

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE DERECHO



Informe sobre Expediente de Relevancia Jurídica N° 00105-2017-0-1801-JR-CA-25, E-2794, proceso contencioso administrativo contra Indecopi, a efectos que se declare la nulidad de la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI, la cual denegó el registro de marca de producto FAMSUN por confundirse con la marca SAMSUNG

Trabajo de Suficiencia Profesional para obtener el Título de Abogada que presenta:

Autora

Frida Ximena Solis Nieto

Revisor

Raúl Solórzano Solórzano

Lima, 2023



PUCP

Sistema
de Bibliotecas

INFORME DE SIMILITUD

Yo **Raúl Roy Solórzano Solórzano**, docente de la Facultad de **DERECHO** de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor(a) de la tesis/el trabajo de investigación titulado:

Informe sobre Expediente de Relevancia Jurídica N° 00105-2017-0-1801-JR-CA-25, E-2794, proceso contencioso administrativo contra Indecopi, a efectos que se declare la nulidad de la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI, la cual denegó el registro de marca de producto FAMSUN por confundirse con la marca SAMSUNG.

del/de la autor(a)/ de los(as) autores(as)

Frida Ximena Solis Nieto

dejo constancia de lo siguiente:

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de **29%**. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software *Turnitin* el **10/11/2023**.
- He revisado con detalle dicho reporte y confirmo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio alguno.
- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas.

Lugar y fecha: **Lima, 14 de febrero de 2023**

Apellidos y nombres del asesor / de la asesora: Solórzano Solórzano , Raúl Roy	
DNI: 09998199	
ORCID https://orcid.org/0000-0002-3580-7109	
Firma	

RESUMEN

La empresa MUYANG CO, Ltd. (China) presentó su solicitud de registro de la marca constituida por el signo **FAMSUN**, el cual busca distinguir productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional. No obstante, tanto en primera como en segunda instancia administrativa, denegaron dicho registro, pues infringía el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial; es decir que, se consideraba que el signo generaba un riesgo de confusión indirecta, ya que el signo “FAMSUN” puede provocar que el consumidor piense que este signo, constituye una variación de las marcas registradas  (Certificado N° 2747) y **SAMSUNG** (Certificado N° 131911), por lo que no pueden existir ambos signos en el mercado.

Posteriormente, MUYANG CO, Ltd. (China) impugnó la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI de fecha 15 de setiembre de 2016, la cual agotó la vía administrativa en el procedimiento administrativo antes mencionado.

Luego de ello, en primera instancia judicial, se declaró INFUNDADA la demanda, debido a que no era posible la coexistencia pacífica entre el signo solicitado y las marcas registradas. Sin embargo, la segunda instancia judicial revocó la sentencia de primera instancia; y, la reformó, declarando FUNDADA la demanda y NULA la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI, puesto que, ambos signos buscan diferenciar algunos productos similares de la misma clase; y del análisis integral de ellos, es posible concluir que no existe riesgo de confusión, pues existen diferencias a nivel fonético y gráfico existentes, así como al tipo de consumidor al que van dirigidos los productos. En consecuencia, pueden coexistir de manera pacífica en el mercado.

Ante dicha decisión judicial, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI interpuso un recurso de casación, el cual la Corte Suprema declaró IMPROCEDENTE, al considerar que la entidad recurrente efectúe una revaloración del signo solicitante, lo que se contrapone con la finalidad del recurso de casación.

La principal controversia respecto del presente expediente consiste en haber insertado como punto de análisis, el criterio del consumidor selectivo, por parte de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, previa consulta de Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Es así que, en aplicación a dicho criterio, la segunda instancia judicial declaró la nulidad de la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI y ordenó a

Indecopi a inscribir el registro del signo **FAMSUN** a favor de Muyang CO, Ltd. (China).

Entonces, para efectos del presente informe, es necesario analizar los siguientes puntos: i) determinar la validez de la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI, la cual denegó el registro del signo **FAMSUN** a favor de la empresa Muyang CO, Ltd. (China) y, por ende, si correspondía o no denegar el signo solicitado; y, ii) analizar la introducción de los factores del consumidor selectivo y especializado, los cuales son nuevos para el Derecho de Marcas, al realizar la comparación de signos y su riesgo de confusión, utilizado en la Resolución N° 21 emitido por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado.



ÍNDICE

1.	Introducción.....	6
2.	Justificación.....	7
3.	Información general del expediente.....	9
4.	Hechos relevantes.....	9
4.1	Sede administrativa.....	9
4.1.1	Solicitud de Registro de marca.....	9
4.1.2	Denegatoria del Registro de marca.....	9
4.1.3	Recurso de apelación de la empresa MUYANG.....	10
4.1.4	Resolución que confirma la denegatoria de registro de marca.....	10
4.2	Sede judicial.....	10
4.2.1	Demanda.....	10
4.2.2	Auto admisorio.....	12
4.2.3	Remisión del expediente administrativo – Indecopi.....	12
4.2.4	Contestación de la demanda – Indecopi.....	12
4.2.5	Auto de Saneamiento.....	13
4.2.6	Dictamen fiscal.....	13
4.2.7	Sentencia.....	14
4.2.8	Recurso de apelación de la empresa MUYANG.....	15
4.2.9	Concesorio de apelación.....	15
4.2.10	Escrito de absolución de apelación – Indecopi.....	16
4.2.11	Suspensión del proceso y solicitud de interpretación prejudicial.....	16
4.2.12	Interpretación prejudicial.....	16
4.2.13	Remisión del expediente al Ministerio Público.....	17
4.2.14	Dictamen fiscal.....	17
4.2.15	Sentencia de vista.....	17
4.2.16	Recurso de casación interpuesto por el Indecopi.....	18
4.2.17	Sentencia de casación.....	19
4.2.18	Resolución de cumplimiento – Indecopi.....	19

4.2.19	Auto de archivo definitivo.....	20
5.	Identificación de los principales problemas.....	20
5.1	Problema jurídico principal.....	20
5.2	Primer problema jurídico.....	20
5.3	Segundo problema jurídico.....	21
5.4	Tercer problema jurídico.....	21
5.5	Cuarto problema jurídico.....	21
6.	Análisis de los problemas jurídicos.....	21
6.1	Problema jurídico principal: ¿Es correcto que se le haya otorgado el registro de la marca “FAMSUN” a la empresa Muyang CO, Ltd. (China)?.....	21
6.2	Primer problema jurídico.....	21
6.2.1	Marcas.....	22
6.2.2	Procedimiento para determinar el riesgo de confusión del signo solicitado.....	24
6.2.3	Examen de riesgo de confusión entre los signos “FAMSUN” y “SAMSUNG”.....	28
6.3	Segundo problema jurídico.....	34
6.3.1	Tipos de consumidor: selectivo y especializado.....	34
6.3.2	Análisis del tipo de consumidor y de los productos del signo “FAMSUN” y “SAMSUNG”.....	38
6.4	Tercer problema jurídico.....	40
6.5	Cuarto problema jurídico.....	45
7.	Conclusiones.....	46
8.	Bibliografía.....	47

1 Introducción

El presente informe consiste en evaluar el riesgo de confusión entre los signos que buscan distinguir los productos pertenecientes a la Clase 7 de la Nomenclatura Oficial. Para ello, se utilizará la normativa jurídica pertinente, la doctrina aplicable al caso; así como, el novedoso criterio de “consumidor selectivo”, incorporado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Entonces, antes de realizar el análisis de fondo, se traerá a colación lo que se entiende como “marca”, los derechos que se le otorgan a su titular, los supuestos en los que no se puede registrar una marca y los factores a utilizar para decidir si dos signos son semejantes, provocando una confusión directa o indirecta. Asimismo, se explicarán los tipos de marcas, específicamente, las “marcas denominativas” y “marcas mixtas”.

Finalmente, se analizará si, el registro del signo **FAMSUN** a favor de la empresa Muyang CO, Ltd. (China), no genera confusión indirecta y puede coexistir pacíficamente en el mercado conjuntamente con las marcas registradas  (Certificado N° 2747) y **SAMSUNG** (Certificado N° 131911); también, se determinará la utilidad del nuevo criterio del “consumidor selectivo y especializado”, el cual fue aplicado para resolver el presente caso, sumado con los demás criterios tradicionales para el cotejo de signos, por lo que se valorará la pertinencia de este criterio adoptado por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte de Lima.

2 Justificación

Resulta necesario analizar el criterio de consumidor, selectivo y especializado, incorporado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aplicado al cotejo de los signos distintivos para decidir con mayor precisión si existe un riesgo de confusión.

En ese sentido, en base a las incorporaciones de los criterios de consumidor selectivo y especializado, se debe tomar en consideración las siguientes reglas para realizar una comparación de signos:

- i) La comparación se realiza sin descomponer los elementos del signo en conjunto, por lo que, cada signo se analiza desde una perspectiva general; para ello, se debe tomar en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica, figurativa, conceptual e ideológica.
- ii) La comparación de signos se realiza de manera sucesivo y no simultánea; es decir, se analiza un signo y después el otro, pues es muy difícil que el consumidor observe ambos signos al mismo tiempo.
- iii) La comparación de los signos se enfoca en las semejanzas y no en las diferencias; de ese modo, se puede advertir el riesgo de confusión.
- iv) Es importante colocarse en la posición y en el grado de percepción del consumidor; asimismo, considerar el tipo de producto o servicio de que se trate, acorde a los siguientes criterios:
 - a) Criterio del consumidor medio: Cuando se trate de productos y/o servicios de consumo masivo, se aplica este criterio, pues ofrece un soporte al análisis de confundibilidad. Ello se sustenta en que, siguiendo la máxima de la experiencia, el consumidor medio se le supone normalmente informado, con un juicio razonable y atento, por lo que su nivel de percepción varía acorde al tipo de bien o producto. Ello debe ser evaluado por la autoridad nacional competente.

Su importancia reside en el análisis de confusión de los signos, debido a que el riesgo se puede variar o graduarse según el producto o servicio en específico.

- b) Criterio del consumidor selectivo: Cuenta con más información del producto y/o servicio; asimismo, está más atento que el anterior tipo de consumidor, puesto que decide adquirir los bienes y/o servicios siguiendo algunos parámetros específicos tales como la calidad, el posicionamiento o estatus. Además,

conoce claramente las características y cualidades de los productos o servicios que busca obtener; en otras palabras, identifica detalles estéticos y conoce su funcionamiento, información que la población en general no sabría.

- c) Criterio del consumidor especializado: Se caracteriza por estar totalmente instruido y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos y/o servicios. Así, ostenta un alto grado de instrucción técnica o profesional, pues realizará una evaluación más detallada al momento de comprar o contratar un servicio. Por ello, este criterio debe ser analizado por la autoridad nacional competente.

Ahora bien, en vista de estos nuevos tipos de consumidor, en el presente informe jurídico, se emitirá una opinión respecto de la utilidad de los nuevos criterios de consumidor (selectivo y consumidor especializado) al momento de cotejar las marcas para determinar si existe riesgo de confusión de los signos distintivos.



3 Información general del expediente:

3.1. EXPEDIENTE N°	:	01287-2020-0-1801-JR-CA-25
3.2. ÁREAS DEL DERECHO	:	VIGÉSIMO QUINTO JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA
3.3. DEMANDANTE	:	MUYANG CO. LTD.
3.4. DEMANDADO	:	INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL – INDECOPI
3.5. PROCEDENCIA	:	INDECOPI

4 Hechos relevantes:

4.1 Sede administrativa

4.1.1 Solicitud de Registro de Marca

El 30 de junio del 2015, la empresa china MUYANG CO. LTD. (en adelante MUYANG) solicitó el registro de marca **FAMSUN**, para distinguir máquinas agrícolas, desintegradores, prensas de piensos (máquinas), máquinas de corte (comprendidas en la clase), trituradoras (máquinas) para uso industrial, máquinas mecánicas distribuidoras de alimentos para animales, máquinas para trabajar la madera (comprendidas en la clase), tamices (máquinas o partes de máquinas), batidoras, aparatos electromecánicos para preparar alimentos, mezcladores (máquinas), máquinas de desgrane de granos, máquinas de elaboración de la cerveza, máquinas de embalaje, máquinas de estampado; transportadores de cinta, máquinas para trabajar los metales, máquinas de manipulación industrial, robots (máquinas), separadores, transportadores neumáticos; instalaciones de condensación, correas para máquinas, máquinas y aparatos de limpieza eléctricos, máquinas seleccionadoras para uso industrial, instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente de la clase 7 de la Nomenclatura Oficial.

4.1.2 Denegatoria del Registro de Marca

Mediante Resolución N° 5419-2016/DSD-INDECOPI de fecha 1 de abril de 2016, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado al

considerarlo susceptible de generar riesgo de confusión con las marcas  (Certificado N° 2747) y **SAMSUNG** (Certificado N° 131911) que distinguen los productos de la clase 7 de la Nomenclatura Oficial.

4.1.3 Recurso de apelación de la empresa MUYANG

Con fecha del 26 de abril de 2016, MUYANG interpuso un recurso de apelación contra la Resolución N° 5419-2016/DSD-INDECOPI, señalando dos argumentos:

- i) Los signos bajo análisis no generan riesgo de confusión, pues presentan diferencias gráficas y fonéticas entre sí.
- ii) La marca SAMSUNG podrá ser diferenciada en el mercado, debido a que es conocida en el mercado nacional e internacional.

4.1.4 Resolución que confirma la denegatoria de registro de marca

Es así que, a través de la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI de fecha 15 de setiembre de 2016, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (en adelante, SPI) del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución N° 5419-2016/DSD-INDECOPI, la cual denegó el registro de la marca de producto constituida por el signo **FAMSUN**. Al respecto, la Autoridad Administrativa consideró que ambos signos distinguen los mismos productos, y que al considerar el grado de atención del consumidor respecto a los productos que busca distinguir, se configuraría una confusión indirecta (2016, p. 21).

4.2 Sede judicial

4.2.1 Demanda

Ante dicho resultado, MUYANG interpone una demanda contenciosa administrativa contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi), a efectos de que se declare la nulidad total de la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI de fecha 15 de setiembre de 2016.

4.2.1.1 Fundamentos de hecho

Para ello, MUYANG sustenta su pretensión en base a dos fundamentos principales:

- i) Respecto al aspecto sonoro, el componente denominativo de la marca solicitada **FAMSUN** contiene la letra “F” como primera letra, la cual fonéticamente es una fricativa labiodental sorda, es decir, es una consonante sorda. De igual

modo, la consonante “N” del signo solicitado es una consonante implosiva, es decir, no se articula.

En cambio, el componente denominativo registrado “**SAMSUNG**” contiene la consonante “S”, como primera letra, la cual es una consonante sonora, por lo que al pronunciarse vibran las cuerdas vocales; y la letra final “G” es una consonante oclusiva, esto implica que, al momento de pronunciarlo, provoca un marcado sonido.

Por lo tanto, debido a la pronunciación de las marcas en conflicto, no se crearía necesariamente una confusión en la mente del consumidor, el cual sabrá diferenciar un producto del otro, comprendiendo que ambas marcas cuentan con distinto origen empresario y que no se encuentran vinculadas.

- ii) Cabe indicar que es cierto que ambas marcas buscan proteger algunos de los mismos productos, sin embargo, este hecho por sí solo no es un impedimento para que el signo solicitado no pueda acceder a registro, ya que existen diferencias entre ellos, por lo que, el registro de “FAMSUN” no producirá un riesgo de confusión. Ello debido a la naturaleza de los productos y que, en algunos casos, los consumidores serán especializados, por lo que prestarán mayor atención al momento de su adquisición tomando en consideración la marca, el precio, las funciones que realizan, la forma como operan, entre otros.

4.2.1.2 *Fundamentos de derecho*

La empresa MUYANG fundamenta su pretensión en los siguientes artículos:

- El artículo 148° de la Constitución Política del Perú señala que las resoluciones administrativas son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa.
- El artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil consagra el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
- El artículo IV inciso 1 numeral 11 de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG) regula el principio de verdad material.
- El artículo 3° de la LPAG señala los requisitos de validez de los actos administrativos.
- El artículo 187° de la LPAG refiere el contenido de la resolución administrativa.

- El artículo 218° incisos 1 y 2 de la LPAG señalan al agotamiento de la vía administrativa.
- Los artículos 1°, 4°, 5°, 10°, 11°, 13°, 19°, 22° y 28° de la Ley N° 27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo (en lo sucesivo, LRPCA).
- Los artículos 45°, 46°, 47° y 48° del Decreto Legislativo 1075 – Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el régimen Común sobre Propiedad Industrial, referidos a las reglas para determinar las semejanzas entre los signos.

4.2.2 Auto admisorio

Luego de analizada la demanda, se emitió la Resolución N° UNO de fecha 01 de febrero de 2017, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (en adelante, 25° JECA), el cual admite a trámite la demanda interpuesta por MUYANG contra el Indecopi, en la vía del proceso especial, corriéndole traslado al demandado para que en el plazo de diez (10) días hábiles, conteste la misma. Asimismo, la judicatura ordenó al Indecopi para que, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, remita el expediente administrativo con las actuaciones impugnables.

4.2.3 Remisión del expediente administrativo – Indecopi

Dentro del referido plazo, mediante Oficio N° 0223-2017/GEL-INDECOPI de fecha 28 de febrero de 2017, INDECOPI cumplió con remitir el Expediente Administrativo N° 624222-2015/DSD.

4.2.4 Contestación de la demanda – Indecopi

Entonces, Indecopi contestó la demanda interpuesta por MUYANG el 01 de marzo de 2017.

4.2.4.1 *Fundamentos de hecho*

Indecopi amparó su contestación de demanda en base a 2 fundamentos principales, los cuales, de manera resumida, son los siguientes:

- i) Por el aspecto fonético y gráfico, si bien los signos “FAMSUN” y “SAMSUNG” difieren por la consonante “G” en la marca registrada y la existencia de la consonante “F” en el signo solicitado, dada la ubicación de las mismas, pasarán desapercibidas teniendo en cuenta que, ambas comparten la misma secuencia de consonantes, teniendo similitud en cuanto a su pronunciación e impresión visual.

- ii) Al existir identidad y/o vinculación entre los productos ambos signos distinguen, y por la similitud fonética y gráfica, se concluye que no pueden existir pacíficamente en el mercado si es que genera riesgo de confusión en los consumidores.

4.2.5 Auto de saneamiento

Mediante Resolución N° DOS de fecha 10 de marzo de 2017, el 25° JECA tuvo por remitido el expediente administrativo por parte del Indecopi, y por contestada la demanda por este último.

Siguiendo con el procedimiento, la judicatura procedió a sanear el procedimiento, y verificó que existe una relación jurídica procesal válida. Después, se fijó como punto controvertido declarar o no la nulidad de la Resolución N.° 3467-2016/TPI-INDECOPI (2017, p. 108).

Finalmente, el 25° JECA admitió los medios probatorios aportados por ambas partes, prescindió de la audiencia de pruebas y remitió los autos al Ministerio Público para que se pronuncie a través de su Dictamen fiscal.

4.2.6 Dictamen fiscal

Es así que, la Segunda Fiscalía Provincial Civil de Lima emitió el Dictamen fiscal correspondiente, por medio del cual OPINA que se declare INFUNDADA la demanda interpuesta por MUYANG contra Indecopi. Al respecto, la Fiscalía fundamentó su opinión en base al siguiente argumento:

- i) Del examen comparativo entre **FAMSUN** y las marcas registradas  y “SAMSUNG” con Certificado N° 2747 y N° 131911, se determinó que, existe semejanza entre sí, puesto que, gráficamente el signo solicitado presenta una grafía especial que no se observa en las marcas registradas; sin embargo, fonéticamente, ambos signos comparten la mayoría de sus consonantes y vocales.

Entonces, no es suficiente para su diferenciación, la sustitución de la consonante “F” por la “S”, y que se añada la consonante “G” en la marca registrada; en efecto, se termina generando un riesgo de confusión, pues el público puede asociar que “FAMSUN” es una variación de las marcas registradas por la empresa SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD (en adelante empresa SAMSUNG) o puede asociarlas con el mismo origen empresarial, configurándose un supuesto de confusión indirecta.

Asimismo, el hecho que la empresa SAMSUNG (titular de las marcas registradas) no haya formulado oposición contra la solicitud presentada por la recurrente, no determina el registro del signo peticionado, debido a que prima el interés público y la autoridad administrativa puede denegar de oficio una solicitud de registro si considera que provoca confusión en el público consumidor.

