

SOLICITANTE : ANDES PERUANOS EXPORT IMPORT S.A.C.

**Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia**

Lima, treinta y uno de agosto del dos mil seis.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 17 de febrero del 2005, Andes Peruanos Export Import S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación MAKI escrita en letras características dentro de una figura rectangular, en la parte superior la figura estilizada de un ave, dentro de una figura rectangular, todo enmarcado dentro de una figura irregular de bordes dentados, en los colores marrón en dos tonalidades, negro, rosado y blanco; conforme al modelo, para distinguir harinas de lúcuma, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.



Mediante Resolución N° 6166-2006/OSD-INDECOPI de fecha 2 de mayo del 2006, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

- Se ha verificado que en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial se encuentra registrada a favor de Inversiones Hidalgo E.I.R.L. la marca de producto MAKITAS y logotipo, inscrita bajo certificado N° 86777, con la cual el signo solicitado resulta confundible.
- Las harinas de lúcuma que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculadas con las preparaciones hechas de cereales, preparaciones hechas de la combinación de harinas de cereales, leguminosas y/o tubérculos en harina que distingue la marca registrada.
- Desde el punto de vista gráfico y fonético, se advierte que la semejanza existente entre los signos confrontados radica en el hecho de que el único elemento denominativo que conforma el signo solicitado (MAKI) se

encuentra íntegramente comprendido dentro del elemento denominativo relevante que conforma la marca registrada.

- Si bien ambos signos presentan elementos figurativos distintos en su conformación, la relevancia que presentan sus denominaciones MAKI y MAKITAS determina que dichos elementos no contribuyan a la diferenciación de los signos en cuestión.
- Si bien las denominaciones MAKI y MAKITAS no evocan significado alguno, la denominación MAKITAS parece ser el diminutivo de la denominación MAKI.

Con fecha 23 de mayo del 2006, Andes Peruanos Export Import S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando que los productos que distinguen los signos confrontados son diferentes, así, mientras la marca registrada distingue un producto terminado que va dirigido directamente al consumidor final (galletas de maca), el signo solicitado pretende distinguir un insumo que sirve para elaborar helados y postres (harina de lúcuma), cuya venta se encuentra orientada a los fabricantes.

Posteriormente, Andes Peruanos Export Import S.A.C. adjuntó un escrito señalando que no es usual que una empresa que se dedica a la fabricación de harina de lúcuma como insumo para la industria de alimentos amplíe su actividad económica a la comercialización de los productos que distingue la marca registrada, ya que se requiere una tecnología e infraestructura diferente. Indicó que los signos en cuestión difieren en su secuencia de vocales y de sílabas, así como en su sílaba tónica, por lo que su pronunciación de conjunto es diferente. Manifestó que la distinta extensión de las denominaciones de los signos confrontados, así como sus elementos figurativos, determinan una impresión visual de conjunto diferente. Agregó que el diminutivo ITA en la marca registrada suscita en el consumidor la idea de un producto de dimensiones pequeñas vinculado con la maca; mientras que el signo solicitado MAKI, cuyo significado en el idioma quechua es mano, evoca en el consumidor un concepto distinto. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.

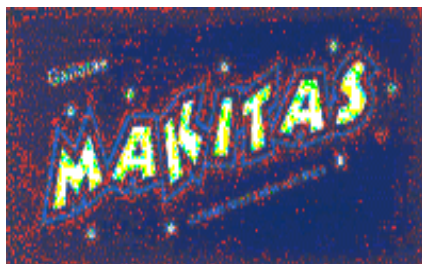
## II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado MAKI y logotipo y la marca registrada MAKITAS y logotipo.

## III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

### 1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Inversiones Hidalgo E.I.R.L. (Perú) es titular de la marca de producto constituida por la denominación MAKITAS escrita en letras características con delineado y sombreado, la palabra GALLETAS escrita en letras características y GALLETAS FORTIFICADAS CON MACA escrita en letras características dentro de una figura rectangular conteniendo estrellas, todo en los colores azul, blanco, amarillo, rojo, azul y celeste, conforme al modelo, que distingue galletas fortificadas con maca, preparaciones hechas de cereales; preparaciones hechas de la combinación de harinas de cereales, leguminosas y/o tubérculos en harina; pan, pastelería y confitería, helados comestibles, café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 86777, vigente hasta el 18 de febrero del 2013.



## 2. Determinación del riesgo de confusión

La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca<sup>1</sup>.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486<sup>2</sup> realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-2005<sup>3</sup>, en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.”

<sup>1</sup> 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; (...).”

<sup>2</sup> Ver nota 1.

<sup>3</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.”

La Sala considera que, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

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

De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-2005<sup>4</sup>, el Tribunal Andino estableció que: “Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.”