4.2.7 Sentencia

Luego de revisado los fundamentos de las partes, mediante Resolución N° CINCO (Sentencia) de fecha 05 de julio de 2017, el 25° JECA declaró INFUNDADA la demanda interpuesta por MUYANG contra el Indecopi, en base a los siguientes fundamentos:

- i) Por el aspecto fonético, ambos signos poseen similar secuencia de vocales (A-U/ A-U) y consonantes (F-M-S-N/ S-M-S-N-G), y al momento de ser comparados, en forma conjunta, generan un impacto similar, lo que determina una pronunciación y sonido idéntico al compartir el fragmento "AMSUN".
- ii) Respecto a la grafía, se advierte que las marcas en conflicto presentan elementos gráficos y cromáticos, los cuales, en conjunto, son distintos; sin embargo, ello no posee una fuerza relevante, toda vez que tiene mayor preponderancia en los signos en cuestión el componente denominativo "FAMSUN" y "SAMSUNG", respectivamente.
- iii) Respecto al sonido, existen semejanzas en el impacto sonoro entre los signos, provocando riesgo de confusión en este extremo; entonces, de converger ambos signos en el mercado, un consumidor razonable podría creer que se trata del mismo producto o, en su defecto, que ambos productos provienen de un mismo origen empresarial dada la similitud fonética de "FAMSUN" con la marca registrada.
- iv) Finalmente, si bien un consumidor razonable de los servicios de la clase 07 de la Clasificación Internacional presta un grado especial de atención al momento de adquirirlos, ello puede disminuir el riesgo de confusión de forma directa, mas no necesariamente descarta dicha posibilidad.

Además de ello, dada la similitud de los productos ofrecidos, así como las semejanzas en el impacto sonoro entre los signos, persiste el riesgo de confusión indirecta, ya que los consumidores pueden vincular a la demandante con el mismo origen empresarial de la marca registrada.

4.2.8 Recurso de apelación de la empresa MUYANG

Frente a este resultado, mediante escrito con fecha 25 de julio de 2017, MUYANG interpuso un recurso de apelación contra la Resolución N° CINCO (Sentencia).

4.2.8.1 *Fundamentos del agravio*

Para ello, MUYANG fundamenta su recurso en base a tres argumentos:

- i) El signo denominativo registrado “SAMSUNG”, en su constitución, contiene la letra “S” como primera letra, la cual es una consonante sonora, y al pronunciarse vibran las cuerdas vocales, y con la letra final “G”, esta es una consonante oclusiva, lo que produce un sonido marcado.
- ii) Por otro lado, la letra inicial “F” y “N” al final del signo solicitado **FAMSUN** son consonantes débiles, por lo que, al momento en que, el consumidor solicite los productos de la marca solicitada a registro, podrá apreciar las diferencias con el signo registrado denominativo “SAMSUNG”, debido a que, éste último cuenta con una consonante inicial “S” y final “G” fuerte, los cuales son pronunciados de forma distinta al signo solicitado.
- iii) Debido a la pronunciación de las marcas en conflicto, no se crearía un riesgo de confusión, pues el consumidor sabrá diferenciar un producto del otro comprendiendo que ambas marcas cuentan con distinto origen empresarial y que por lo tanto no se encuentran vinculadas.

4.2.8.2 *Fundamentación jurídica*

Asimismo, la empresa MUYANG fundamenta su recurso de apelación, en base a lo dispuesto por los artículos I, VI, VII, IX y X del Título Preliminar del Código Procesal Civil; los artículos 364°, 365°, 366°, 367° y demás pertinentes del Código Procesal Civil; asimismo con los artículos 27°, 35° y 36° del TUO de la LRPCA.

4.2.9 Concesorio de apelación

La Resolución N° SEIS de fecha 02 de agosto de 2017 concedió la apelación con efecto suspensivo contra la Resolución N° CINCO (Sentencia) de fecha 05 de julio de 2017, que declaró infundada la demanda; en consecuencia, se procedió a elevar los actuados al Superior Jerárquico dentro del término de ley.

4.2.10 Escrito de absolución de apelación – Indecopi

Luego de admitido a trámite, Indecopi presentó un escrito con fecha 19 de setiembre de 2017 en el que absuelve el recurso de apelación interpuesto por MUYANG contra la Resolución N° CINCO (Sentencia) señalando lo siguiente:

- i) Tomando en cuenta la fonética y la gráfica, los signos bajo análisis difieren por la presencia de la consonante “G” en las marcas registradas y la existencia de la consonante “F” en el signo solicitado, pero dada la ubicación de las mismas, pasará desapercibida, pues, al compartir la misma secuencia de consonantes, ello determina una pronunciación e impresión visual similar.
- ii) Al existir identidad y/o vinculación en los productos que buscan distinguir los signos bajo análisis, y por la similitud fonética y gráfica que existe, se concluye que, no pueden existir ambas marcas de manera pacífica en el mercado, pues provocaría un riesgo de confusión.

4.2.11 Suspensión del proceso y solicitud de interpretación prejudicial

Con el fin de esclarecer la controversia, mediante Resolución N° NUEVE de fecha 30 de octubre de 2017, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte de Lima (en adelante, 5° SECA), dispuso suspender el presente proceso; y, en consecuencia, dispuso solicitar, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante, Decisión 486).

4.2.12 Interpretación prejudicial

Es así que, con fecha 03 de octubre de 2018, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación Prejudicial seguida en el Proceso 36-IP-2018, a través del cual señalaron –en concreto–, lo siguiente:

- i) Para una comparación entre marcas denominativas y mixtas, es necesario identificar los elementos que se mantienen o prevalecen y que cuenta con una mayor influencia en el pensamiento del consumidor; es decir, cuál elemento recuerda más.
 - Si se concluye que, en las marcas mixtas resalta el elemento gráfico, no se podría generar confusión entre las marcas; en consecuencia, ambos signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado, a menos que desarrollen un mismo concepto. En este último caso, si podría haber algún riesgo de confusión.

- Caso contrario, si sobresale lo denominativo en la marca mixta, se debe seguir lo señalado en el párrafo 2.3 del Tema 2 de la interpretación prejudicial en comentario.

4.2.13 Remisión del expediente al Ministerio Público

Mediante Resolución N° 10 de fecha 05 de noviembre de 2018, la 5° SECA tuvo por recibida la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 36-IP-2018; y, continuando con el proceso, dispusieron remitir los autos al Ministerio Público para la emisión del dictamen fiscal correspondiente.

4.2.14 Dictamen fiscal

Con fecha 01 de febrero de 2019, la Tercera Fiscalía Superior Civil y Contencioso Administrativo de Lima, emitió el Dictamen fiscal N° 208-2019, por medio del cual, la referida Fiscalía es de la OPINIÓN que se CONFIRME la Resolución N° CINCO (Sentencia) de fecha 05 de julio de 2017, la cual declaró INFUNDADA la demanda.

4.2.15 Sentencia de Vista

Con los actuados realizados, mediante Resolución N° VEINTIUNO de fecha 18 de julio de 2019, la 5° SECA resolvió –en mayoría– REVOCAR la sentencia contenida en la Resolución N° CINCO, que declaró infundada la demanda; y, REFORMÁNDOLA, declararon FUNDADA la misma; por consiguiente, NULA la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI de fecha 15 de setiembre de 2016, la cual denegó el registro de la marca de producto constituida por el signo **FAMSUN**; y, como consecuencia de ello, ordenaron al Indecopi emitir una nueva resolución, conforme a las siguientes consideraciones expuestas en la Sentencia de Vista. Para optar por dicha decisión, la 5° SECA argumentó –en concreto– de la siguiente manera:

- i) A nivel ortográfico y fonético: se advierte que, de la comparación entre los signos **FAMSUN** y “SAMSUNG” se aprecia que los signos en conjunto difieren en la primera y última consonante: **F-M-S-N** y **S-M-S-N-G**, y sí presentan la misma secuencia de vocales **A-U** y **A-U**, en donde las consonantes “**F**” en el primer caso, “**S**” y “**G**”, en el segundo, generan diferencias al momento de pronunciar cada signo, por lo que se pronunciarán de forma diferente en cada caso: “FAMSUN” y “SAMSUNG”. Es necesario considerar que la letra “G” al final de la palabra, pasará inadvertida.
- ii) A nivel visual o figurativo: los signos en conflicto se diferencian, debido a la inclusión de los elementos denominativos escritos en letras características y colores

diferentes, así como, el elemento figurativo de la marca registrada, genera una impresión visual distinta en conjunto. Por tanto, en el caso de  no se estima semejanza alguna con el signo **FAMSUN**.

- iii) A nivel ideológico: los términos “FAMSUN” y “SAMSUNG” son términos arbitrarios, ello implica que no presentan una conexión entre su significado, naturaleza, calidad y funciones del producto que va a identificar.
- iv) En cuanto a los servicios que ofrecen los signos en cotejo, ambos pertenecen a la clase 07 de la Clasificación Internacional, es decir, que no son productos de consumo masivo; entonces, al aplicar el criterio del consumidor selectivo, se entiende que el público elegirá los productos y/o servicios de acuerdo a lineamientos específicos de calidad, posicionamiento o estatus.

En efecto, los signos en conflictos diferencian algunos productos de igual clase, y del análisis integral de ellos, es posible afirmar que, no existe riesgo de confusión entre ambos, pues existen diferencias de nivel fonético y gráfico; asimismo, al aplicar el criterio del tipo de consumidor, se concluye que es distinto al consumidor al que van dirigidos los productos de la marca registrada; así, ambos signos pueden existir pacíficamente.

4.2.16 Recurso de Casación interpuesto por el Indecopi

Ante ello, con fecha 01 de agosto de 2019, el Indecopi interpuso recurso de casación contra la Resolución N° VEINTIUNO (Sentencia de Vista).

4.2.16.1 *Fundamentación de agravio*

El Indecopi señala que la Resolución N° VEINTIUNO (Sentencia de Vista) le causa agravio, en tanto que se aplica un precedente jurisdiccional sesgado y se realiza una interpretación errónea e inaplicación de normas sustantivas.

4.2.16.2 *Fundamentación de la infracción normativa incurrida*

Así, el Indecopi fundamentó su recurso de casación en base a los siguientes argumentos:

- i) Si la 5° SECA hubiera aplicado debidamente el artículo 45° del Decreto Legislativo N°1075, habría determinado que, se debe dar mayor importancia a las semejanzas que se presentan entre las denominaciones, concluyendo que se declare infundada la demanda interpuesta.
- ii) La 5° SECA debió tomar en consideración los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para interpretar correctamente el inciso a) del

artículo 136°, interpretaciones que determinan que la confusión se puede presentar de forma directa e indirecta, y tomar en consideración tanto las semejanzas gráficas y fonéticas.

4.2.17 Sentencia de Casación

Lamentablemente, mediante Sentencia de Casación N° 22966-2019 de fecha 15 de mayo de 2020, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, declaró IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el INDECOPI contra la Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° VEINTIUNO, ello debido a los siguientes argumentos principales:

- i) Con relación a las infracciones descritas por el INDECOPI, la Sala Suprema considera de la revisión de autos, que de un análisis ortográfico y fonético se puede apreciar que el conjunto de signos distintivos de la marca **FAMSUN** y la que se encuentra registrada “**SAMSUNG**”, las primeras consonantes “F” en el primer caso y “S” en el segundo, generan diferencias al pronunciarse.

Además, en cuanto al análisis visual o figurativo de los signos en cuestión se advierte que existen diferencias gráficas entre ambos, por los distintos tipos de letra que caracteriza a cada uno.

- ii) Por otro lado, respecto a los canales de comercialización, la Sala Suprema verifica que, los productos no son de consumo masivo, por tanto, el público al que van dirigidos se encuentra enmarcado en el criterio de consumidor selectivo, el cual es más informado y atento que el consumidor medio; entonces, al no existir vinculación o conexión competitiva, la Sala Superior determina que pueden coexistir pacíficamente sin provocar confusión en el mercado.

4.2.18 Resolución de Cumplimiento – INDECOPI

Con la improcedencia del recurso, INDECOPI, por medio de escrito del 20 de noviembre de 2020, adjuntó la Resolución N° 0777-2020/TPI-INDECOPI de fecha 28 de agosto de 2020, mediante la cual, la SPI da cumplimiento a lo ordenado por la 5° SECA mediante la Resolución N° VEINTIUNO (Sentencia de Vista), indicando lo siguiente:

- i) Declaró la nulidad de la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI de fecha 15 de setiembre de 2016.
- ii) Revocó la Resolución N° 5419-2016/DSD-INDECOPI de fecha 1 de abril de 2016 y, en consecuencia, otorgó a favor de MUYANG, el registro de la marca de producto

constituida por la denominación **FAMSUN**, conforme al modelo, para distinguir máquinas agrícolas; desintegradores; prensas de piensos (máquinas); máquinas de corte (comprendidas en la clase); trituradoras [máquinas] para uso industrial; máquinas mecánicas distribuidoras de alimentos para animales; máquinas para trabajar la madera (comprendidas en la clase); tamices [máquinas o partes de máquinas]; batidoras; aparatos electromecánicos para preparar alimentos; mezcladores [máquinas]; máquinas de desgrane de granos; máquinas de elaboración de la cerveza; máquinas de embalaje; máquinas de estampado; transportadores de cinta; máquinas para trabajar los metales; máquinas de manipulación industrial; robots [máquinas]; separadores; transportadores neumáticos; instalaciones de condensación; correas para máquinas; máquinas y aparatos de limpieza eléctricos; máquinas seleccionadoras para uso industrial; instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente de la clase 7 de la Nomenclatura Oficial. Dicho registro ostenta una duración de 10 años contados desde la fecha de la presente resolución y dispone su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.

4.2.19 Auto de archivo definitivo

De esa forma, el presente caso concluye con la emisión de la Resolución N° VEINTICINCO de fecha 29 de diciembre de 2020, pues el 25° JECA tuvo por cumplido, por parte del INDECOPI, el mandato contenido en la Resolución N° VEINTIUNO (Sentencia de Vista).

5 Identificación de los principales problemas

Ahora bien, en el presente acápite, corresponde identificar el problema jurídico principal y secundario más importante, para lo cual es menester plantear las siguientes interrogantes:

5.1 Problema jurídico principal

- ¿Es correcto que se le haya otorgado el registro de la marca “**FAMSUN**” a la empresa Muyang CO, Ltd. (China)?

5.2 Primer problema jurídico

- ¿Cómo se procedería a realizar un cotejo entre un signo mixto  y un signo denominativo **FAMSUN** para determinar si existe o no confusión indirecta?

5.3 Segundo problema jurídico

- ¿Cómo influye el criterio del “consumidor selectivo y especializado”, aplicado por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte de Lima, al momento de realizar la comparación entre los signos materia de controversia?

5.4 Tercer problema jurídico

- ¿El recurso de casación interpuesto por el Indecopi, en el proceso contencioso administrativo, se encontraba debidamente sustentada?

5.5 Cuarto problema jurídico

- ¿Qué acciones pudo haber tomado la empresa SAMSUNG a fin de evitar el registro de la marca “FAMSUN”?

6 Análisis de los problemas jurídicos

6.1 Problema jurídico principal: ¿Es correcto que se le haya otorgado el registro de la marca “FAMSUN” a la empresa Muyang CO, Ltd. (China)?

En este apartado, se buscará determinar si la 5° SECA, a través de la Resolución N° VEINTIUNO de fecha 18 de julio de 2019, analizó de manera correcta el cotejo de los signos en controversia “FAMSUN” y “SAMSUNG” y, en consecuencia, que se le haya otorgado el registro de la marca “FAMSUN” a la empresa MUYANG.

Para poder responder la interrogante, es necesario primero, establecer el procedimiento de comparación entre un signo mixto y un signo denominativo, pues se analizan criterios distintos por las características de cada uno de ellos. Segundo, se analizará la aplicación del criterio de “consumidor selectivo y especializado” por parte de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte de Lima, el cual fue determinante para poder decidir si entre los signos “FAMSUN” y “SAMSUNG” existiría confusión.

6.2 Primer problema jurídico

¿Cómo se procedería a realizar un cotejo entre un signo mixto  y un signo denominativo **FAMSUN** para determinar si existe o no confusión indirecta?

6.2.1 Marcas

Previamente, es necesario definir el concepto de marca. Al respecto, el primer párrafo del artículo 134° de la Decisión 486, establece que la marca consiste en cualquier signo que tenga aptitud para distinguir o diferenciar productos y/o servicios dentro de un mercado. Se puede registrar marcas, cuyos signos se pueden representar gráficamente (2000, p. 29).

Del artículo antes citado, se advierte que la finalidad de las marcas es identificar a los productos y/o servicios que se encuentran en el mercado; de esa forma, el público consumidor puede elegir libremente siguiendo sus preferencias e intereses. (Maraví 2014, p. 59). Asimismo, la marca debe ostentar de aptitud distintiva, la cual permite identificarlo con cierto género de producto o servicio de la competencia y, segundo (Arana 2017, p. 22). De la misma forma, Otamendi establece que la marca debe distinguir productos y/o servicios de otros; así, juega un papel importante dentro del proceso competitivo en el mercado; ello no cambia su naturaleza inicial que es la distintividad (2017, p. 2).

6.2.1.1 Funciones de la marca.

Por un lado, la marca consiste en identificar, pues permite que se individualice el producto y/o servicio que ofrece fácilmente; por otro lado, cuenta con una función diferenciadora, debido a que busca distinguir los productos y/o servicios para evitar su confusión con otros del mismo mercado (Cornejo Guerrero 2017, p. 59). Del mismo modo, Fernández Novoa sostiene que el proceso de diferenciación de muchos productos y/o servicios de cada sector del mercado se llevan a cabo gracias a sus marcas (1976, p. 9). En ese sentido, puede advertirse que la marca identifica un producto y/o servicio, diferenciándose de otros similares en el mercado.

Por su parte, Llobregat-Hurtado indica que las marcas presentan cuatro funciones. La primera es que indica la procedencia empresarial de los productos y/o servicios; la segunda, indica la calidad de los mismos; la tercera implica una función condensadora del goodwill. Y la cuarta es la publicitaria, la cual consiste en difundir un mensaje a través de distintos medios de comunicación social, buscando así que se formen transacciones comerciales (2002, p. 49). Siguiendo ello, la publicidad cuenta con 3 funciones. La primera es la informativa debido a que, a través de la publicidad, los proveedores se enfocan en informar a los consumidores sobre los productos o servicios que venden o prestan (Pérez 2013, p. 41).

La segunda función persuasiva de la publicidad tiene como objetivo que los anunciantes busquen convencer al público para que adquieren productos y/o servicios ofrecidos en el mercado. Así, promueven directa o indirectamente la compra y venta de bienes y/o servicios identificados por signos distintivos (Pérez 2013, p. 66).

Finalmente, la publicidad sirve, también, como un mecanismo de competencia, debido a que, a través de la publicidad, puede concurrirse al mercado y competir en él. De esa forma, los consumidores y los ofertantes dentro de un mercado pueden hacer público sus productos y/o servicios (Pérez 2013, p. 40).

6.2.1.2 Tipos de marca (denominativa y mixta)

Ahora bien, existen distintos tipos de marcas, por lo que solo se describirán las marcas denominativas y mixtas, las cuales se utilizarán en el presente informe, pues son los tipos de marcas que se encuentran en discusión. Es necesario aludir que, tanto el Tribunal de la Comunidad Andina y la doctrina peruana los han definido de la siguiente forma.

En primer lugar, las **marcas denominativas** emplean expresiones acústicas o fonéticas, las cuales son conformadas por una o varias letras, palabras, números, ordenados de manera individual o conjunta, y pueden tener o no un significado conceptual.

Por tanto, las que tienen un significado, se les denomina connotación conceptual, pues desprenden ciertas características o funciones del producto, el cual se relaciona con la identidad de la marca. Y las que no tienen significado, se debe a que no presentan una conexión entre su significado, las características y funciones del producto que busca identificar la marca. Igualmente, este tipo de marcas integran un conjunto marcario pronunciable, pero no establecen una relación con el producto o servicio, tampoco, se genera una asociación entre su significado y el nombre del producto y/o servicio que buscan identificar (Arana 2017, p. 29).

Un subtipo de las marcas denominativas son las compuestas, las cuales comparten dos o más palabras y las simples, conformadas por una palabra. Según la Interpretación Prejudicial N° 13-IP-2001, no existe prohibición alguna para registrar signos conformados por una palabra compuesta (dos o más palabras) con o sin significado conceptual y/o grafía (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 2001, p. 8). Otro subtipo consiste en la marca denominativa simple, la cual se caracteriza por estar formada por una estructura simple; es decir, por una sola palabra o una combinación de letras y/o cifras (Rodina 2022, p. 20).

En segundo lugar, las **marcas mixtas** se forman a través de un elemento denominativo (conformado por una o varias palabras) y gráfico (formado por una o varias imágenes), y al unirse, son apreciados por el consumidor, creándole una idea en su mente sobre lo que implica dicha marca; ello permite diferenciarla de las demás marcas.

Entonces, una característica principal es que sean apreciados como una unidad y, cuando se solicita su registro, se protege en su integridad (elementos gráficos y denominativos) y no solo uno de estos (Arana 2017, p. 34). Sin embargo, Pazmiño señala que la protección real del registro de una marca mixta se da por lo gráfico y que, dentro de esta, puede haber palabras, las cuales solo se protegerán a través de una marca denominativa (2009, p. 181).

6.2.2 Procedimiento para determinar el riesgo de confusión del signo solicitado

Luego de presentado la solicitud de registro del signo, el Indecopi realizará un examen de fondo, el cual incluye una evaluación del riesgo de confusión del signo solicitado con respecto al signo, previamente registrado.

Si no existe riesgo de confusión, se le otorgará el certificado correspondiente, mediante el cual obtendrá un derecho de exclusiva sobre dicha marca. Caso contrario, si es un signo confundible, es debido a que no ostenta de fuerza distintiva (elemento principal).

Y en caso se registrará un signo sin dicho requisito, se estaría vulnerando el interés del titular de una marca anteriormente registrada y afectaría a los consumidores. Esta prohibición ayuda a mantener la transparencia para que el consumidor no caiga en error al elegir los productos y/o servicios que desee.

Entonces, se puede producir dos tipos de riesgo de confusión. La confusión directa ocurre cuando el consumidor, al acudir a comprar un producto, cree que está adquiriendo otro (Otamendi 2017, p. 32). Ello debido a que los consumidores creen que los productos y/o servicios del signo solicitado a registro los han inducido a adquirirlos por tener determinadas características propias de la marca previamente registrada (Otamendi 2017, p. 31).

Además, se puede dar la confusión indirecta, ya que el consumidor supone que el producto que va a adquirir tiene un origen empresarial distinto al que es realmente (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2008, p. 13). También llamado riesgo de asociación, pues los consumidores pueden creer que ambos signos son de una misma procedencia empresarial, aprovechándose de las ventajas competitivas de la marca registrada (Massaguer, 1999).

Por tanto, al configurarse un riesgo de confusión, se termina alterando o perturbando el mercado, provocando un daño, ya que se busca el aprovechamiento económico (Espinoza, 2007, p.124).

Consideramos que, se puede analizar a partir de dos enfoques: i) desde el punto de vista del consumidor; y, ii) desde el punto de vista del titular. En el primer caso, la marca se constituye como algo que distingue un producto y/o servicio frente al público; en el segundo, la marca es objeto de protección a través de un derecho (Flint 2011, p. 63). Por tanto, se le brinda protección a partir de un derecho que se le concede al empresario y para distinguir su producto de otros en sentido subjetivo (Fernández 1981, p. 23).

Para poder obtener este derecho (recae en el signo distintivo), es obligatorio su registro ante el Indecopi para que se protejan los productos y/o servicios que distinguen la marca y con los que están vinculados o que mantengan conexión competitiva (Arana 2017, pág. 25).

Respecto al procedimiento administrativo para proteger una marca, según el inciso d) del artículo 155° de la Decisión 486, señala que, al titular de la marca se le otorga un derecho, el cual va a impedir que otro tercero use dicha marca sin su consentimiento a través de 6 actos.

En aras del presente trabajo, detallaremos solo uno de estos actos, establecido en el punto d), el cual indica que está prohibido que se use un signo idéntico o similar a la marca para distinguir productos o servicios, pues, ello causaría confusión o asociación con el titular del registro. Es aquí, la importancia, de realizar una correcta evaluación del nivel de riesgo de confusión.

Sumado al artículo antes mencionado, la Interpretación Prejudicial N° 463-IP-2015 advierte que el titular de la marca puede impedir que un tercero no autorizado distinga con su signo los mismos productos y/o servicios al ser estos idénticos o similares; además, no puede utilizar, en el mercado, un signo igual o parecido relacionado con otro producto y/o servicio de dicha marca, debido a que podría provocar un riesgo de confusión o de asociación en el público (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 2015, p. 6)

Del mismo modo, el inciso a) del artículo 136° de la Decisión 486 establece la prohibición del registro de una marca, cuando el signo afecta indebidamente el derecho de terceros en caso estos sean idénticos o semejantes a una marca previamente registrada (2000, p. 31).

Asimismo, según la Interpretación Prejudicial N° 55-IP-2013, que interpreta el artículo antes comentado, se establecen las causales para no registrar un signo. Estas se relacionan con el requisito de distintividad, elemento principal que caracteriza a una marca. Entonces, como primera causal, no serán registrables los signos idénticos o que tengan semejanzas a una marca registrada anteriormente, respecto a los mismos productos y/o servicios, o que, al usar la marca se configure un riesgo de confusión y/o de asociación (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 2013, p. 8). Según Otamendi, la distintividad de una marca recae en su capacidad de poder identificar el producto y/o servicio (2017, p. 41).

En ese sentido, a fin de evaluar si dos signos son confundibles se deben considerar, en términos generales, dos factores: 1) la identidad, similitud o vinculación de los productos y servicios que identifican; y 2) la identidad o similitud de los signos entre sí.

Nuestra normativa regula lo que se debe analizar para determinar la semejanza entre signos, la cual se prevé en el artículo 45° del Decreto Legislativo N°1075. De ese modo, son 5 los criterios a seguir. El primero a) es apreciar de manera sucesiva los signos y de manera conjunta, enfocándose en las similitudes; el segundo b) consiste en tomar en cuenta el grado de percepción del consumidor medio. Es relevante mencionar, que no se tipifica otros tipos de consumidor. El tercero c) versa en determinar la naturaleza de los productos o servicios, la forma en que se comercializan o prestan; el cuarto d) señala que se debe determinar si el signo es de fantasía, arbitrario, determinar su uso, la publicidad y su reputación en el mercado; por último, el sexto e), si el signo pertenece a una familia de marcas o no (2008, p. 26).

Como se puede observar, los puntos a), d) y e) señalan los criterios a seguir para identificar la similitud entre dos signos (punto 2), y los incisos b) y c) establecen los criterios para identificar la similitud o vinculación de los productos o servicios que las marcas buscan proteger (punto 1).

El séptimo criterio recae en la utilidad de fijarse en los lineamientos al comparar cada tipo de marca y si estos son distintos, tal como se mencionó líneas anteriores. Entonces, la apreciación de signos depende de varios factores generales y especiales, que parten del conocer a la marca y su interacción en el mercado (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 2006).

Es relevante mencionar que estos puntos han sido desarrollados por la doctrina, el cual se ha visto en la necesidad de detallar otros principios que posibilite determinar la confundibilidad de las marcas en base a decisiones jurisprudenciales. Siguiendo a

Cornejo, un principio a seguir consiste que el examinador se ponga en la posición del público consumidor bajo las mismas condiciones al momento que va a adquirir el producto y/o servicio; es decir, desde la perspectiva de un consumidor medio, el cual es el estándar jurídico que se determina según las particularidades del caso concreto en el que se encuentre (2015, p. 54). Es así que, siguiendo a Otamendi, se toma en cuenta los intereses del mismo al momento de decidir si existe un riesgo de confusión marcario; asimismo, dar importancia a la cultura, experiencia y atención en el que esté (2017, p. 80).

Otro principio se basa en tener en cuenta los tipos de signos que se van a cotejar. Tratándose del presente caso, los signos en disputa son una marca mixta y una marca denominativa, se debe de recordar lo expuesto por la Comunidad Andina en la Interpretación prejudicial N° 84-IP-2015, ya que, al realizar una comparación entre ambos tipos de signos, se debe fijar si predomina el elemento gráfico o no frente a los elementos denominativos (2015, p. 11).

En esta misma línea, Fernández-Novoa y otros señalan que como regla general debe preponderar el elemento denominativo (palabra genérica o descriptiva) al momento de realizar el cotejo marcario, pero que, habrá ciertos casos, en los que se deba dar mayor importancia al elemento gráfico (2017, p. 602).

Para complementar ello, a partir de las Interpretaciones Prejudiciales N° 58-IP-2006 y 62-IP-2006, el Tribunal de la Comunidad Andina ha establecido parámetros complementarios para que la Autoridad Nacional competente proceda al cotejo de los signos en conflicto, los cuales son los siguientes:

- I. El cotejo se realiza en conjunta sin separar los elementos que conforman la marca, en otras palabras, cada signo se debe analizar desde una perspectiva de unidad, teniendo en cuenta su todo ortográfico, auditivo e ideológico.
- II. Al realizar un cotejo marcario, se debe aplicar un método sucesivo (analizar un signo y después el otro), siendo así, no se permite el método simultáneo, pues el consumidor no pondrá una marca al costado de la otra al mismo tiempo, sino que comparará en momentos distintos.
- III. Se enfoca en las semejanzas y no en las diferencias, pues, se identificará si existe algún riesgo que confunda al consumidor y/o que lleve a asociar el signo con una marca previamente registrada.

- IV. Al comparar, es importante colocarse en el lugar del comprador. Solo de esa forma, se podrá conocer su punto de vista, dando ello, más luces de cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Por último, en el presente expediente, se emitió la Interpretación Prejudicial seguida bajo el Proceso N° 36-IP-2018, en cuyo numeral 1.4, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina describió e incluyó a los tipos de consumidores como otros criterios en el cotejo de marcas. Respecto a este punto, será desarrollado con mayor énfasis en el siguiente apartado.

Es fundamental señalar que, se debe de ponderar los criterios descritos en líneas anteriores atendiendo a una situación particular, dándole más peso a uno que a otros al realizar el cotejo de marcas (Cornejo, 2015, p. 57).

6.2.3 Examen de riesgo de confusión entre los signos “FAMSUN” y “SAMSUNG”

Después de haber desarrollado el marco normativo y jurisprudencial, se procederá a responder la pregunta principal del presente informe.

Es menester señalar que, a partir de la Resolución N° DOS – Auto de Saneamiento emitido por el 25° JECA, se advierte que la materia discutida versa en determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI de fecha 15 de setiembre de 2016, la misma que confirmó la Resolución N° 5419-2016/DSD-INDECOPI, que denegó el registro de la marca de producto constituida por el signo **FAMSUN**, conforme al modelo solicitado por MUYANG.

Las causales de nulidad del acto administrativo se encuentran establecidas en el artículo 10 del TUO de la Ley N° 2744, siendo así cuatro causales, la contravención a la Constitución Política del Perú, leyes o normas; el defecto u omisión a algún requisito de validez del acto administrativo, a menos que se pueda aplicar los supuestos de conservación del acto; también, los actos que resulten de la aprobación automática o el silencio administrativo positivo, mediante los cuales se adquiere un derecho, y estos son contrarios a nuestro sistema normativo o cuando no cumplen requisitos de forma para su adquisición; por último, cuando los actos administrativos constituyen infracción penal (2021, p. 95).

De la demanda, se observa que la empresa demandante sustentó la misma en que el acto administrativo había sido emitido contraviniendo la Constitución, la ley y las demás normas, configurándose la causal de nulidad establecida en el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444.

Ante ello, la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI emitido por la SPI realizó una comparación entre el signo solicitado **FAMSUN** con las marcas “SAMSUNG” (Certificado N° 131911) y  (Certificado N° 2747), cuyo resultado fue denegar el registro de **FAMSUN**, ya que se configura un riesgo de confusión indirecta. Ello implica que, el consumidor pueda pensar que el signo solicitado es parte de una nueva línea de sus productos o una variación de “SAMSUNG”, asociando ambos signos.

Entonces, para poder determinar si dicho análisis fue correcto y al amparo de la Decisión N° 486 y del Decreto Legislativo N° 1075, se realizará un examen de riesgo de confusión entre los signos mencionados, teniendo en cuenta lo que se detalló en el numeral 6.2.2. del presente informe jurídico, el cual menciona que se deben evaluar dos factores: 1) la identidad, similitud o vinculación de los productos y servicios que identifican; y 2) la identidad o similitud de los signos entre sí. Por consiguiente, se procederá a realizar el análisis de cada uno de los factores antes indicados:

6.2.3.1 Respecto a la semejanza de los signos controvertidos

En relación con este punto, conforme a los criterios esbozados por el Tribunal de la Comunidad Andina citados en el numeral 6.2.2. del presente informe jurídico, al momento de analizar los signos, se debe dar mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias.

En primer lugar, conforme se puede observar en el cuadro, la comparación se realizará entre el signo solicitado **FAMSUN** y la marca registrada “**SAMSUNG**” (Certificado 131911). De ese modo, se aprecia que el cotejo se efectuará entre un signo mixto y uno denominativo, respectivamente. En ese sentido, se deberá tener en cuenta lo expuesto por la Comunidad Andina en la Interpretación prejudicial N° 84-IP-2015, respecto a la comparación entre un signo mixto y denominativo.

Seguidamente, corresponde efectuar la siguiente comparación entre los signos en cuestión:

- Fonéticamente, ambos signos contienen la misma secuencia de vocales A-U y A-U, se advierte que los signos en conjunto difieren en la primera y última consonante: **F-M-S-N** y **S-M-S-N-G**. Asimismo, se advierte que las consonantes F –en el primer caso–, y S y G –en el segundo caso–, generan diferencias al pronunciar cada signo.

- Gráficamente, el signo “FAMSUN” no cuenta con elementos gráficos determinantes, siendo su aspecto denominativo el que predomina en conjunto, al igual que la marca “SAMSUNG” (Certificado N° 131911) que no posee elementos figurativos.
- Ideológicamente, los términos que utilizan ambos signos son arbitrarios, pues sus significados no guardan conexión con los productos que quieren distinguir.

En segundo lugar, corresponde comparar el signo solicitado **FAMSUN** y la marca registrada  (Certificado 2747), apreciándose que el cotejo se realizará entre dos signos mixtos:

- Fonéticamente, los signos en controversia comparten la misma secuencia de vocales A-U y A-U, también, se advierte que los signos en conjunto difieren en la primera y última consonante: F-M-S-N y S-M-S-N-G. Asimismo, se advierte que las consonantes F –en el primer caso–, y S y G –en el segundo caso–, generan diferencias al pronunciar cada signo.
- Gráficamente, el signo “FAMSUN” no cuenta con elementos gráficos determinantes, siendo su aspecto denominativo el que predomina en conjunto; en cambio, La marca registrada contiene elementos gráficos que resaltan el color y, asimismo, cuenta con una forma elíptica inclinada en la que aparece envuelto el término “SAMSUNG”.
- Ideológicamente, ambos utilizan términos arbitrarios, cuyos significados no guardan conexión con los productos que distinguen.
- Tipográficamente, el signo solicitado contiene el término “FAMSUN” escrito en mayúsculas, y cuenta con grafía especial; sin embargo, ello no es determinante, por lo que el aspecto denominativo predomina en el conjunto. Caso contrario, a la marca registrada, el cual contiene el término “SAMSUNG” escrito en letras estilizadas, en donde la letra “A” en mayúsculas está representada por una “V” invertida, siendo esta una característica especial de dicha marca.

Respecto a este punto, es importante traer a colación, la Resolución N° 5 emitida por la 25 JECA, la cual declara infundada la demanda; en otras palabras, concluye que es válido el acto administrativo, la Resolución 3467-2016/TPI-INDECOPI, puesto que ha

realizado un correcto análisis de riesgo de confusión, por lo que no ha incurrido en causal de nulidad.

Consideramos, incorrecto dicha decisión debido a que, en el examen comparativo que realiza la 25 JECA, cae en contradicción, puesto que en su fundamento 11, señala que es importante los elementos denominativos y gráficos, pero en el cotejo marcario, deja

de lado el aspecto gráfico del signo  (Certificado N° 2747), siendo esta característica igual de relevante al ser un signo mixto. De esa forma, termina concluyendo erróneamente, que el elemento gráfico no posee fuerza distintiva, cuando en realidad es un elemento igual de distintivo que el elemento denominativo.

6.2.3.2 *Respecto a la vinculación de los productos que identifican los signos en controversia*

En el presente caso, para poder identificar, la similitud o vinculación de los productos, se debe de mencionar los productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de los signos, que a continuación se detallan:

<u>Signo Solicitado</u>
FAMSUN
<u>Clase 7:</u> Para distinguir máquinas agrícolas, desintegradores; prensas de piensos (máquinas); máquinas de corte (comprendidas en la clase); trituradoras (máquinas) para uso industrial; máquinas mecánicas distribuidoras de alimentos para animales; máquinas para trabajar la madera (comprendidas en la clase); tamices (máquinas o partes de máquinas); batidoras; aparatos electromecánicos para preparar alimentos; mezcladores (máquinas); máquinas de desgrane de granos; máquinas de elaboración de la cerveza; máquinas de embalaje; máquinas de estampado; transportadores de cinta; máquinas para trabajar los metales; máquinas de manipulación industrial; <u>robots</u> (máquinas); separadores, transportadores neumáticos; instalaciones de condensación; correas para máquinas; máquinas y aparatos de limpieza eléctricos; máquinas seleccionadoras para uso industrial; <u>instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente.</u>

<u>Marca Registrada (Certificado N° 2747)</u>

<p><u>Clase 7:</u> Para distinguir motores para vehículos no terrestres; motores (excepto para vehículos terrestres); generadores eléctricos; mezcladores de concreto; máquinas removedoras de tierras; máquinas para la construcción de carreteras; grúas; máquinas moledoras y afiladoras; tomos; prensas para propósitos industriales; máquinas taladradoras; máquinas de fundición; máquinas de dragado; máquinas apisonadoras, abridores eléctricos; lavadoras; máquinas para el montaje de circuitos integrados; <u>robots</u>; arador; controladores lógicos; máquinas programables; cables de control para máquinas; máquinas transportadoras; máquinas de haz electrónicos; mecanismos de control de máquinas; taladros eléctricos de mano; perforadoras para minas; lavadoras para platos.</p>
<u>Marca Registrada (Certificado N° 131911)</u>
“SAMSUNG”
<p><u>Clase 7:</u> Para distinguir máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); e <u>instrumentos agrícolas que no sean manuales</u>; incubadoras de huevos.</p>

De los cuadros anteriores, se verifica lo siguiente:

- **FAMSUN** y  (Certificado N° 2747) solo coinciden en distinguir un producto de la Clase 7, esto es, robots.
- **FAMSUN** y “SAMSUNG” (Certificado N° 131911) solo coinciden en distinguir instrumentos agrícolas que no sean manuales de la Clase 7.

Entonces, “FAMSUN” comparte con la marca “SAMSUNG” (Certificado N° 2747 y N° 131911) el mismo mercado, en el que se fabrican robots e instrumentos agrícolas que no sean manuales.

Respecto al mercado de robots, estos se fabrican para distintas categorías como la médica (empleado para cirugías, exoesqueletos y robots de entregas dentro de hospitales o clínicas), logística (realizar entregas a domicilio), hospitalidad (atender recepciones y robots desinfectantes) y la más frecuente es para la limpieza, la cual lidera este mercado y es preferido por los consumidores (RPP, 2022). En otras palabras, los robots pueden desarrollarse en diversos sectores industriales como manufactura, logística, salud, agricultura, entre otros.

Además de ello, dicho mercado se enfoca en que el uso de los robots garantice la seguridad en sus usuarios y su entorno. Asimismo, que los robots utilicen un interfaz de usuario intuitiva que permita a los operadores controlar e interactuar con los dispositivos, adaptarse a sus necesidades específicas al ser personalizadas (Centro de formación técnica para la industria, s/f).

La forma de comercialización de los robots se hace a través de la venta en tiendas tanto físicas como en línea, en la que únicamente ofrecen robots para diferentes ámbitos de uso, ya sea educativos, profesionales e industriales.

Respecto al mercado de instrumentos agrícolas no manuales, se caracteriza por venderse una amplia gama de equipos y maquinaria especializada, diseñadas para diferentes tareas agrícolas (siembra, cosecha, riego, entre otros). Además, estos productos suelen incorporar tecnología avanzada para automatizar tareas; es decir, son maquinaria compleja, la cual requerirá de mantenimiento y soporte técnico (Cortés M. E., Álvarez M. F. y González S. H., 2009, p. 158). Otra de las características importantes de este rubro es que, los agricultores pueden seleccionar los componentes específicos según sus requisitos y necesidades buscando ahorrar costos a largo plazo (EDS Robotics, 2021). La forma en la que se ofrecen al público es mediante páginas web y tiendas físicas dedicadas especialmente a vender una amplia sección de herramientas de agricultura y horticultura.

Luego de haber descrito el mercado en el que se venden los productos que ofrecen ambos signos, se puede afirmar que es de rubro industrial, por lo que existe conexión competitiva; además, respecto al consumidor que se desenvuelve en este mercado, se exige que posea un conocimiento especializado en tecnología y, por otro lado, de agricultura moderna.

En vista de que hemos descrito el mercado en el que se venden los productos, también, será necesario poder describir, a mayor detalle, al “tipo de consumidor”, el cual se desenvuelve en los rubros de robots y de los instrumentos agrícolas no manuales.

Por tanto, en el siguiente apartado, se analizará a la figura del “tipo de consumidor especializado y selectivo”; y de esa forma, poder determinar si existe o no un riesgo de confusión entre el signo “FAMSUN” y la marca “SAMSUNG” (Certificados N° 2747 y N° 131911); asimismo, poder observar como dicho criterio fue aplicado e influyó en la decisión final de la 5° SECA.

6.3 Segundo problema jurídico

¿Cómo influye el criterio del “consumidor selectivo y especializado”, aplicado por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte de Lima, al momento de realizar la comparación entre los signos materia de controversia?