---

<sup>4</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 del 7 de diciembre del 2005.

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.

### 2.1 Identidad de los productos distinguidos

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir harina de lúcuma de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial; mientras que la marca registrada distingue galletas fortificadas con maca, preparaciones hechas de cereales; preparaciones hechas de la combinación de harinas de cereales, leguminosas y/o tubérculos en harina; pan, pastelería y confitería, helados comestibles, café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto, se advierte que la harina de lúcuma que pretende distinguir el signo solicitado guarda conexión competitiva con algunos de los productos que distingue la marca registrada, tales como las preparaciones hechas de cereales y las preparaciones hechas de la combinación de harinas de cereales leguminosas y/o tubérculos en harina. En efecto, la harina de lúcuma que pretende distinguir el signo solicitado, al igual que las preparaciones de cereales y harinas que distingue la marca registrada, son insumos alimenticios que se encuentran dirigidos a un público consumidor especializado (agentes de la industria alimentaria).

### 2.2. Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**RESOLUCIÓN N° 1245-2006/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 233335-2005**

mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N° s 147-IP-2005<sup>5</sup> y 156-IP-2005<sup>6</sup>.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

En el presente caso, tratándose de insumos empleados en la elaboración de alimentos, se considera que el público consumidor prestará cierto grado de atención en función a sus necesidades.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

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

Conforme lo señala Fernández - Novoa<sup>7</sup>, "...a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta".

<sup>5</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre del 2005.

<sup>6</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 (nota 3).

<sup>7</sup> Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**RESOLUCIÓN N° 1245-2006/TPI-INDECOPI**

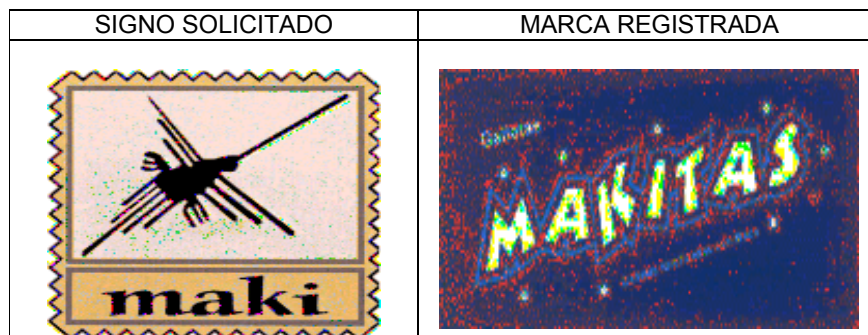
**EXPEDIENTE N° 233335-2005**

Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo.” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (...) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

Atendiendo a que los signos en cuestión son signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.

La Sala considera que en ambos signos el aspecto denominativo y el figurativo tienen la misma relevancia, dada la especial disposición de sus elementos denominativos, así como la composición singular de su aspecto figurativo, tal como se aprecia a continuación:



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

En el caso de la marca registrada, se advierte que el único elemento denominativo relevante es la denominación MAKITAS, toda vez que la denominación “galletas”, así como la frase “galletas fortificadas con maca”, son elementos denominativos de carácter genérico y descriptivo, respectivamente, que por su condición no son relevantes al momento de realizar el examen comparativo con el signo solicitado.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada, desde el punto de vista fonético, se advierte que difieren en su secuencia de vocales y consonantes, por lo que al momento de ser pronunciados generan un impacto sonoro diferente.

Desde el punto de vista gráfico, se observa que la distinta extensión de los signos confrontados, sumado a su aspecto figurativo, determina una impresión visual de conjunto distinta.

Desde el punto de vista conceptual, se considera que ambos signos se encuentran conformados por denominaciones de fantasía, por lo que no transmiten una idea en particular al público consumidor.

### 2.3 Riesgo de confusión

Por los argumentos expuestos, no obstante existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, dadas las diferencias fonéticas

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**RESOLUCIÓN N° 1245-2006/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 233335-2005**

y gráficas existentes entre los mismos, se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor.

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823, razón por la que corresponde su acceso a registro.

**IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA**

REVOCAR la Resolución N° 6166-2006/OSD-INDECOPI de fecha 2 de mayo del 2006 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación MAKI escrita en letras características dentro de una figura rectangular, en la parte superior la figura estilizada de un ave, dentro de una figura rectangular, todo enmarcado dentro de una figura irregular de bordes dentados, en los colores marrón en dos tonalidades, negro, rosado y blanco, solicitada por Andes Peruanos Export Import S.A.C. (Perú), para distinguir harinas de lúcuma de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contando desde la fecha de la presente resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.

***Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Jorge Santistevan de Noriega y Dante Mendoza Antonioli.***

**BEGOÑA VENERO AGUIRRE**  
**Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual**

/kp.