6.3.1 Tipos de consumidor: selectivo y especializado

En el presente caso, se emitió la Interpretación Prejudicial seguida bajo el Proceso N° 36-IP-2018, en cuyo numeral 1.4 inciso d), el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló las reglas para el cotejo de marcas, añadiendo y enfocándose en el tipo de consumidor, pues señaló que, es necesario colocarse en la posición del consumidor y tener en cuenta su grado de percepción según el tipo de producto y/o servicios que se ofrece. Para ello, se debe tener en cuenta los criterios del consumidor:

- (i) Criterio del consumidor medio: Cuando se trate de productos y/o servicios de consumo masivo, se entiende que el consumidor es normalmente informado y razonablemente atento, por lo que su nivel de percepción varía respecto al tipo de bien o producto. Por tanto, ello debe ser evaluado por la autoridad nacional competente, pues podría darle soporte del análisis de riesgo de confusión.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Consiste en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, puesto que elige los bienes y servicios bajo los parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Asimismo, conoce claramente las cualidades y ventajas de los productos y/o servicios; es relevante cada detalle, características estéticas y cuenta con información respecto del funcionamiento del producto, la cual la población, en general, no sabría.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se caracteriza por ser un consumidor totalmente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos y/o servicios. Así, ostenta un alto grado de instrucción técnica o profesional, siendo así, realizará una evaluación más detallada al momento de comprar o contratar un servicio. Por ello, este criterio debe ser analizado por la autoridad nacional competente. (2017, p. 184)

De lo expuesto precedentemente, se observa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina incorporó en el análisis comparativo de marcas, al lado del criterio de consumidor medio, los criterios de “consumidor selectivo” y “consumidor especializado”.

Al respecto, estas nuevas incorporaciones –esto es, el criterio de consumidor selectivo y consumidor especializado– al análisis comparativo de marcas, coadyuva al registro de signos que, pese a poder tener alguna semejanza con algún signo registrado en el mercado, por el nivel de información y atención del consumidor al momento de adquirir un producto o contratar un servicio, permite que los signos que guarden alguna semejanza no induzcan en error al público consumidor. Es decir, que dicho criterio funciona para sopesar y ayudar a decidir si existe o no un riesgo de confusión entre dos signos que tienen semejanzas y diferencias a su vez.

Es así que, como hemos mencionado anteriormente, este criterio del tipo de consumidor ha sido utilizado por primera vez, en todo el procedimiento administrativo, por la 5° SECA para resolver la controversia, puesto que, ni el Indecopi ni el 25° JECA decidieron realizar un análisis detallado del mercado en que se iban a distribuir y/o vender los productos que ofrece el signo “FANSUM” y la marca “SAMSUNG” (Certificado N° 2747 y N° 131911), ni tampoco al tipo del consumidor, en que se desenvuelve en dichos mercados.

De esta manera, en el presente caso, mediante Resolución N° CINCO – Sentencia (obrante a fojas 123 a 134 de autos) el 25° JECA consideró que dada la similitud de los productos que buscan distinguir los signos materia de controversia, así como las semejanzas en el impacto sonoro entre los signos, podría inducir a riesgo de confusión indirecta, esto es, el riesgo en que el público consumidor vinculara a la demandante con el mismo origen empresarial de las marcas registradas.

Como se observa, en la primera instancia judicial no se tomó en consideración el criterio de consumidor selectivo aplicable al presente caso, dado que, de considerarlo así, se hubiese determinado que, debido al tipo de producto y del mercado, en el cual se distribuyen las marcas registradas y del signo solicitado, estas iban dirigidas a un público consumidor selectivo y especializado; razón por la cual, se habría verificado en primera instancia que era inexistente una vinculación entre los signos materia de controversia.

No obstante, no considero correcta la creación de los dos nuevos criterios: el consumidor selectivo y especializado por las siguientes razones. Antes de ello, es necesario mencionar lo establecido expresamente por el artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, en el inciso b), indica el grado de percepción del consumidor medio (2008, p. 26).

Como se advierte, el Decreto Legislativo N° 1075 indica que para determinar si dos signos resultan confundibles y que puedan inducir a error a los consumidores, la autoridad competente se debe de colocar en la situación del consumidor medio. Siendo así, desde una interpretación literal, la norma no establece las figuras o criterios del consumidor especializado o selectivo, pues no se encuentran tipificadas como tal.

Es necesario detallar que, acorde con Fernández – Novoa, el consumidor medio es una persona con raciocinio y características cognitivas normales con las cuales percibe la realidad (2001, p. 195). Asimismo, percibe al signo como un todo, sin examinar a detalle los elementos de las marcas, por lo que lo único que conservara en su memoria es el recuerdo de estas.

Así, el consumidor medio presenta dos elementos: actitud del consumidor y el conocimiento. En primer lugar, la actitud implica percibir y que pueda acceder con atención la información sobre el producto que desea adquirir (González 2005, p. 32). En segundo lugar, el consumidor medio se asocia con poseer un nivel normal de información, que cuenta con cierta experiencia y aptitud para entender dicha información (González 2005, p. 33).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha desarrollado ni mencionado los motivos por los cuales decidió incorporar, en el análisis comparativo de marcas, los criterios del consumidor selectivo y especializado, ni tampoco explica de dónde surgieron dichos conceptos.

En anteriores procesos, su posición se basaba en que, ante un riesgo de confusión, se aplicaba el criterio del consumidor medio de determinada clase de productos, y se distinguía si los productos son de consumo masivo o selectivo (1987, p. 138). Es decir,

que se toma en cuenta el tipo de producto en base al consumidor medio. Reforzando ello, en los Procesos 92-IP-2004 y en 14-IP-2009, el Tribunal indica que el consumidor medio puede variar su nivel de atención dependiendo de la categoría de productos que el signo busca distinguir. Del mismo modo, en el Proceso 49-IP-2004, el consumidor medio de una clase de productos es el que se toma en cuenta al momento de analizar el riesgo de confusión marcario.

Por tanto, considero que no es acertado el hecho que el Tribunal haya creado estas 2 nuevas figuras de consumidor, que no se establecen en la ley especial. Al igual que Barreda Moller (2018), todo análisis de comparación de signos se hace de acuerdo con el consumidor medio o promedio del mercado en el cual se encuentre. Es claro que, en algunos mercados, el consumidor medio será poco atento, en otros, más informado e incluso especializado. Entonces, al realizar el cotejo marcario, se aplica el criterio de consumidor medio que se encuentra dentro del mercado, en el cual se ofrecerán, distribuirán o comercializarán los productos y/o servicios que los signos buscan distinguir.

Es necesario tomar en cuenta que, el consumidor medio varía dependiendo del mercado, pero, también, de la cultura, su experiencia y nivel social. Como señala Otamendi, en el análisis de confusión de riesgo entre dos signos, el interés del público al que van dirigidos las marcas es importante y se debe apreciar bajo su propio contexto y condiciones culturales, atención y ámbito social (2017, p. 80). En efecto, no se puede clasificar al consumidor en tres tipos, pues ello sería dejar de lado a más actitudes y/o comportamientos que puede tener el público consumidor. En esa misma línea, como señala Pico Zúñiga (2016), el consumidor medio debe describirse a partir de su actitud, el conocimiento que pueda tener y las condiciones, lugar y el tiempo en el que se comercializan los productos que las marcas en discusión buscan distinguir.

Entonces, sólo debe existir un único criterio, el cual es el del consumidor medio, el mismo que se encuentra plasmado en el Decreto Legislativo N° 1075. Evidentemente, el consumidor promedio o medio será distinto dependiendo del mercado que se trate. Siguiendo a Kresaljia, para poder identificar el alcance de la distintividad de una marca, es necesario tomar en cuenta el mercado en el que se desenvuelve, y determinar, en ese mismo ambiente, cómo los consumidores podrán diferenciar el producto (2008, p. 307).

Un consumidor medio de productos masivos será poco atento mientras que un consumidor medio de productos no masivos será selectivo o especializado al momento de adquirir sus productos. Es, en ese sentido, en el que se debió analizar el presente

caso. Así, la Autoridad Competente debió indicar y describir al consumidor medio del mercado de los productos que identificaban las marcas en cuestión, siendo que este era selectivo al momento de su adquisición.

En atención a lo expuesto, no estoy de acuerdo que se haya creado 2 figuras nuevas (consumidor selectivo y especializado), pero sí considero que el nivel del consumidor medio cambiará dependiendo del mercado que se trate.

Es importante realizar esta diferenciación con el fin de no caer en un error al aplicar el criterio del consumidor medio, pues se podría concluir que al existir diferentes tipos de consumidor se trata de diferentes tipos de mercado. Tal y como sucedió con el auto calificadorio del recurso de Casación emitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, al momento de realizar el análisis fonético y ortográfico de las marcas, señala, equivocadamente, que no existe conexión competitiva entre los signos “FAMSUN” y “SAMSUNG”, debido a que, por el criterio del consumidor selectivo, su público consumidor será distinto, cuando ello no es cierto.

6.3.2 Análisis del tipo de consumidor de los productos del signo “FAMSUN” y “SAMSUNG”

Por un lado, corresponde efectuar la siguiente comparación entre el signo solicitado “FAMSUN” y “SAMSUNG” (Certificado N° 131911) respecto a su público consumidor:

- Público consumidor: Los signos materia de comparación buscan distinguir el producto de “robots” perteneciente a la Clase 7 de la Clasificación Internacional.

Ante ello, es importante aclarar el comportamiento del consumidor en este mercado, ya que se caracteriza por elegir el producto en base a la calidad y la durabilidad del mismo, pues buscan que los robots sean confiables y bien contruidos, lo que permitirá su uso constante y prolongado en el tiempo. Además de ello, se preocupan en la seguridad de su uso para ellos mismos y su entorno; así, valoran su sistema de seguridad incorporado en el producto (Porcelli, 2020).

Entonces, de acuerdo a la Interpretación Prejudicial seguida bajo el Proceso N° 36-IP-2018, se puede señalar que los productos se enfocan a un público consumidor selectivo, debido a que, para adquirir un robot, el usuario se centra en las características de calidad, durabilidad y seguridad y funcionamiento del mismo, por lo que, claramente, estará más informado.

Por otro lado, corresponde efectuar la comparación entre el signo solicitado

FAMSUN y la marca registrada



(Certificado N° 2747),

respecto a su público consumidor:

- Público consumidor: Los signos materia de comparación distinguen instrumentos agrícolas no manuales, cuyos productos pertenecen a la Clase 7 de la Clasificación Internacional. Por tanto, el consumidor se caracteriza por conocer aspectos técnicos de la agricultura, de su explotación, del tipo de cultivo; igualmente, al adquirir dicho producto, los consumidores valoran que tengan un buen soporte técnico.

Entonces, a diferencia de la decisión final de la 5° SECA en la que clasificó al consumidor de este mercado, como selectivo, consideramos que estos productos van dirigidos a un público consumidor medio especializado, debido a que, el consumidor, comúnmente agricultor, al momento de comprar, debe estar absolutamente informado y atento de la herramienta no manual que va adquirir, pues conoce de sus características técnicas, dependiendo del tipo de cultivo o siembra que desea realizar; asimismo, cuenta con un grado de instrucción técnica para adquirir dichos productos.

Finalmente, respondiendo a la pregunta principal del presente informe, se colige lo siguiente:

- a) Los signos en controversia difieren en la primera y última consonante F-M-S-N y S-M-S-N-G que; y, si bien comparten la misma secuencia de vocales A-U y A-U, las consonantes F (signo solicitado); asimismo, las consonantes “S” y “G” (marcas registradas) generan diferencias al pronunciar cada signo.
- b) Asimismo, es conveniente precisar que, conforme se detalló en el numeral 6.2.2. del presente Informe jurídico, se debe tener en consideración que el riesgo de confusión consiste en que el consumidor adquiera un producto, imaginando que está comprando otro o que su origen empresarial sea diferente al que es en realidad.

Al respecto, conforme a la interpretación prejudicial (obrante a fojas 180 a 191 de autos) es importante el punto de vista del consumidor de acuerdo con el tipo de productos y/o servicios.

En ese sentido, advirtiéndose el tipo de productos, el mercado en el que se ofrecen los signos en controversia - robots e instrumentos agrícolas no manuales - que busca distinguir el signo solicitado **FAMSUN**, se aprecia que estos se enfocan en un público consumidor medio selectivo y medio especializado, en la medida que estos

eligen los bienes y servicios, siguiendo los lineamientos específicos de calidad, posicionamiento o status; y en el segundo caso, con conocimientos técnicos de agricultura.

En ese sentido, si bien los signos materia de controversia distinguen algunos de los mismos productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional, en tanto que entre ellos existen diferencias a nivel fonético y gráfico existentes, así como el público consumidor al que van dirigidos, se concluye que no existe riesgo de confusión entre el

signo solicitado **FAMSUN** y las marcas registradas  (Certificado N° 2747) y “**SAMSUNG**” (Certificado N° 131911); por lo que es posible que puedan coexistir pacíficamente en el mercado.

Por último, es necesario mencionar que a diferencia de la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI, el presente informe realiza una descripción y análisis más detallado del consumidor y el mercado en el cual se ofrecen los bienes de la empresa MUYANG, siendo este punto de partida, fundamental, para poder decidir si existe o no confusión al coexistir ambos signos en el mercado.

6.4 Tercer problema jurídico

¿El recurso de Casación impuesto por Indecopi, en el proceso contencioso administrativo, se encontraba debidamente sustentado?

En el presente caso, se agotó la vía administrativa con lo resuelto por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual. Ante ello, la empresa MUYANG impugnó la resolución en la vía judicial, iniciándose el proceso contencioso administrativo.

El artículo 148 de la Constitución Política del Perú señala que las resoluciones pueden ser impugnables si causan estado. Esto es que los actos administrativos agoten la vía administrativa; es decir, son actos administrativos que obtiene el administrado luego de haber interpuesto todos los recursos administrativos posibles en un procedimiento administrativo.

En el procedimiento administrativo de registro de marca sin oposición, los recursos administrativos que pueden presentarse son el recurso de reconsideración y el recurso de apelación.

Desde la entrada en vigor del Decreto Legislativo N° 1309, el 30 de diciembre del 2016, las apelaciones que se interponen contra resoluciones expedidas por la Dirección de Signos Distintivos en el marco de un procedimiento administrativo de registro de marca

sin oposición, son resueltas por la Comisión de Signos Distintivos y no por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

En el presente caso, MUYANG optó por no interponer un recurso de reconsideración en el procedimiento administrativo, sino que optó por interponer directamente el recurso de apelación para que sea elevado al superior jerárquico (la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, en ese entonces).

Ante lo resuelto por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, el administrado afectado con lo resuelto por dicho órgano podía interponer una acción contencioso administrativa, al amparo de lo establecido en el artículo 148 de la Constitución Política del Perú.

Siguiendo con ello, acorde con el artículo 1 del TUO de la Ley N° 27584, la finalidad de la acción contencioso administrativa es el control jurídico por parte del Poder Judicial de las actuaciones de las entidades de la Administración Pública. Al respecto, Chang indica que la finalidad del control jurídico consiste en que los actos estén sujetos al derecho administrativo y que se tutelen los derechos e intereses de los administrados (2022, p. 452). De esa forma, se busca que en caso los administrados se encuentren afectados por una decisión de la actividad administrativa y, en consecuencia, viole sus derechos constitucionales, pueden demandar ante el Poder Judicial (Danós 2003, p. 175). Además, esta decisión administrativa debe causar estado; en otras palabras, debe ser la última decisión de la entidad administrativa que haya agotado dicha vía. De esa forma, el administrado pueda acudir ante el Poder Judicial (Morón 2011, p. 645).

Generalmente, cuando se impugna un acto administrativo en la vía contencioso administrativa, la pretensión de la demanda es la nulidad del acto administrativo, debido a que son contrarias a las normas que rigen el ordenamiento jurídico (Mac Rae 2012, p. 71). Sin embargo, en la actualidad, también puede solicitarse en dicha vía la declaración del derecho que se hubiese negado en sede administrativa dado que el proceso contencioso administrativo es uno subjetivo de plena jurisdicción.

Como se advierte de los términos de la denuncia, en el presente caso, MUYANG planteó como pretensiones de su demanda: la nulidad del acto administrativo emitido por la Sala Especializada de Propiedad Intelectual y la declaración del derecho que se le había negado en sede administrativa, ya que solicitó que el Poder Judicial ordene a Indecopi que se otorgue el registro de su marca (2017, p. 61).

No obstante, también la empresa demandante pudo haber planteado una pretensión indemnizatoria sustentando el daño que le causó la resolución de la Sala acorde con el

artículo 5 del TUO de la Ley N° 27584 (2019). Dicho daño podría haberse materializado en la imposibilidad de utilizar su marca o cederla en uso durante casi todo el trámite del proceso contencioso administrativo. A efectos de poder recibir alguna indemnización, la empresa demandante debía de probar el daño efectivo.

Ello debido a que, MUYANG pudo haber percibido ingresos por ceder en uso su marca, sin embargo, habría estado impedido de hacerlo por causa imputable a Indecopi. En ese sentido, de declararse fundada la demanda, el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo o la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo podría haber ordenado una indemnización a favor de la demandante, si es que estuviera probado el daño efectivo y si lo solicitaba como pretensión.

El juez competente para conocer el presente proceso contencioso administrativo era el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo en primera instancia. La Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo resolvía en segunda instancia y en casación, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema acorde con el artículo 11 del TUO de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo (2019).

Asimismo, se advierte, en el expediente, que tanto durante el trámite de la primera como de la segunda instancia se emitieron dictámenes fiscales. Dichos dictámenes fueron expedidos por el Ministerio Público. En ese momento, el Ministerio Público actuaba como dictaminador y podía actuar como parte del proceso en defensa de intereses difusos (López, 2019). No obstante, mediante la publicación de la Ley N° 30914, la cual modifica el artículo 25 de la Ley N°27584 (2019), se dispuso la eliminación de los dictámenes fiscales del proceso contencioso administrativo. En ese sentido, si el proceso hubiese sido tramitado en la actualidad, no se habrían emitido los dictámenes fiscales.

Es necesario mencionar que los dictámenes no eran vinculantes para el juez o la Sala encargada de emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, en tanto que constituyen solo opiniones del Ministerio Público en relación al expediente. No obstante, es evidente que, ante dicha modificatoria, se le ha restado intervención al Ministerio Público, pues su actuar se encontraba justificada en la misma Constitución Política del Perú, pues señala como su deber principal la defensa de la legalidad y de los intereses públicos (Danós 2003, p. 186).

Respecto a la legitimidad para obrar, el artículo 13 del TUO de la Ley N° 27584 (2006) establece quiénes se encuentran legitimados para interponer una acción contencioso administrativa. Montero Aroca menciona que los sujetos de una determinada relación

jurídica no son los que terminan siendo las partes del proceso, pues no son, siempre los que formulan la pretensión; es así como, se planteó un supuesto general para saber quién debe ser parte en un proceso determinado. Entonces, la legitimidad procesal se refiere a que las personas que tienen un papel específico en una relación jurídica real, las cuales deben ser las mismas que desempeñen ese papel en el proceso legal. En un contexto de litigio administrativo, esto se divide en legitimación activa y pasiva. (León 2014, p. 261).

Entonces, se encuentran legitimados para interponer una acción contencioso administrativa los administrados afectados con una resolución administrativa, así como también las entidades administrativas en caso ejerzan la acción de lesividad. En este último supuesto, el proceso de lesividad implica que la entidad administrativa acuda al Poder Judicial y demande la nulidad de su propio acto administrativo, luego de que se ha vencido el plazo para declarar la nulidad de oficio (Huapaya 2006, p. 891).

En un proceso contencioso administrativo, se puede presentar un recurso de apelación como medio impugnativo para que este pueda ser evaluado nuevamente por un órgano superior jerárquico (Ariano, 2015). Y contra lo resuelto por esta, se puede accionar interponiendo un recurso de casación según los artículos 34 y 35 del TUO de la Ley N° 27584 (2019), el cual es un recurso de carácter extraordinario que únicamente pueden sustentarse en error *in iudicando* e *in procedendo*. Es evidente que el recurso de casación no constituye una tercera instancia por lo que no podría sustentarse en cuestiones de hecho como la presentación de medios probatorios. La finalidad de este recurso es garantizar la seguridad jurídica, la igualdad ante las leyes y la aplicación correcta de las normas (Álvarez 2018, p. 88).

Indecopi interpuso su recurso de casación sustentándolo en una presunta infracción normativa por inaplicación del literal a) del artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075 e infracción normativa por interpretación errónea del literal a) del artículo 136 de la Decisión N° 486.

La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, órgano competente para resolver el recurso de casación, indicó que era improcedente, debido a que no cumplió con el requisito de acreditar que la infracción normativa tuvo incidencia en la decisión adoptada por la segunda instancia. Agregó que lo que buscaba Indecopi era que se realizara, nuevamente, el cotejo de las marcas en cuestión; sin embargo, ello no es la finalidad de un recurso de casación (2017, p. 342).

Es decir, que el recurso de casación no cumplió con el requisito número 3 de procedencia establecido en el artículo 386 del Código Procesal Civil, el cual se aplica supletoriamente por indicación del artículo 35 del TUO de la Ley N° 27584. Este requisito implica que, existe un error de derecho esencial o decisivo sobre el fallo final, el cual debe ser corregido (Álvarez 2018, p. 88). En efecto, que se haya declarado improcedente consiste en una invalidez a partir de un defecto en el recurso, el cual no se puede subsanar, poniendo fin al procedimiento (Monroy 2007, p. 302).

Sobre el particular, considero que el recurso de casación no estuvo suficientemente fundamentado. Al respecto, Indecopi debió fundamentar su recurso de casación en la inaplicación del inciso b) del artículo 45, al aplicar los dos criterios de consumidores como el selectivo y especializado que no se encuentran tipificados como criterios en nuestra normativa.

Como mencionamos líneas anteriores, el inciso b) del artículo 45, únicamente, señala que la Autoridad Administrativa debe analizar el grado de percepción del consumidor medio, por lo que, no debieron aplicarse los criterios de consumidor selectivo y especializado, por lo que la sentencia de segunda instancia no habría aplicado correctamente el mencionado artículo al momento de analizar el riesgo de confusión entre las marcas.

Es necesario mencionar, que una resolución debe estar debidamente motivada según el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Ello con el fin de que los jueces fundamenten sus resoluciones bajo una línea de racionalidad y ello forma parte del control que ostenta la administración pública, evitando arbitrariedades (Corte Suprema 2019, p. 8). Teniendo en consideración, que estamos frente a un análisis de riesgo de confusión de marcas, en la cual el juez o la autoridad administrativa podrían caer en subjetividades.

Según Martínez y Caballero, una resolución debidamente fundamentada consiste en que esta sea autosuficiente; es decir, que de los enunciados se despliegue racionalmente las conclusiones; y comprensible para todas las personas que deseen leerlo. Además, debe de respetar el postulado de la congruencia; ello quiere decir que, los jueces deben ceñirse a los límites subjetivos, objetivos y causales de las pretensiones y defensas, de la ley y de la sana crítica racional. En caso, salgan o rebalsen dichos límites, sus resoluciones carecerán de motivación (2009, p. 155).

En este caso, la Resolución N° 21 aplicó dos criterios de consumidor, el selectivo y especializado, los cuales no se encuentran tipificados como tal en el inciso b) del artículo

45 del Decreto Legislativo N° 1075. Por tanto, no habría congruencia en sus fundamentos y en concluir que los signos no son confundibles.

Con dichos fundamentos, Indecopi hubiera podido lograr que se admita a trámite la casación y que se anule la sentencia de segunda instancia. Sin embargo, Indecopi solo se enfocó en una reevaluación del riesgo de confusión sin aportar una nueva interpretación de la correcta aplicación de la norma señalada.

Sin perjuicio de ello, pasaré a detallar las acciones que podría haber tomado la empresa SAMSUNG para evitar que la marca “FAMSUN” fuese registrada.

6.5 Cuarto problema jurídico

¿Qué acciones pudo haber tomado la empresa SAMSUNG a fin de evitar que la marca “FAMSUN” sea registrada?

Al respecto, la empresa SAMSUNG no se opuso al registro de la marca “FAMSUN”. Sin embargo, ello no significa que el registro será automático, sino que la Autoridad Administrativa debe analizar si la marca, cuyo registro se pretende está inmersa, en algunas de las prohibiciones absolutas o relativas de registro.

Una de las acciones que puede haber adoptado la empresa SAMSUNG es oponerse al registro de la marca. Sin embargo, considero que en caso lo hubiera hecho, SAMSUNG debió fundamentar su oposición en la prohibición de registro establecida en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión N° 486. Es decir, debía oponerse indicando que su marca era notoriamente conocida.

Cabe indicar que la notoriedad de una marca cambia con el tiempo por lo que corresponde al administrado que alega la notoriedad de la marca probarlo en cada caso y momento en concreto. Según el artículo 224 de la Decisión 486, un signo notoriamente conocido es cualquiera que haya sido reconocido como tal en alguno de los países miembros del sector pertinente (2000, p. 47). Acorde con Gamboa Viela, es el signo ampliamente conocido en un sector pertinente de productos y/o servicios, el cual se utiliza de manera intensa (2012, p. 162). Es por ello que, nace la necesidad de protegerlos frente a terceros que desean aprovecharse del prestigio y la reputación de la marca (Villacreses, 2008, p. 15).

También, SAMSUNG podría haber interpuesto una acción de nulidad contra el registro de la marca “FAMSUN” sustentando que se encuentra inmersa en la causal de nulidad relativa establecida en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486, la cual establece que no pueden registrarse signos que consistan en reproducir, imitar, traducir o

transcribir total o parcialmente un signo distintivo notoriamente conocido, sin tomar en cuenta el producto y/o servicio que busca distinguir el signo, cuando este pueda causar algún tipo de riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto, disminuir su fuerza distintiva o su valor publicitario o comercial (2000, p. 32).

Según Villacreces, indica que si existe una diferente naturaleza del producto y/o servicio, no habría un aprovechamiento del prestigio, ni tampoco un riesgo de confusión y/o asociación, ni dilución de la marca (2008, p. 19). Ello quiere decir que, la empresa SAMSUNG tendría que probar que su marca es notoriamente conocida para los productos de robots e instrumentos agrícolas no manuales, pues es el mercado en el que el signo "FAMSUN" busca distinguirse.

Hubiera sido interesante que el Indecopi hubiera analizado dicho punto o que la empresa SAMSUNG se hubiera opuesto a la solicitud de registro de la empresa MUYANG o, que después del registro de la marca "FAMSUN" hubiera interpuesto una acción de nulidad, ya que si se hubiese probado que sus marcas eran notoriamente conocidas, podría haber logrado que la marca "FAMSUN" no sea finalmente registrada.

7 Conclusiones

- Las marcas identifican y distinguen productos y/o servicios de la misma especie con el fin de que, los consumidores elijan libremente y de manera correcta, según sus intereses.
- Al constituir un signo como marca, se puede impedir que cualquier tercero no autorizado para utilizar la marca, identifique los mismos productos o servicios con un signo igual o semejante. Tampoco puede utilizar dicho signo similar o idéntico dentro del mercado para distinguir productos o servicios, debido a ello podría hacerle generarle al consumidor un riesgo de confusión o de asociación. Es así que, dicho signo no es registrable.
- En el presente caso, si bien los signos materia de controversia distinguen algunos de los mismos productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional, en tanto que entre ellos existen diferencias a nivel fonético y gráfico existentes, así como el público consumidor al que van dirigidos, se concluye que no existe riesgo de confusión entre el signo solicitado **FAMSUN** y las marcas registradas  (Certificado 2747) y "SAMSUNG" (Certificado 131911); por lo que es posible que puedan coexistir pacíficamente en el mercado.

- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina incorporó en el análisis comparativo de marcas, al lado del criterio de consumidor medio, los criterios de “consumidor selectivo” y “consumidor especializado”. Al respecto, dichas incorporaciones al análisis comparativo de marcas, busca coadyuvar al registro de signos que, pese a poder tener alguna semejanza con algún signo registrado en el mercado, por el nivel de información y atención del consumidor al momento de adquirir un producto o contratar un servicio, permite que los signos que guarden alguna semejanza no induzcan a error al público consumidor. Sin embargo, estos dos criterios adicionales no han sido tipificados como tal en la normativa peruana; asimismo, puede llevar a determinar un incorrecto análisis del tipo de productos y/o servicios que existen en el mercado, al solo considerar 3 tipos de consumidores. Siendo así, el único criterio a seguir sería en determinar al consumidor medio que se desenvuelve dentro del mercado de un tipo de productos y/o servicios que las marcas buscan distinguir.

8 Bibliografía

- Arana, C. (2022). *La protección jurídica de los signos distintivos: marcas, nombres y lemas comerciales*. Pontificia Universidad Católica del Perú. <http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/170682>
- Ariano, E. (2015). *Impugnaciones procesales*. Lima, Instituto Pacífico.
- Álvarez, G. (2018). La calificación del recurso de casación civil y sus implicancias. *Iuris Omnes*, 1, 85 – 95.
- Chang, G. (2022). En torno a la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo: Una revisión necesaria. *Aportes al Desarrollo del Derecho Administrativo en el Perú*, 600.
- Constitución Política del Perú [Const.]. Art. 148. 29 de diciembre de 1993 (Perú). [Constitución del congreso](#)
- Cornejo, C. (2014). *Derecho de Marcas*. Lima : Lex Iuris.
- Cornejo, C. (2015). Principios que informan la regulación de los criterios legales para establecer el riesgo de confusión entre marcas, *ARS BONI ET AEQUI*, 11(1), 49-66.
- Cortés M., E., Álvarez M., F., & González S., H. (2009). *La Mecanización Agrícola: Gestión, Selección y administración de la maquinaria para las operaciones de*

campo. Revista CES Medicina Veterinaria y Zootecnia, 4(2), 151-160.
<https://www.redalyc.org/pdf/3214/321428102015.pdf>

Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486 “*Régimen Común sobre Propiedad Industrial*”. Artículo 136 literal a) y artículo 155. 14 de setiembre del 2000.
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1676341/Decision486.pdf.pdf?v=1613495833>

Corte Suprema de Justicia de la República. Sala Penal Permanente Casación N° 833-2018 del Santa; 14 de agosto del 2019.
<https://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/CAS-833-2018-Del-Santa.pdf>

Centro de formación técnica para la industria. (s/f). Cómo funciona la robótica Industrial.
<https://www.cursosaula21.com/como-funciona-la-robotica-industrial/>

Decreto Legislativo N° 1075 del 2000. Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el régimen Común sobre Propiedad Industrial. 27 de junio del 2000.
D.L. No. 1075.
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1664721/DL%201075.pdf.pdf?v=1613011875>

Decreto Legislativo N° 1309. Decreto Legislativo de simplificación de los Procedimientos Administrativos en materia de propiedad intelectual seguidos ante los órganos resolutores del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. 30 de diciembre del 2016.
[SpjExtWeb \(minjus.gob.pe\)](http://SpjExtWeb (minjus.gob.pe))

Decreto Supremo N° 011-2019-JUS. Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo. 4 de mayo del 2019.
[SpjExtWeb \(minjus.gob.pe\)](http://SpjExtWeb (minjus.gob.pe))

EBS Robotics. (12 de noviembre del 2021). *Agricultura automatizada y robótica agrícola*.
<https://www.edsrobotics.com/blog/agricultura-automatizada-y-robotica-agricola/>

Fernández-Novoa, C. (1976). *El Uso Obligatorio de las Marcas Registradas*. Santiago de Compostela: Universidad Santiago de Compostela.

- Fernández-Novoa, C. (1981). *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Editorial Montecorvo.
- Fernández-Novoa, C. (2001). *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. España.
- Fernández-Novoa, C. y otros (2017). *Manual de la Propiedad Industrial*. Marcial Pons, 2.
- Flint Blanck, P. (2011). La determinación del riesgo de confusión en el derecho de marcas. *Advocatus*, (24), 61-71.
<https://doi.org/10.26439/advocatus2011.n024.3172>
- Gamboa Viela, P. (s.f.). La protección de las marcas notoriamente conocidas. *Foro Académico*, 157-167.
- González, Luis. (2005). La noción del consumidor en el derecho comunitario de consumo. [González Vaqué Noción 2005.pdf \(uji.es\)](#)
- Huapaya, R. (2006). *Tratado del Proceso Contencioso Administrativo*. Jurista Editores, Lima.
- Ley N° 27444. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Segunda Edición Oficial. 2 de junio del 2021.
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2040151/TUO%2027444-PROCED%20ADMINISTRA-21%20jul%202021.pdf.pdf?v=1627330699>
- Ley N° 27584. Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo. 4 de mayo del 2019.
<https://cdn.gacetajuridica.com.pe/laley/Ley%20que%20Regula%20el%20Proceso%20Contencioso%20Administrativo.pdf>
- Ley N° 30914. Ley que modifica la Ley 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, respecto a la intervención del Ministerio Público y a la vía procedimental. 14 de febrero del 2019.
- León, S. (2014). Legitimación activa en la ley del proceso contencioso administrativo en materia tributaria. *Derecho & Sociedad*, 43, 255 - 268
- Lopez, J. (14 de febrero del 2019). *¿El retiro del dictamen fiscal en el proceso contencioso administrativo significa el fin de la especialidad civil en el Ministerio Público? ¿El retiro del dictamen fiscal en el proceso contencioso administrativo significa el fin de la especialidad civil en el Ministerio Público? | LP (lpderecho.pe)*

- Llobregat - Hurtado, M. L. (2002). *Temas de Propiedad Industrial*. Madrid: Ediciones La Ley.
- Kresalja, B. (2008). El uso de la marca registrada en el Perú. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 4, 303-307
- Massaguer, J. (1999). *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Editorial Civitas, Madrid.
- Mac Rae, E. (2012). La oralidad en el proceso contencioso-administrativo en el Perú. *Ius et Praxis*, 43, 43 – 72. [Vista de La oralidad en el proceso contencioso-administrativo en el Perú \(ulima.edu.pe\)](http://ulima.edu.pe)
- Maraví Contreras, A. (2014). Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. *Foro Jurídico*, (13), 58 - 68. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13774>
- Moller, E. B. (2018). ¿Cuál es el consumidor cuyo criterio debe tenerse en cuenta al momento de establecer si las marcas son confundibles? <https://www.barredamoller.com/es/noticia/cual-es-el-consumidor-cuyo-criterio-debe-tenerse-en-cuenta-al-momento-de-establecer-si-las-marcas-son-confundibles>
- Montero Aroca, J. (2006). *Proceso (civil y penal) y Garantía. El proceso como garantía de libertad y de responsabilidad*. Madrid: Tirant lo Blanch.
- Morón, J. (2011). *Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General*. Gaceta Jurídica.
- Monroy, J. (2007). Admisibilidad, procedencia y fundabilidad en el ordenamiento procesal civil peruano. *Revista oficial del Poder Judicial*, 293 – 308
- Otamendi, J. (2017). *Derecho de marcas*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- Pazmiño, A. (2009). Introducción al Derecho Marcario y los Signos Distintivos. *Revista Jurídica de Propiedad Intelectual*, 1 (1), 133-196. https://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2009/07/5-introduccion_al_derecho.pdf
- Pérez, J. C. (2013). *Las funciones de la publicidad y el derecho a anunciar. Consideración especial de los productos que generan dependencia* [Tesis doctoral, Universitat Pompeu Fabra]. <https://www.tdx.cat/handle/10803/120669>

- Porcelli, A. M. (2020). La Inteligencia Artificial y la Robótica: sus dilemas sociales, éticos y jurídicos. *Derecho Global. Estudios Sobre Derecho Y Justicia*, 6(16), 49–105. <https://doi.org/10.32870/dgedj.v6i16.286>
- Pico, F. (8 de julio del 2016). *Consumidor medio y razonable*. [Consumidor medio y razonable | Ámbito Jurídico \(ambitojuridico.com\)](#)
- Rodina, V. (2022). *Las prohibiciones relativas en la Ley de Marcas* [Archivo PDF]. <http://dspace.umh.es/bitstream/11000/28107/1/TFG-Rodina%20Pisarevskaya%2c%20Veronika.pdf>
- RPP. (2 de agosto del 2022). *El mercado de robots para la casa creció un 25% en 2021 con un definitivo ganador*. <https://rpp.pe/tecnologia/mas-tecnologia/el-mercado-de-robots-para-la-casa-crecio-en-un-25-en-2021-con-un-definitivo-ganador-noticia-1421870>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 04-IP-94, Sentencia del 7 –VIII-95, Marca: EDEN FOR MAN.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2001, Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 6005, Actora: COMPAÑIA ARCOR S.A.I.C., Marca: BOLIN BOLA; 2 de mayo del 2001. <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/13-IP-2001.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-2002. Interpretación prejudicial del artículo 69 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, República del Ecuador. Actor: GALO HUMBERTO JACOME MOYA. Diseño Industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”; 7 de julio del 2002. <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/55-IP-2002.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006; 24 de mayo del 2006. <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/58-IP-2006.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006; 31 de mayo del 2006. <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/62-IP-2006.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”; 2 de julio del 2008. <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/DocumentosEntrada/E00005962011.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 55-IP-2013. Interpretación Prejudicial de fecha 8 de mayo de 2013. Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 135 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 literales a), b) y g) de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2009-00516. Actor: PASTA ZARA S.P.A. Marca: PAZI ZARA (mixta); 8 de mayo del 2013. <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/55-IP-2013.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 92-IP-2004. Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 135, literal e, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 134 y 135, literales a) y b) eiusdem. Parte actora: INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY. _Caso: denominación “UNIVERSIDAD VIRTUAL”. _Expediente N° 2002-00422 (8520); 1 de setiembre del 2004. [92-IP-2004.doc \(live.com\)](http://www.live.com/92-IP-2004.doc)

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 49-IP-2004. Interpretación prejudicial del artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 de la misma Decisión. Marca:

EBEL INTERNATIONAL (mixta). Actor: EBEL INTERNATIONAL LIMITED.
Proceso Interno N° 6746; 14 de julio del 2004. [49-IP-2004.doc \(live.com\)](#)

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 14-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión. Actor: LATINAMERICAN TELEVISION LATV LLC. Marca: "TV COLOMBIA + GRÁFICO". Expediente Interno N° 2004-00269-01; 1 de abril del 2009. [14-IP-2009.doc \(live.com\)](#)

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 84-IP-2015. Interpretación Prejudicial de fecha 4 de febrero de 2016. Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: COLOMBINA S.A. Marca: "SPLENDA" (mixta). Expediente Interno: 2011-00086; 8 de octubre del 2015. http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/I_841_84_IP_2015.pdf

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 463-IP-2015. Interpretación Prejudicial de fecha 15 de setiembre de 2016. Interpretación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; 4 de febrero del 2016. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/463_IP_2015.pdf

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-361/04 P de 12 de enero de 2006. Sentencia Ruíz-Picasso y otros/OAMI-Daimler Chrysler. <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=DC9ABA3AC4A82F283A7F33DC64D1CD0B?text=&docid=57309&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2382912>

Villacreses, F. (2008). La marca notoria en la CAN. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; Corporación Editora Nacional; Ediciones Abya Yala. [Maquetación 1 \(uasb.edu.ec\)](#)



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 3 de octubre de 2018

Proceso : 36-IP-2018

Asunto : Interpretación prejudicial

Consultante : Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

Expediente interno del Consultante : 105-2017-0-1801-JR-CA-25

Referencia : Signos involucrados **FAMSUN** (mixto) y **SAMSUNG** (denominativo y mixto)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio 105-2017-0/5^aSECA-CSJLI-PJ del 18 de diciembre de 2017, recibido vía correo electrónico el 19 de enero de 2018, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 105-2017-0-1801-JR-CA-25; y,

El Auto del 21 de febrero de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante : Muyang Co, Ltd.



Demandado : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI– de la República del Perú

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, el tema controvertido en el proceso interno consiste en determinar si el signo **FAMSUN** (mixto) solicitado a registro para distinguir productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, resultaría confundible con las marcas previamente registradas **SAMSUNG** (denominativa) y **SAMSUNG** (mixta), también de la misma Clase, de titularidad de Samsung Electronics Co., Ltd.

C. NORMA A SER INTERPRETADA

La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486¹, el cual procede por ser pertinente.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

- 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
- 2. Comparación entre signos mixtos.
- 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
- 4. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala Consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

- 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica,

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

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

a) *sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;*

(...)"



fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

- 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo **FAMSUN** (mixto) y las marcas **SAMSUNG** (denominativa) y **SAMSUNG** (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

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

- a) *sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)*”

- 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.²

- a) **El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.** El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- b) **El riesgo de asociación, consiste en 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.**

- 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público



Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:³

- a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
- b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
- c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:⁴

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.



Ibidem.
Ibidem.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios⁵:

(i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes *gourmet* es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.



⁵ Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017 del 7 de julio de 2017.

- 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
- 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos

- 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo **FANSUN** (mixto) y la marca **SAMSUNG** (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.
- 2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento — sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.⁶
- 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente⁷:
 - a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:⁸
 - (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el



⁶

Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de 13 de junio de 2016.

Ibidem.

Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

- (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario⁹. Como ejemplo tenemos el lexema *deport* en: *deport-e*, *deport-ivo*, *deport-istas*, *deport-ólogo*.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.¹⁰

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
 - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
-
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

- (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

⁹ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo, *sol*; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo, *terr*, en *enterráis*.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de "morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra *mujeres* contiene dos morfemas: *mujer* y *-es*. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., *de*, *no*, *yo*, *el*, *ar*, *-s*, *-ero*. Unidad mínima de significado. La terminación verbal *mos* contiene dos morfemas: *persona*, *primera* y *número*, *plural*.



- (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
 - (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso¹¹:
- (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
 - (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
 - (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.¹²
- c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan

¹¹ En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

Ver Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 de 27 de octubre de 2015.



suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.¹³

- 2.4. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado.¹⁴
- 2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.¹⁵
- 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

- 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado ~~signo~~ **FAMSUN** (mixto) y la ~~marca~~ **SAMSUNG** (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.¹⁶
- 3.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el

¹³ Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de 13 de junio de 2016.

¹⁴ Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 del 10 de junio de 2016.



signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.¹⁷

- 3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
- 3.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.¹⁸
- 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
 - a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,¹⁹ salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.
 - b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá tomarse en cuenta lo desarrollado en el párrafo 2.3 del Tema 2, de la presente interpretación prejudicial.

4. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante

Antes de dar respuestas a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento

¹⁷ Ver Interpretación Prejudicial 46-IP-2013 de 25 de abril de 2013.

¹⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

¹⁹ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 129-IP-2015 del 20 de julio de 2015.



jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

4.1. ¿Cuáles son los criterios para el cotejo marcario entre signos mixtos que comparten elementos denominativos y distinguen los mismos productos vinculados?

En relación con la pregunta formulada se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en los Temas 2 y 3 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

4.2. ¿Respecto a la evaluación fonética de los signos, deben considerarse criterios como el hecho de contar con consonantes débiles o fuertes al final e inicio de los signos? ¿Esto podría tener relevancia tal de evitar un riesgo de confusión pese a contar con las mismas vocales y consonantes medias como el caso de los términos FAMSUN y SAMSUNG?

Al tratarse de una pregunta que resuelve directamente el caso, no le corresponde a este Tribunal pronunciarse al respecto; no obstante, a fin dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo explicado en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial a efectos de tener claridad sobre el examen de registrabilidad y el riesgo de confusión.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 105-2017-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

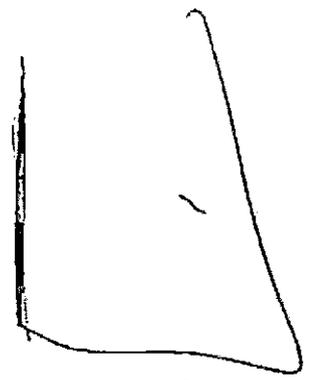


Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

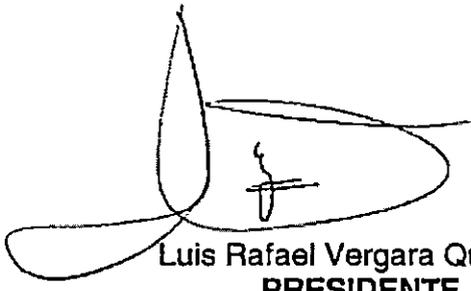


Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO

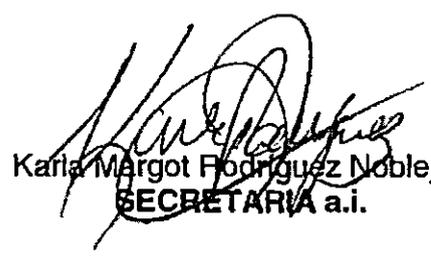


Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y la Secretaria a.i.



Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE



Karla Margot Rodríguez Noblejas
SECRETARIA a.i.

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.





PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

5ª SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO

Resolución N°
18 JUL. 2019

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO

Sumilla: "En el presente caso, dado que no se trata de productos y/o servicios de consumo masivo, se está frente al criterio del consumidor selectivo, a quien se le presume más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus, y es lo que se espera de un consumidor que pretende adquirir (...); productos que están dirigidos a un consumidor que se encuentre más informado sobre las especificaciones o características de los mismos, y que por lo menos indagará las empresas en las que los podría adquirir."

EXPEDIENTE N° 105-2017

DEMANDANTE : Muyang Co. Ltd.
DEMANDADOS : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
a la Propiedad Intelectual – INDECOPI
MATERIA : Nulidad de Resolución Administrativa

SENTENCIA DE VISTA

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTIUNO

Lima, dieciocho de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS: Con el voto en discordia de la Jueza Superior Dávila Broncano, al cual se adhieren los Jueces Superiores Torres Gamarra y Méndez Suyón, este último llamado a dirimir la discordia producida; se emite la presente sentencia.

Es materia de grado la **SENTENCIA** contenida en la resolución número cinco, emitida el cinco de julio de dos mil diecisiete (folios 118 a 129), que declaró **infundada** la demanda interpuesta por Muang Co. Ltd.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Fluye de los actuados administrativos que **MUNYANG CO., LTD.** solicitó el registro de la marca de producto denominativa **FAMSUN** para distinguir productos de la clase 7 de la Clasificación Internacional: máquinas agrícolas; desintegradores; prensas de piensos (máquinas); máquinas de corte (comprendidas en la clase); trituradoras [máquinas] para uso industrial; máquinas mecánicas distribuidoras de alimentos para animales; máquinas para trabajar la madera (comprendidas en la clase); tamices [máquinas o partes de máquinas]; batidoras; aparatos electromecánicos para preparar alimentos; mezcladores [máquinas]; máquinas de desgrane de granos; máquinas de elaboración de la cerveza; máquinas de embalaje; máquinas de estampado; transportadores de cinta; máquinas para trabajar los metales; máquinas de manipulación industrial; robots [máquinas]; separadores; transportadores neumáticos; instalaciones de condensación; correas para máquinas; máquinas y aparatos de limpieza eléctricos; máquinas seleccionadoras para uso industrial; instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente.

SEGUNDO.- Emitida la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI de fecha 15 de setiembre de 2016, impugnada en esta vía, por la que se confirma la Resolución N° 5419-2016/DSD-INDECOPI de fecha 1 de abril de 2016, que denegó el registro del signo FAMSUN y gráfica especial, conforme al modelo; Muyang Co.,Ltd. interpone demanda contencioso

249

administrativa, pretendiendo la nulidad de la citada resolución, por considerar que el hecho que dos signos identifiquen productos iguales o vinculados, no determina per se la imposibilidad de su coexistencia, puesto que debe analizarse principalmente si ambos signos presentan características gráficas, fonéticas y/o conceptuales que, en su conjunto, permitan diferenciarlos y esta forma, eliminar cualquier posibilidad de confusión entre los consumidores. La capacidad de diferenciación del público será alta y el consumidor prestará especial atención al momento de adquirir los productos, por lo que el riesgo de confusión en la mente del consumidor medio queda sumamente escaso o totalmente inexistente.

Por sentencia contenida en la resolución número 05 del 05 de julio de 2017 se declaró infundada la demanda, en razón de la similitud de los productos ofrecidos así como las semejanzas en el impacto sonoro entre los signos, subsistiría el riesgo de confusión indirecta, esto es, el riesgo de que el público consumidor vinculara a la demandante al mismo origen empresarias de la marca registrada.

Señala como agravios, en su recurso de apelación que ambas marcas son diferentes fonéticamente y el impacto visual entre ambas también es distinto, por lo que al comparar ambas marcas no es posible un riesgo de confusión ni directa ni indirecta entre ambos signos.

TERCERO.- Así, debe tenerse en cuenta que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.

CUARTO.- Por su parte, el artículo 135° inciso e) de la Decisión 486, prevé:

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

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (...)

QUINTO.- La Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso N° 36-IP-2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por este Colegiado, señala:

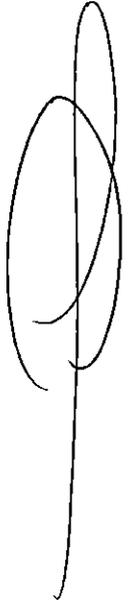
1. No es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero.
2. Al realizar el cotejo de los signos en conflictos deberá observarse las reglas ahí descritas, siendo importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate.
3. En el análisis de signos mixtos, se deberá determinar que elemento penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.
4. Al realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, se deberá indicar que elemento tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

SEXTO.- Los signos en conflicto son los siguientes:

Marca solicitada a registro	Marca registrada Certificado N° 2747	Marca registrada Certificado N° 131911
FAMSUN		SAMSUNG

250

SÉTIMO.- Ahora bien, conforme lo establece el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”¹.*



FAMSUN

En el presente caso, el signo **FAMSUN** es un signo mixto, con grafía especial, la cual no es determinante, por lo que el aspecto denominativo predomina en el conjunto.

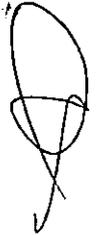


La marca registrada **SAMSUNG**, también es un signo mixto, pero a diferencia del caso anterior, tanto el aspecto denominativo como el gráfico son predominantes en el conjunto, resaltando el color y la forma elíptica inclinada, en la que aparece envuelto el término **SAMGUNG** escrita en letras estilizadas (la letra A en mayúsculas representada por una V inversa).

De otro lado, la marca registrada **SAMSUNG**, es una denominativa.

OCTAVO.- En razón de ello, se tendrá en cuenta la

- **Similitud ortográfica y fonética:** Los signos deben de analizarse en forma conjunta, sin descomponer su unidad, sin descomponer en sílabas y letras, analizándose los elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, así como si la sílaba tónica ocupa la misma posición y si es idéntica o muy difícil de distinguir. Asimismo, se verifica la sucesión de las vocales en el mismo orden, dado que ello asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.
- **Similitud figurativa o visual:** Se analizará el impacto visual que la presentación de los signos pueda tener en los consumidores, a efecto de ver si éstos podrían tener confusión respecto del origen de cada marca.
- **Similitud ideológica:** Verificar si los signos evocan la misma o similar idea, que deriva del parecido conceptual de los signos.



Sin perjuicio de los demás aspectos que se considere pertinentes al momento de pronunciarse respecto del riesgo de confusión marcaria; procedemos a realizar el análisis de los signos materia de revisión:

- **Análisis ortográfico y fonético:** De la comparación entre los signos en cotejo **“FAMSUN”** y **“SAMSUNG”** se aprecia que los signos en conjunto difieren en la primera y última consonante: F-M-S-N y S-M-S-N-G y si presentan la misma secuencia de vocales **A-U** y **A-U**, en donde las consonantes **F** en el primer caso y **S** y **G** en el segundo, generan diferencias al momento de pronunciarse cada signo, que resultan significativas para el cotejo, en tanto se pronunciaran de forma diferente en cada caso: **FAMSUN** y **SAMSUNG**; considerar que la letra **G** al final de la palabra pasará inadvertida, es descomponer los elementos que conforman el



¹ Proceso 245-IP-2013, página 11; citando al Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. [mixta]

251

conjunto del signo base para negar el solicitado por la demandante, buscando semejanzas que no se producen frente a un análisis en conjunto de los signos.

- **Análisis de los elementos visuales o figurativos:** los signos en conflicto, se diferencian debido a la inclusión de los elementos denominativos escritos en letras características y colores diferentes, así como el elemento figurativo en el caso de la marca registrada, lo que determina que se genere una impresión visual de conjunto distinta. En este extremo corresponde tener en cuenta que "la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno sólo" y en tanto ello es así, la marca mixta se protege en su integridad y a sus elementos por separado. De manera que en el caso



de _____, no se aprecia semejanza alguna con el signo solicitado a registro.

- **Análisis ideológico:** los términos **FAMSUN** y **SAMSUNG** son términos arbitrarios, "que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar"

NOVENO.- Sobre, la conexión competitiva se advierte que es la relación existente entre los productos o servicios que dos o más signos distinguen o pretenden distinguir. Esta conexión se desprende directamente del principio de especialidad que rige el derecho marcario y está estrechamente ligada al riesgo de confusión.

En cuanto a los servicios que ofrecen los signos en cotejo, se aprecia que los mismos se encuentran comprendidos en la clase 07 de la Clasificación Internacional.

Cabe destacar en cuanto al riesgo de confusión (directo o indirecto), que la confusión entre dos signos se presenta no sólo cuando los consumidores confunden un signo con otro (confusión directa), sino también cuando percibiendo ciertas diferencias creen, erróneamente, debido a las similitudes entre los signos, que estos tienen el mismo origen empresarial (confusión indirecta).

En tal medida, al realizar la comparación corresponde además tener en consideración lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida, en cuanto señala que "es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate", bajo los criterios ahí expuestos. De estarse frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del "consumidor medio" podría ser el soporte del análisis; en cuanto al "consumidor selectivo", es el que se encuentra más informado y atento que el medio, ya que elige sus bienes o servicios bajo parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus; y el "consumidor especializado", es absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere.

En el presente caso, dado que no se trata de productos y/o servicios de consumo masivo, se está frente al criterio del consumidor selectivo, a quien se le presume más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros ~~específicos de calidad, posicionamiento o estatus, y es lo que se espera de un consumidor~~ que pretende adquirir: «máquinas agrícolas; desintegradores; prensas de piensos (máquinas); máquinas de corte (comprendidas en la clase); trituradoras [máquinas] para uso industrial; máquinas mecánicas distribuidoras de alimentos para animales; máquinas para trabajar la madera (comprendidas en la clase); tamices [máquinas o partes de máquinas]; batidoras; aparatos electromecánicos para preparar alimentos; mezcladores [máquinas];

252

máquinas de desgrane de granos; máquinas de elaboración de la cerveza; máquinas de embalaje; máquinas de estampado; transportadores de cinta; máquinas para trabajar los metales; máquinas de manipulación industrial; robots [máquinas]; separadores; transportadores neumáticos; instalaciones de condensación; correas para máquinas; máquinas y aparatos de limpieza eléctricos; máquinas seleccionadoras para uso industrial; instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente»; productos que están dirigidos a un consumidor que se encuentre más informado sobre las especificaciones o características de los mismos, y que por lo menos indagará las empresas en las que los podría adquirir.

DÉCIMO.- De manera que si bien los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos de igual clase, del análisis integral de ellos, es posible afirmar, contrario a lo señalado por la señora jueza de primera instancia, que no existe riesgo de confusión entre los signos, por las diferencias a nivel fonético y gráfico existentes; así como el tipo de consumidor al que van dirigidos los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado; por lo que pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

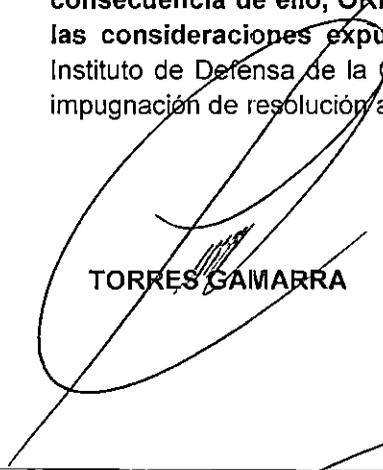
DÉCIMO PRIMERO.- En este sentido, atendiendo a los agravios expuestos por la demandante en su recurso de apelación, la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI del 15 de setiembre de 2016, que confirmó la Resolución N° 5419-2016/DSD-INDECOPI del 1 de

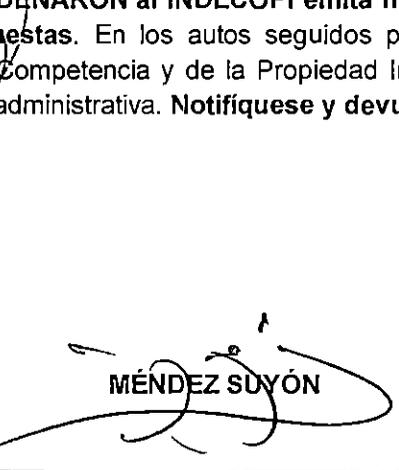
FAMSUN

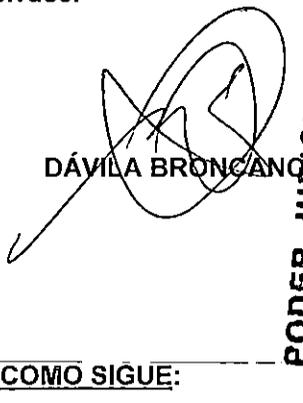
abril de 2016 que denegó el registro de la marca conforme al modelo, incurre en causal de nulidad prevista en el inciso 1) del artículo 10° de la Ley N° 27444 – Ley que regula el Procedimiento Administrativo General.

Por las consideraciones expuestas, **resolvieron:**

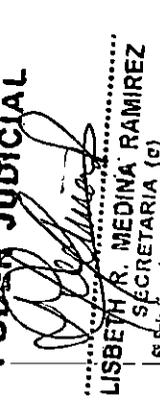
REVOCAR la sentencia contenida en la resolución número cinco de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, que declaró infundada la demanda; y, **REFORMÁNDOLA, declararon FUNDADA la demanda; NULA** la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI del quince de setiembre de dos mil dieciséis, que denegó el registro de la marca de producto constituida por la denominación FAMSUN y grafía especial, conforme al modelo; y como consecuencia de ello, **ORDENARON** al INDECOPI emita nueva resolución, conforme a las consideraciones expuestas. En los autos seguidos por Muyang Co.,Ltd. contra el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI- sobre impugnación de resolución administrativa. **Notifíquese y devuélvase.-**


TORRES GAMARRA


MÉNDEZ SUYÓN


DÁVILA BRONCANO

PODER JUDICIAL


LISBETH R. MEDINA RAMIREZ
SECRETARIA (a)
5ª Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en Temas de Mercado

EL VOTO DE LA MAGISTRADA PONENTE NÚÑEZ RIVA ES COMO SIGUE:

PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

PRIMERO.- Es pretensión de este proceso que se declare la nulidad total de la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI de fecha 15 de setiembre de 2016 que confirmó la Resolución N° 5419-2016/CSD-INDECOPI del 01 de abril de 2016 que denegó el registro de la marca FAMSUN para distinguir productos de la clase 7, y como consecuencia se otorgue el registro de la marca.

253

ANTECEDENTES

SEGUNDO: El presente proceso tiene su origen en la solicitud de registro de marca de producto denominativa con grafía especial **FAMSUN** por parte de la empresa MUYANG Co., Ltd. (en adelante MUYANG), para distinguir productos de la clase 7 de la Nomenclatura Oficial.

En primera instancia la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo por considerarlo susceptible de generar riesgo de confusión con las marcas SAMSUNG.

MUYANG argumentó que los signos no generan riesgo de confusión al presentar diferencias gráficas y fonéticas, y además, la marca SAMSUNG podrá ser diferenciada en el mercado al ser conocida en el mercado nacional e internacional.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual señaló que los signos comparten la mayoría de sus consonantes y vocales, no siendo suficiente para su diferenciación la sustitución de la consonante F por la S y la inclusión de la consonante G de la marca registrada, por lo que se configura un supuesto de confusión indirecta.

SENTIDO DE LA SENTENCIA

TERCERO.- Es materia de grado la sentencia contenida en la Resolución Cinco, emitida el 05 de julio del 2017, obrante de fojas 118 a 129, que declaró **infundada** la demanda de fojas 59 a 76, en mérito del recurso de apelación interpuesto por la demandante, mediante escrito de fojas 135 a 139, que fue concedido por Resolución Seis, de fecha 02 de agosto del 2017, con efecto suspensivo.

CUARTO.- La sentencia impugnada; se sustentó en lo siguiente:

- a) Desde el punto de vista fonético, se advierte que las marcas en conflicto poseen similar secuencia de vocales (A-U/ A-U) y consonantes F-M-S-N/ S-M-S-N-G), y al momento de ser comparados en forma conjunta generan un impacto similar, lo que determina una pronunciación y un sonido idéntico al compartir la partícula "AMSUN".
- b) Desde el punto de vista gráfico, se advierte que las marcas en conflicto presentan elementos gráficos y cromáticos que determinan que exista una impresión visual, en conjunto distinta; sin embargo, no posee una fuerza relevante, toda vez que tiene mayor preponderancia en los signos en cuestión el componente denominativo "FAMSUN" y "SAMSUNG", respectivamente.
- c) Si bien un consumidor razonable de los servicios de la clase 07 de la Clasificación Internacional presta un grado especial de atención al momento de adquirirlos, ello puede disminuir el riesgo de confusión de forma directa, mas no necesariamente descarta dicha posibilidad. Asimismo, dada la similitud de los productos ofrecidos así como las semejanzas en el impacto sonoro entre los signos, subsistiría el riesgo de confusión indirecta; esto es, el riesgo de que el público consumidor vinculara a la demandante al mismo origen empresarial de la marca registrada.

AGRAVIOS

QUINTO.- De la lectura del escrito de apelación se aprecian los siguientes agravios:

1. Ambas marcas son diferentes fonéticamente y el impacto visual entre ambas también es distinto, por lo que al comprar las marcas no es posible un riesgo de confusión directa ni indirecta.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

SEXTO.- A través de la Interpretación Prejudicial 36-IP-2018 que obra de fojas 169 (reverso) a 175, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respondió las preguntas planteadas por esta Sala en la consulta formulada a través de la Resolución Nueve, estableciendo lo siguiente:

"1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

- a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
- b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

254

- c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
 - d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
- 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:
- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica o figurativa y conceptual o ideológica.
 - b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
 - c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
 - d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:
 - (i) **Criterio del consumidor medio:** si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas

- (ii) **Criterio del consumidor selectivo:** Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) **Criterio del consumidor especializado:** Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicio que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

(...)

2.3 Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

- a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:
 - (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
 - (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. (...)

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado

con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

- (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
- (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado".

OPINIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO

SETIMO.- El Ministerio Público, a fojas 180, opinó que se confirme la sentencia que declaró infundada la demanda, en razón a:

1. La marca solicitada tiene semejanza a la ya inscrita, toda vez que, ambas tienen en su composición las letras A, M, S, U, N, lo que genera una impresión visual parecida, con la única diferencia de las letras de inicio y del final, siendo más perceptible la similitud en el aspecto fonético-auditivo, ya que en su conjunto producen semejantes sonidos, presentando por ello similar impacto sonoro que induciría en error y confusión en los consumidores, y que si bien, podría existir diferencias entre las letras de inicio F y S, estas no alteran en demasía el sonido producido en la pronunciación al ser parecidos.

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

OCTAVO.- En el expediente administrativo podemos apreciar lo siguiente:

1. Fojas 01, obra la solicitud de registro de la marca FAMSUN por parte de MUYANG para distinguir productos de la clase 7.
2. Fojas 31 a 38, obra la Resolución N° 5419-2016/DSD-INDECOPI de fecha 01 de abril de 2016 que deniega el registro de marca.
3. Fojas 40 a 47, obra el recurso de apelación formulado por el accionante.
4. Fojas 134 a 142, obra la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI de fecha 15 de setiembre de 2016 que resuelve confirmar la resolución precedente.

COMPETENCIA DEL COLEGIADO

NOVENO.- La apelación tiene por objeto que el Órgano Jurisdiccional Superior, a solicitud de parte o tercero legitimado, reexamine la resolución expedida por el inferior jerárquico como garantía del principio a la doble Instancia reconocido en el inciso 6° del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. En atención a ello, conforme lo establece el inciso 5° del mismo artículo 139° de nuestra Carta Fundamental, los justiciables tienen derecho a que las resoluciones judiciales que se expidan en los procesos en los cuales intervienen, tengan una adecuada motivación o fundamentación que les permita conocer las razones por las cuales se concede o deniega su pretensión.

Asimismo, el artículo 364 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria, dispone que el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.

DÉCIMO.- Conforme prescribe el artículo 370° del Código Procesal Civil, la competencia del Juez Superior, está limitada a resolver sobre los agravios expresados en la apelación, estando impedido de ir más allá de lo denunciado o fundamentar la decisión en hechos no invocados. Bajo este mismo contexto, Marianella Ledesma Narváez² comentando el artículo 370° del Código Procesal Civil, señala: "El artículo en comentario regula la limitación de la competencia del Juez superior frente a la apelación. Esta limitación lleva a que sólo se pronuncie sobre los agravios que la sentencia recurrida le ha causado al apelante. El agravio es la medida de la apelación (...)", por consiguiente, en virtud de esta disposición legal, el órgano revisor debe circunscribirse únicamente a efectuar el análisis de la resolución recurrida y a absolver sólo los agravios contenidos en el escrito de su propósito.

Por lo tanto, únicamente será materia de análisis lo que ha sido cuestionado en el recurso de apelación y que ha sido reseñado brevemente líneas arriba.

² LEDESMA NARVÁEZ, Marianella, *Comentarios al Código Procesal Civil*, Lima: Gaceta Jurídica, 2008, p. 176 - 180.

256

MARCO LEGAL

DÉCIMO PRIMERO.- En el caso bajo análisis resulta de aplicación la normativa siguiente:

- La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina – Régimen Común sobre Propiedad Industrial establece respecto de la marca, lo siguiente:
"Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores".

Es decir, **la marca constituye un signo distintivo empleado para identificar productos o servicios en el mercado**, y puede estar conformado por palabras (signo denominativo), gráficos (signo figurativo), una combinación de los anteriores (signo mixto), así como por sonidos u, olores que posean una distintividad y originalidad tal que permitan que el consumidor los identifique de otros productos o servicios y relacione dicha marca con determinadas cualidades y opte o no por adquirir el producto o servicio. Es así que una marca es aquel signo inmaterial, que consta de originalidad y distintividad que permite al consumidor realizar una elección de consumo, a favor o en contra de la marca en cuestión.

Por su parte, en relación a la irregistrabilidad de un signo y el riesgo de confusión se ha señalado las siguientes limitaciones:

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

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

- El Decreto Legislativo 1075 - Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 regula sobre el registro de marcas:

"Artículo 45.- Determinación de semejanza

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

- a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
- b) el grado de percepción del consumidor medio;
- c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
- d) el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
- e) si el signo es parte de una familia de marcas.

Artículo 46.- Signos denominativos

Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

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

(...)

Artículo 48.- Signos mixtos

Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo se tendrá en cuenta lo siguiente:

~~a) la denominación que acompaña al elemento figurativo;~~

- b) la semejanza conceptual; y,
- c) la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo".

252

RESPECTO AL COTEJO MARCARIO Y EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN

DÉCIMO SEGUNDO.- Conforme señala la jurisprudencia del Tribunal Andino, la valoración de la semejanza marcaria considera cuatro tipos de similitud, que son, la ortográfica, la fonética, la ideológica y la gráfica.

Por el lado del riesgo de confusión y el riesgo de asociación se ha señalado que "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica³;

Bajo estos conceptos, no es registrable un signo confundible, al no poseer fuerza distintiva, y el objetivo es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial, pues la sola existencia de dicho riesgo, bastará para traer beneficios a empresarios por el esfuerzo de otros.

En cuanto a las reglas para el cotejo marcario, se debe tener en cuenta las siguientes pautas:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos.
2. Las marcas deben examinarse de forma sucesiva y no simultánea.
3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre los signos.
4. Quien aprecie la semejanza debe colocarse en el lugar del consumidor medio y tener en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

ANÁLISIS

DÉCIMO TERCERO.- En el caso planteado, los signos en conflicto son los siguientes:

SIGNO	CLASE	DISTINGUE
	07 Certificado N° 2747	Motores para vehículos no terrestres; motores (excepto para vehículos terrestres); turbinas (excepto para vehículos terrestres); generadores eléctricos; mezcladores de concreto; máquinas removedoras de tierras; máquinas para la construcción de carreteras; grúas; máquinas molidoras y afiladoras; tornos; prensas para propósitos industriales; máquinas taladradoras; máquinas de fundición, máquinas de dragado; máquinas apisonadoras, abridores eléctricos; lavadoras; máquinas para el montaje de circuitos integrados; robots; arador; controladores lógicos; máquinas programables; cables de control para máquinas; máquinas transportadoras; máquinas de haz electrónicos; mecanismos de control de máquinas; taladros eléctricos de mano; perforadoras para minas; lavadoras para platos.
SAMSUNG	07 Certificado N° 131911	Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.
	07	Máquinas agrícolas; desintegradores; prensas de piensos (máquinas); máquinas de corte (comprendidas en la clase); trituradoras [máquinas] para uso industrial; máquinas mecánicas distribuidoras de alimentos para animales; máquinas para trabajar la madera (comprendidas en la clase); tamices [máquinas o partes de máquinas]; batidoras; aparatos electromecánicos para preparar alimentos; mezcladores [máquinas]; máquinas de desgrane de granos; máquinas de elaboración de cerveza; máquinas de embalaje; máquinas de estampado; transportadores de cinta; máquinas para trabajar los metales; máquinas de manipulación industrial; robots [máquinas]; separadores; transportadores neumáticos; instalaciones de condensación; correas para máquinas; máquinas y aparatos de limpieza eléctricos; máquinas seleccionadoras para uso industrial.

³ Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: "SHERATON"

259

DÉCIMO CUARTO.- De acuerdo al **agravio** planteado por MUYANG, se incide en el aspecto fonético y gráfico de los signos, al señalar que lo siguiente

- I. El signo FAMSUN contiene la letra "F" que al ser una consonante sorda, las cuerdas vocales no vibran durante la pronunciación.
- II. El signo SAMSUNG contiene la letra "S" en cuya pronunciación vibran las cuerdas vocales y la letra "G" es una consonante oclusiva, produciendo un marcado sonido al pronunciarse.
- III. Las letras inicial y final del signo FAMSUN son consonantes débiles, por lo que al momento que se solicite los productos de dicha marca se podrá apreciar las diferencias con el signo SAMSUNG, que cuenta con consonantes inicial y final fuerte, siendo pronunciados de forma distinta.

Contrario a lo expresado por MUYANG, la pronunciación de ambos signos si bien no es idéntica, sí es similar, siendo que las letras "S" y "G" contenidas en la marca registrada SAMSUNG no varían dicha conclusión.

De la misma forma en el análisis gráfico se puede verificar que los signos se presentan de forma similar ante la vista del consumidor, que si bien podrá identificar las diferencias en las letras que componen el inicio y final de cada signo, se podrá ver inducido a un posible riesgo de confusión indirecto, al pensar que se trata de una nueva línea de equipos y máquinas o que ambas empresas se encuentran vinculadas.

Debe precisarse que los signos no necesitan ser idénticos para poder provocar confusión, pues en este caso, no se ha señalado que se configure un riesgo de confusión directo, sino un riesgo de confusión indirecto, por lo que no son amparables tales argumentos vertidos en el recurso de apelación.

Por las razones expresadas líneas arriba, **mi voto es para que se CONFIRME** la sentencia contenida en la Resolución Cinco, del 05 de julio de 2017, obrante de fojas 118 a 129, que declaró **infundada** la demanda de fojas 59 a 76.

NUÑEZ RIVA

PODER JUDICIAL

[Firma manuscrita]
LIBER... RIVERO
S. Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en Temas de Mercado
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIM.



ORIGINAL

 Indecopi

EXPEDIENTE : 105-2017
SECRETARIO : MEDINA
CUADERNO : PRINCIPAL
SUMILLA : RECURSO DE CASACIÓN

F: 39

SEÑOR PRESIDENTE DE LA QUINTA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SUB ESPECIALIZADA EN TEMAS DE MERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA:

EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, debidamente representado por su apoderada, Gabriela Hernández Aspajo, identificada con D.N.I. N° 40258963, en los seguidos por **MUYANG CO. LTD** (en adelante, **MUYANG o la demandante**), sobre proceso contencioso administrativo, a la Sala atentamente decimos:

Que, con fecha 24 de julio de 2019, hemos sido notificados con la Sentencia dictada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (en adelante, **la Sala**) que mediante Resolución N° 21 del 18 de julio de 2019 revocó la apelada que declaró infundada la demanda y; reformándola, declaró fundada la demanda y, en consecuencia, nula la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI emitida por el Tribunal del Indecopi; ordenando al Indecopi emita nueva resolución, conforme a las consideraciones expuestas.

En ese sentido, dentro del plazo establecido en el numeral 3 del artículo 387° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al caso materia de autos, interponemos **RECURSO DE CASACIÓN** contra la sentencia indicada, en virtud de los fundamentos que a continuación se detallan:

I. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

~~El presente Recurso se plantea observando las disposiciones contenidas en el artículo 387° del Código Procesal Civil, en este sentido.~~

- El presente recurso de casación se interpone **contra la sentencia de mérito expedida en grado de apelación** por la Quinta Sala Contenciosa

Administrativa Sub Especializada en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

- Acompañamos **copia de la cédula de notificación de la resolución (sentencia) impugnada** y de la expedida en **primer grado**, certificada con sello, firma y huella digital por la abogada que autoriza el recurso.
- La interposición del recurso se efectúa **dentro del plazo de diez (10) días hábiles**, contados desde el día siguiente de notificada la sentencia que se impugna.
- El presente recurso **se interpone ante la Quinta Sala Contenciosa Administrativa Sub Especializada en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima** (en adelante, **la Sala**), órgano judicial que expidió la sentencia materia de recurso.
- De conformidad con el artículo 24 inciso g) del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley N° 27231, el **Indecopi**, como entidad del Poder Ejecutivo, **está exonerada del pago de todo tipo de tasa judicial**. Por dicha razón, nos eximimos de adjuntar al presente escrito el Recibo de Pago correspondiente.

II REQUISITOS DE PROCEDENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 388° del Código Procesal Civil, damos cumplimiento a los requisitos de procedencia del Recurso de Casación en los siguientes términos:

1. El presente recurso se propone contra una sentencia de segundo grado que revocó la sentencia de primera instancia dictada por el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Sub Especializado en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró infundada la demanda y reformándola ~~declaró fundada la demanda planteada. En este sentido, nuestra parte no ha~~ consentido sentencia adversa, toda vez que la resolución de primera instancia le fue favorable. Por ello, debe tenerse por cumplido el requisito contenido en el

inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, debido a que **no hemos consentido sentencia adversa.**

2. Que procedemos a **detallar y fundamentar con claridad y precisión las causales (infracción normativa) que motivan el presente recurso, conforme a lo previsto en el artículo 386° del Código Procesal Civil.**
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 388° del Código Procesal Civil, **cumplimos con describir con detalle y fundamentar las infracciones normativas acusadas, demostrando la incidencia directa de dichas infracciones sobre la decisión contenida en la sentencia objeto del presente recurso.**
4. Conforme al requisito de procedencia previsto en el numeral 4 del artículo 388° del Código Procesal Civil, cumplimos con indicar que nuestro pedido casatorio es:
 - **Revocatorio** respecto a la infracción normativa denunciada por:
 - Inaplicación del inciso a) del artículo 45 de Decreto Legislativo 1075.
 - Interpretación errónea del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.
5. En este sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 396° del Código Procesal Civil, solicitamos declarar en su oportunidad fundado el recurso de casación, y revocar la sentencia impugnada, declarando infundada la demanda interpuesta contra nuestro Instituto.
6. Al momento de emitir su sentencia, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, se servirá aplicar debidamente e interpretar en forma correcta las normas de derecho material que han sido inaplicadas e indebidamente interpretadas.

III FUNDAMENTACION DE INFRACCIÓN NORMATIVA INCURRIDA

La infracción normativa que acusamos mediante el presente recurso respecto a la sentencia de segunda instancia consiste en lo siguiente:

(I) INAPLICACIÓN DE NORMAS DE DERECHO MATERIAL.

Inaplicación del inciso a) del artículo 45 del Decreto Legislativo 1075, que establece que al analizar si dos signos son confundibles se debe poner mayor énfasis a las semejanzas que a las diferencias.

La sentencia materia del presente recurso inaplica el artículo 45 del Decreto Legislativo 1075 el mismo que contempla que al encontrarnos ante dos signos a efectos de determinar si son confundibles se debe dar mayor relevancia a las semejanzas sobre las diferencias.

En el presente caso la sentencia de segunda instancia ha inaplicado la referida norma; dado que no efectúa el análisis de los signos poniendo énfasis en las semejanzas que presentan y únicamente se centra en las diferencias existentes entre los mismos.

Incidencia directa de la infracción normativa.- en caso la Sala hubiera aplicado debidamente el artículo 45 del Decreto Legislativo 1075 habría determinado que se debe dar mayor relevancia a las semejanzas que se presentan entre las denominaciones, lo que hubiera determinado que se declare infundada la demanda interpuesta.

(I) INTERPRETACION ERRONEA DEL INCISO A) DEL ARTICULO 136 DE LA DECISIÓN ANDINA 486, que contempla la imposibilidad absoluta del registro de signos que sean confundibles con marcas previamente registradas.

La sentencia materia del presente recurso interpreta erróneamente el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 el mismo que contempla la imposibilidad de registrar signos confundibles entre sí, y que resulta fundamental en el presente caso donde la sentencia de segunda instancia considera que los signos confrontados no serían confundibles. La Sala no ha interpretado adecuadamente la norma, al no tener en cuenta todos los aspectos a tomar en consideración cuando se analiza la existencia o no de riesgo de confusión entre dos signos.

Incidencia directa de la infracción normativa.- la Sala debió tomar en consideración los criterios que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de interpretar correctamente el inciso a) del artículo 136, interpretaciones que determinan que la confusión se puede presentar de forma directa e indirecta, y se deben tomar en consideración tanto las semejanzas gráficas y fonéticas.

La interpretación correcta del inciso a) del artículo 136 hubiera determinado que la demanda se declare infundada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 388 del Código Procesal Civil, cumplimos con describir con detalle y fundamentar las infracciones normativas acusadas, demostrando la incidencia directa de dichas infracciones sobre la decisión contenida en la sentencia objeto del presente recurso:

(I) **INFRACCION NORMATIVA: INAPLICACION DE NORMAS DE DERECHO MATERIAL E INTERPRETACIÓN ERRONÉA DE NORMAS DE DERECHO MATERIAL.**

1. Previamente a sustentar el presente recurso, solicitamos tener en cuenta que si bien es cierto denunciemos dos infracciones normativas, procederemos a desarrollar ambas infracciones normativas en un solo punto debido a que las normas sobre las que recaen las infracciones normativas denunciadas deben ser evaluadas conjuntamente.
2. En el presente caso se ha inaplicado e interpretado erróneamente normas de derecho material indispensables para pronunciarse sobre la registrabilidad del signo FAMSUN y escritura y, por ende, para determinar la validez de la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI.
3. Dichas normas son las contenidas en el inciso a) del artículo 45 del Decreto Legislativo 1075, así como la contenida en el inciso a) del artículo 136° de la Decisión 486, que prescriben:

Decreto Legislativo N° 1075:

"Artículo 45.- Determinación de semejanza

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

- a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y **con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;**
(...)

Decisión Andina 486:

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

- a) sean idénticos **o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos** o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (...)" (el resaltado y subrayado es nuestro).

- 4. Como la Sala Casatoria podrá apreciar, en la sentencia materia del presente recurso se ha practicado un examen comparativo entre los signos en controversia sin considerar los textos normativos antes citados, en algunos casos, o dándole un sentido que no es el que les corresponde, en otros.
- 5. De esta manera, apartándose del sentido correcto y estricto de los referidos textos normativos, la Sentencia materia del recurso ha considerado que el signo solicitado NO estaría incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, debido a que ha interpretado que:

Incorrecta Interpretación

Aún cuando los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos, no existe riesgo de confusión entre los signos por las diferencias a nivel fonético y gráfico existentes; así como el tipo de consumidor al que van dirigidos los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado, por lo que pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

- 6. Literalmente, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo ha señalado que:

“OCTAVO:

(...)

Análisis ortográfico y fonético: De la comparación entre los signos en cotejo “FAMSUN” y “SAMSUNG” se aprecia que los signos en conjunto difieren en la primera y última consonante: F-M-S-N y S-M-S-N-G y sí presentan la misma secuencia de vocales **A-U** y **A-U**; en donde las consonantes **F** en el primer caso y **S** y **G** en el segundo, generan diferencias al momento de pronunciarse cada signo, que resultan significativas para el cotejo, en tanto se pronunciaran de forma diferente en cada caso: **FAMSUN** y **SAMSUNG**; considerar que la letra **G** al final de la palabra pasará inadvertida, es descomponer los elementos que conforman el conjunto del signo base para negar el solicitado por la demandante, buscando semejanzas que no se producen frente a un análisis en conjunto de los signos.

(...)”

- 7. Conforme se advierte, la Sentencia materia del presente recurso interpreta erróneamente el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486; orientando su decisión a interpretar que “no existe riesgo de confusión entre los signos”; sosteniendo que pueden coexistir pacíficamente en el mercado por las diferencias a nivel fonético y gráfico existentes; así como el tipo de consumidor al que van dirigidos los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado.
- 8. En efecto, el Tribunal Andino, en el pronunciamiento emitido en el Proceso 36-IP-2018, sobre la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, ha establecido lo siguiente:

“1.2. (...). Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor³.

a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, consiste en 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 (...).”

- 9. En ese sentido, la Sentencia efectúa una incorrecta interpretación del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, debido a que para poder determinar si se produce riesgo de confusión directo o indirecto, es necesario observar determinados

criterios, establecidos por la doctrina y por la jurisprudencia. Así, al analizar la existencia de confundibilidad entre dos signos, debe considerarse la impresión de conjunto de los mismos que genera en la mente del consumidor, y observar los criterios expresamente establecidos por el Tribunal Andino, en la Interpretación Prejudicial, emitida con motivo del presente proceso, entre ellos:

"b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:¹

(i) *Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, **es importante tener en cuenta las letras**, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.*

(...)

(iv) ***Se debe observar el orden de las vocales**, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (...)" (el subrayado y negritas agregado)*

10. La Sala Casatoria advertirá que ha sido precisamente este imprescindible criterio el que el *Ad-quem* no ha tenido en cuenta al momento de analizar la confundibilidad entre los signos confrontados, habiéndose desnaturalizado el proceso natural de evaluación de los signos que discurre en la mente del consumidor al encontrarse frente a éstos; quienes por lo general adquieren los productos en el mercado de manera verbal siendo innegable que al solicitar los productos en el mercado bajo la denominación FAMSUN, pueden obtener por respuesta un producto identificado con la marca registrada SAMSUNG, debido a que comparten idéntica secuencia de vocales y la impresión sonora de sus consonantes es muy similar.

11. Cabe precisar que el riesgo de confusión al cual puede estar expuesto el consumidor, puede ser directo o indirecto. La confusión directa se configura cuando el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia que se trata del producto o servicio del competidor, simplemente porque los signos que los distinguen en el mercado son parecidos a nivel gráfico, fonético y/o conceptual.

¹ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

12. En este orden de ideas, la Sentencia incurre en contradicción, al desconocer los criterios interpretativos antes esbozados para determinar el riesgo de confusión entre los signos y además evidencia una contradicción en el razonamiento, dado que aun cuando reconoce que comparten idéntica secuencia de vocales; omite efectuar el análisis comparativo siguiendo las reglas antes esbozadas.
13. No se puede sustentar la inexistencia del riesgo de confusión centrándose en los elementos diferenciadores; si la propia norma establece que se debe enfatizar en las semejanzas ya que de allí emerge el riesgo de confusión; criterios que si fueron observados por el Tribunal del Indecopi para denegar el registro.
14. Señores Magistrados, en la Sentencia se ha incurrido en una infracción normativa al artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, al dársele un sentido que no tiene, conforme lo demostraremos a continuación:

INTERPRETACIÓN CORRECTA DE LA NORMA EN CUESTIÓN

15. Analicemos nuevamente lo que establece el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará 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; (...)*”

16. La interpretación del citado artículo es la siguiente:

Correcta Interpretación

Que, la norma tiene por finalidad proteger el interés público de los consumidores, librándolos de aquellas semejanzas o identidades entre marcas que lo induzcan a confusión directa o indirectamente y, por tanto, menoscaben con ello, su derecho a la libre elección de los productos o servicios. Lo que se verifica en el caso de autos al EXISTIR riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

17. La claridad y precisión con la que ha sido diseñada la norma, nos lleva a obtener la solución a partir de la aplicación de una interpretación literal. Interpretación que

guarda congruencia con la disposición bajo análisis y con la naturaleza del instituto de confundibilidad de marcas.

- 18. Así, de una simple lectura del texto en mención, se advierte que éste posibilita a la Autoridad Administrativa a impedir el registro de marcas, que sean susceptibles de inducir a confusión al consumidor.
- 19. Es tan clara la norma, que no sólo se ha puesto en el supuesto de que se produzca el riesgo de confusión; sino que considera la mera posibilidad de que este se produzca; lo que responde a una de las finalidades esenciales del Derecho Marcario como es la de cautelar el interés superior de los consumidores de que se vean inducidos a error o engaño.
- 20. De la lectura del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, se desprende los elementos a tener en cuenta al analizar el riesgo de confusión entre los signos, como son la interrelación entre los productos-servicios; los signos y su fuerza distintiva.
- 21. Es preciso señalar que nuestro marco legal interno al regular el análisis que deberá efectuar la Autoridad Administrativa ha establecido que deberá darse mayor énfasis a las semejanzas que a las diferencias entre los signos, señalando lo siguiente:

Decreto Legislativo N° 1075:

“Artículo 45.- Determinación de semejanza

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

*b) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y **con mayor énfasis en las semejanzas** que en las diferencias;
(...)”.*

-
- 22. En clara observancia del referido dispositivo legal, el Tribunal del Indecopi para determinar si dos marcas son semejantes y SUSCEPTIBLES de inducir a confusión a los consumidores, analiza las marcas a partir de la impresión en conjunto que cada una de ellas pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Es de destacar que por lo general el consumidor no compara

simultáneamente las marcas; sino más bien la marca que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontada con el vago recuerdo que guarde de la marca anteriormente percibida.

23. De allí, que al efectuar la comparación entre dos marcas en conflicto, es necesario determinar principalmente aquellas características que con mayor facilidad recordará el consumidor al adquirir un producto o contratar un servicio en el mercado; siendo lo más importante a considerar las semejanzas y no las diferencias entre los signos.

24. Debemos enfatizar que este criterio también ha sido expuesto por el Tribunal Andina en la interpretación prejudicial emitida con motivo del presente proceso, recaída en el Proceso 150-IP-2017, en donde dicho órgano supranacional, ha dejado establecido que al realizar el cotejo entre dos signos se debe tener en cuenta lo siguiente:

"(...) b) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación (...)"

25. Partiendo de lo anterior, frente a marcas que comparten algún elemento en común – sea este denominativo o gráfico – el mismo que no tiene el carácter de descriptivo, genérico o de uso común, es evidente que los consumidores se encuentren expuestos a un potencial riesgo de ser inducidos a confusión respecto al origen empresarial de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto.

26. Recordemos que la norma tiene por finalidad proteger el interés público de los consumidores, librándolo de aquellas semejanzas o identidades que se presentan entre marcas en conflicto, que lo induzcan a confusión directa o indirecta y que afecten su derecho a la libre elección de productos o servicios.

27. Por ello, la Sentencia materia del recurso no puede desconocer el criterio interpretativo establecido en la norma, asumiendo contrariamente a ley que sólo en base a un análisis parcial de las marcas en conflicto, **incidiendo** en las **diferencias** y no en las semejanzas entre los mismos, se puede determinar que no resultan confundibles; más aún cuando la propia Sala Contenciosa Administrativa ha evidenciado que comparten un término que es el que genera la mayor recordación en el público consumidor.

- 28. En los signos confrontados debemos tener presente que lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. El análisis se debe efectuar considerando al signo como unidad, donde 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 sin descomponer las partes para intentar ubicar diferencias.²

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes (...), y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.³

*La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: "La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (...)"*⁴

- 29. En el presente caso, notamos que la Sala se ha apartado del referido criterio y ha basado su examen de confundibilidad únicamente en las diferencias existentes entre los signos confrontados, olvidando analizar las semejanzas existentes entre los signos y la impresión en conjunto que éstos causan en la mente del consumidor.
- 30. No debemos olvidar que el otorgamiento de registro de una marca genera una serie de efectos en el esfera jurídica y económica. Por ello, la Autoridad Administrativa debe actuar con suma prudencia al momento de administrar el otorgamiento de una

² "La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: "La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, (...)"Proceso 48-IP-2004. (el resaltado es nuestro).

³ Proceso 184-IP-2007.

⁴ Proceso 08-IP-2011

marca; pues un ejercicio negligente de dicha atribución puede generar una grave distorsión en el mercado; con el consecuente perjuicio a los consumidores; ante el indebido otorgamiento de una marca idéntica o semejante a una marca anteriormente registrada, por la posibilidad de ser inducidos a confusión.

31. En tal sentido, si dos marcas distinguen productos y/o servicios idénticos, comparten idéntica secuencia de vocales que son las que fijan la sonoridad de la denominación y se estimará que el consumidor estará expuesto a confusión, entonces NO debe permitirse la coexistencia de dichas marcas en el mercado.
 32. La Sentencia recurrida no abordó ni discutió el examen comparativo entre las marcas en conflicto conforme lo dispone la normativa andina; pues en vez de realizar un análisis integral observando las reglas de cotejo expresadas por el Tribunal Andino; es decir, un análisis conjunto de los signos, se limitó a efectuar un análisis parcial; inobservando la regla que determina que deberá poner énfasis en las semejanzas que en las diferencias. De allí que efectuó una interpretación incorrecta de la norma andina.
 33. Además, en una evidente incongruencia, a pesar de establecer que comparten idéntica secuencia de vocales, que son las que fijan la sonoridad de la denominación opta por desviar la atención a las diferencias gráficas de los signos, inobservando una de las reglas básicas al efectuar el cotejo marcario, cual es que se debe poner mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias..
 34. A mayor abundamiento, la Sala Contenciosa Administrativa no ha valorado que la confusión a la que puede estar expuesto el consumidor, es una confusión directa – en virtud de la cual los consumidores adquieren los productos o contratan los servicios identificados con una marca determinado en la creencia de que se trata de productos o servicios de otra marca.
 35. En su defecto, puede ser indirecta, pues puede asumir que los productos y/o servicios provienen del mismo origen empresarial o aun cuando pertenezcan a empresarios distintos existe alguna relación o vinculación comercial entre ellos.
-
36. Bajo ese contexto, la Sala Casatoria advertirá que de una correcta interpretación del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 y de la correcta aplicación del inciso a) del artículo 45 del Decreto Legislativo 1075, observando el criterio de confundibilidad materia de autos, esto es, una impresión en conjunto de los signos

confrontados, con mayor énfasis en las semejanzas que las diferencias y teniendo en cuenta que cuando dos signos en conflicto comparten idéntica secuencia de vocales, que son las que sirven para fijar la sonoridad, advertiría que de coexistir dichos signos en el mercado los consumidores podrían ser inducidos a confusión respecto al origen empresarial de los productos que identifican. Y es que ante esa probabilidad, o posibilidad si se quiere, de que el público consumidor pueda confundir los signos, es evidente que se debe evitar su coexistencia.

Por todo lo expuesto, solicitamos se **REVOQUE** la Resolución materia de casación, declarando en su oportunidad **INFUNDADA** la demanda en todos sus extremos.

V. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

La Sala Constitucional y Social competente se servirá apreciar de la sola lectura de la sentencia recurrida, que ésta causa agravio al Indecopi, en la medida que erige un precedente jurisdiccional sesgado por la vía de la interpretación errónea e inaplicación de normas sustantivas.

Por tanto, podemos concluir válidamente, en atención a las consideraciones antes desarrolladas que, el presente recurso extraordinario de casación, al sustentarse en causales previstas expresamente en la ley material, y encontrarse debidamente fundamentado en las consideraciones expuestas en el presente escrito, debe ser declarado procedente y, posteriormente, fundado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República.

POR TANTO:

Sírvase, tener por interpuesto el presente Recurso de CASACIÓN, y remitir los actuados a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República.

PRIMER OTROSÍ DECIMOS: Que, de conformidad con el artículo 24 inciso g) del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley N° 27231, el INDECOPI, está ~~exonerada del pago de todo tipo de tasa judicial. Por dicha razón, nos eximimos de~~ adjuntar al presente escrito el Recibo de Pago correspondiente.

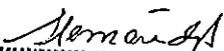
SEGUNDO OTROSI DECIMOS.- Que reiteramos nuestro domicilio procesal en la casilla 4393 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, a donde se servirán hacer llegar las notificaciones que se dicten con ocasión de la interposición del presente recurso de casación

TERCER OTROSI DECIMOS.- Que, acompañamos copia de la cédula de notificación de la resolución (sentencia) impugnada (Anexo 1-A) y de la expedida en primer grado (Anexo 1-B), certificada con sello, firma y huella digital por la abogada que autoriza el presente recurso.

CUARTO OTROSI DECIMOS.- Que adjuntamos al presente escrito, copia del Documento Nacional de Identidad del apoderado que suscribe (Anexo 1-C) y copia legalizada del testimonio de poder del apoderado que suscribe (Anexo 1-D).

Lima, 01 de agosto de 2019

/gh


.....
Gabriela Del C. Hernández Aspajo
ABOGADA
C.A.L. N° 37195


GABRIELA HERNÁNDEZ ASPAJO
Apoderada
INDECOPI



Corte Suprema de Justicia de la República
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

**AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO
CASACIÓN N° 22966-2019
LIMA**

Lima, quince de mayo
de dos mil veinte

VISTOS; con el acompañado; y, **CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el **Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi**, de fecha uno de agosto de dos mil diecinueve, obrante a fojas doscientos ochenta y seis, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número veintiuno, de fecha dieciocho julio de dos mil diecinueve, obrante a fojas doscientos cuarenta y ocho, que **revocó** la sentencia apelada contenida en la resolución número cinco, de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento dieciocho, que declaró infundada la demanda; y **reformándola**, la declaró **fundada**. Para tal efecto, se debe proceder a verificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modificados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, concordantes con los artículos 35 numeral 3) y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS.

SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional por el artículo 139 numeral 3) de la Constitución Política del Estado, el cual garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Cabe indicar que al ser el derecho al recurso un derecho prestacional de configuración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del ordenamiento procesal.

TERCERO: El citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 determina el proceso contencioso administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos

**AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO
CASACIÓN N° 22966-2019
LIMA**

requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil.

CUARTO: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, señala que el recurso de casación se interpone: **1)** Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso; **2)** ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de notificación de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certificada con sello, firma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres (03) días; **3)** dentro del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; y, **4)** adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1) y 3), la Corte rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez (10) ni mayor de cincuenta (50) unidades de referencia procesal en caso de que considere que su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con los requisitos previstos en los numerales 2) y 4), la Corte concederá al impugnante un plazo de tres (3) días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez (10) ni mayor de veinte (20) unidades de referencia procesal si su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará el recurso.

QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la parte recurrente reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, ya que se interpone: **1)** Contra una sentencia expedida por una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fin al proceso; **2)** ante la Quinta Sala Especializada Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, órgano jurisdiccional superior que emitió la resolución impugnada y elevó los actuados; **3)** dentro del plazo de diez días

*Corte Suprema de Justicia de la República
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente*

**AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO
CASACIÓN N° 22966-2019
LIMA**

de notificada la resolución impugnada; y, **4)** no adjunta la tasa judicial por derecho al recurso de casación, al encontrarse exonerado. En ese sentido, habiendo superado el examen de admisibilidad, corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia.

SEXTO: En cuanto a los requisitos de procedencia, se debe tener en cuenta, que el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que el modificado artículo 388 del acotado cuerpo legal establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: **1)** Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; **2)** describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; **3)** demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, **4)** indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.

SÉPTIMO: Antes del análisis de los requisitos de procedencia, conviene precisar, para efectos del presente caso, que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esta razón que nuestro legislador ha establecido, a través de lo prescrito en el artículo 384 del Código Procesal Civil, que sus fines se encuentran limitados a **1)** la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y **2)** la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia.

OCTAVO: En ese mismo sentido, por medio de la modificación efectuada al artículo 386 del Código Procesal Civil por el artículo 1 de la Ley N° 29364, publicada el veintiocho de mayo de dos mil nueve, se ha regulado como únicas causales del recurso de casación la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la decisión impugnada. En consecuencia, su fundamentación por parte del recurrente debe ser *clara, precisa y concreta*, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las denuncias que configuran

**AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO
CASACIÓN N° 22966-2019
LIMA**

la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial.

NOVENO: El recurso de casación interpuesto cumple con la exigencia de fondo prevista en el citado artículo 388 numeral 1) del Código Procesal Civil, pues de los actuados se observa que la entidad recurrente no interpuso recurso de apelación contra la resolución número cinco de primera instancia, en tanto que la misma no le resultó adversa. Asimismo, en cumplimiento del numeral 4) del mencionado artículo la entidad recurrente señala que su pedido casatorio es revocatorio.

DÉCIMO: Antes del análisis de los demás requisitos de procedencia señalados en los incisos 2) y 3) del artículo 388 del acotado código adjetivo, es necesario precisar que el recurrente debe demostrar –argumentar o fundamentar– que la norma denunciada como infractora va a influir en la decisión adoptada al extremo de cambiar el sentido de lo resuelto por la Sala Superior, de forma tal que determine su anulación y, en consecuencia, la reposición al estado que corresponda; o, la revocación de tal decisión y su reforma en cuanto al fondo de lo resuelto; en tal sentido, debe haber una relación entre las normas que se afirma vulneradas y las cuestiones analizadas, debatidas y resueltas por la instancia de mérito.

DÉCIMO PRIMERO: En el caso de autos, el recurrente invoca como causales de su recurso las siguientes:

- Infracción normativa por inaplicación del literal a)¹ del artículo 45 del del Decreto Legislativo N° 1075; e, infracción normativa por interpretación errónea del literal a)² del artículo 136 de la Decisión N° 486.

¹ Artículo 45.- Determinación de semejanza A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias.

² Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios

*Corte Suprema de Justicia de la República
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente*

**AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO
CASACIÓN N° 22966-2019
LIMA**

La entidad recurrente señala que la Sala Superior no efectúa en la sentencia de vista un análisis de los signos poniendo énfasis en las semejanzas, sino que se centra únicamente en las diferencias existentes entre los mismos; por lo que, el Colegiado Superior considera que los signos confrontados no serían confundibles, sin tener en cuenta todos los aspectos a tomar en consideración cuando se analiza la existencia o no de riesgo de confusión entre dos signos, confusión que puede darse de manera directa o indirecta, teniendo en cuenta las semejanzas gráficas y fonéticas. Asimismo, indica que la sentencia de vista concluye que no existe riesgo de confusión entre los signos, toda vez que pueden coexistir pacíficamente en el mercado por las diferencias a nivel fonético y gráfico existentes, así como al tipo de consumidor; sin embargo, se ha desnaturalizado el proceso natural de evaluación de los signos que discurre en la mente del consumidor al encontrarse frente a estos, quienes por lo general adquieren los productos de manera verbal, siendo que al solicitarlos verbalmente en el mercado bajo la denominación FANSUN, pueden obtener por respuesta un producto identificado con la marca registrada SAMSUNG, pues comparten idéntica secuencia de vocales y la impresión sonora de sus consonantes es similar. Sostiene que las normas aludidas como infracciones tienen por finalidad proteger el interés público de los consumidores, por ello se debe tener en cuenta antes del otorgamiento de una marca los efectos que generaría en la esfera jurídica y económica, por consiguiente, se debe actuar con prudencia al momento de administrar dicho otorgamiento, pues podría generar una distorsión en el mercado en perjuicio de los consumidores.

DÉCIMO SEGUNDO: Con relación a las infracciones descritas en el considerando anterior, esta Suprema Sala considera de la revisión de autos, así como la Sala de Superior lo ha establecido, que de un *análisis ortográfico y fonético* se puede apreciar que el conjunto de signos distintivos de la marca que se pretende registrar FANSUN y la que se encuentra registrada SAMSUNG; las primeras consonantes F en el primer caso y S en el segundo, **generan diferencias al pronunciarse**. Asimismo, en cuanto al *análisis de los elementos visuales o figurativos* de las marcas en cuestión se

respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

**AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO
CASACIÓN N° 22966-2019
LIMA**

advierte que **existen diferencias gráficas entre ambos, además de los distintos tipos de letra que saltan a la vista**, como se puede apreciar de las siguientes imágenes:

Marca solicitada

Marca registrada con Certificado N.° 2747

FAMSUN



DÉCIMO TERCERO: Por otro lado, respecto a los canales de comercialización, la Sala de mérito verifica que, en el presente caso, los productos o servicios no son de consumo masivo³, por tanto, el público al que van dirigidos se encuentra enmarcado en el criterio de *consumidor selectivo*⁴, que se presume más informado y atento que el consumidor medio; por lo que **no existe vinculación o conexión competitiva entre ellos**. En consecuencia, el Colegiado Superior ha determinado que es posible

³ Ello conforme a su solicitud de registro de marca, obrante a fojas 01 del expediente administrativo, el cual señala en el numeral 2.5 como lista de productos y/o servicios: Máquinas agrícolas; desintegradoras; prensas de piensos; máquinas de corte; trituradoras [máquinas] para uso industrial; máquinas mecánicas distribuidoras de alimentos para animales; máquinas para trabajar la madera (comprendidas en la clase); tamices [máquinas o partes de máquinas]; batidoras; aparatos electromecánicos para preparar alimentos; mezcladores [máquinas]; máquinas de desgrane de granos; máquinas de elaboración de cerveza; máquinas de embalaje; máquinas de estampado; transportadores de cinta; máquinas para trabajar los metales; máquinas de manipulación industrial; robots [máquinas]; separadores; transportadores neumáticos; instalaciones de condensación; correas para máquinas; máquinas y aparatos de limpieza eléctricos; máquinas seleccionadoras para uso industrial.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 36-IP-2018, página 5, obrante a fojas 171 (y al reverso) del expediente principal. Se señala que: "1.4. ... al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de las marcas: ... d) al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: ... (ii) **Criterio de consumidor selectivo:** se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, va que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría (...)"

*Corte Suprema de Justicia de la República
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente*

**AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO
CASACIÓN N° 22966-2019
LIMA**

su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

DÉCIMO CUARTO: A mayor abundamiento, si bien se aprecia que los servicios que ofrecen ambos signos se encuentran comprendidos en la clase 7 de la Clasificación Internacional, también lo es, que **ello no implica que al estar ambos productos ubicados en el mismo lugar de la clasificación exista riesgo de confusión y competencia desleal⁵.**

DÉCIMO QUINTO: De lo expuesto, se concluye que la entidad recurrente no contaría con el debido sustento al pretender que se evalúen pruebas en esta sede, toda vez que procura que se evalúe la existencia de riesgo de confusión a pesar de existir diferencias entre las marcas involucradas, es decir, lo que se pretende realmente es que se efectúe la revaloración de la marca que se pretende registrar, lo que evidentemente se contrapone con la finalidad del recurso de casación.

DÉCIMO SEXTO: En este sentido, se desprende que la Sala Superior ha cumplido con exponer sus razones de hecho y de derecho para efectos de declarar fundada la demanda, por tanto, la argumentación expuesta del recurso no cumple con el requisito normado por el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, por el cual se exige para la procedencia del recurso de casación "*demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada*", deviniendo en **improcedente** la causal denunciada.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013 -2008-JUS, concordante con el artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364 de aplicación supletoria a los procesos contencioso administrativos declararon: **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto por el **Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi**, de fecha uno de agosto de dos mil diecinueve, obrante a fojas doscientos

⁵ Casación N° 2627-2014-Lima Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente.

**AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO
CASACIÓN N° 22966-2019
LIMA**

ochenta y seis, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número veintiuno, de fecha dieciocho julio de dos mil diecinueve, obrante a fojas doscientos cuarenta y ocho; en los seguidos por la empresa Muyang Co. Ltd. contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI, sobre Acción Contencioso Administrativa; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial "El Peruano" conforme a ley; y los devolvieron. **Interviene como ponente el señor Juez Supremo Pariona Pastrana.**

S.S.

PARIONA PASTRANA

TOLEDO TORIBIO

YAYA ZUMAETA

BERMEJO RÍOS

BUSTAMANTE ZEGARRA

Jhmb/cda