

SOLICITANTE: TIERRA DE NIÑ@S

Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial: Existencia.

Lima, cuatro de octubre del dos mil siete

I. ANTECEDENTES

Con fecha 20 de noviembre del 2006, Tierra de Niñ@s (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio KILLA WASI, para distinguir visitas turísticas, acompañamiento de viajeros, asesorías, consultas e informaciones por cualquier medio en materia de turismo y viajes, servicios de transporte a pasajeros, turismo vivencial, de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución N° 6864-2007/OSD-INDECOPI de fecha 23 de abril del 2007, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

- (i) Se ha verificado que en la clase 39 de la Nomenclatura Oficial se encuentra registrada la marca de servicio KUNTUR WASI TRAVEL y logotipo, con la cual el signo solicitado resulta confundible.
- (ii) Los servicios que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran incluidos entre los que distingue la marca registrada.
- (iii) La semejanza de los signos radica en el hecho de que comparten el término WASI, lo cual genera una impresión visual y sonora de conjunto similar.
- (iv) Si bien el signo solicitado incluye en su conformación el término KILLA y la marca registrada incluye el término KUNTUR, así como elementos figurativos, estos no logran diferenciar plenamente a los signos, ya que podrían inducir al usuario a creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada.

Con fecha 17 de mayo del 2007, Tierra de Niñ@s interpuso recurso de apelación señalando lo siguiente:

- (i) No se ha tomado en cuenta que cada uno de los signos tiene un significado conceptual diferente, ya que la marca registrada está compuesta por la denominación KUNTUR WASI TRAVEL, la cual traducida al idioma castellano quiere decir VIAJAR EN LA CASA DEL CONDOR, a diferencia del signo solicitado que su denominación está compuesta por las palabras KILLA WASI que significa CASA DE NIÑOS.
- (ii) La palabra TRAVEL ha ingresado a nuestro idioma castellano al ser entendido por el consumidor medio y el idioma quechua según el

Decreto Ley 21156 es reconocido como idioma oficial del Perú, por lo que se puede deducir que el público consumidor va a poder distinguir los signos.

- (iii) No existe similitud ortográfica ni fonética entre los signos, ya que están compuestos por diferentes palabras.
- (iv) La palabra WASI es utilizada en marcas que distinguen servicios de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, toda vez que se familiariza con el sector turismo, tal es así que existen variedad de agencias de viaje, hoteles y otros establecimientos turísticos que contienen esta palabra, así como también existen marcas registradas en la clase 39 que contienen la palabra WASI y coexisten pacíficamente en el mercado sin crear confusión en el público consumidor.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado KILLA WASI y la marca registrada KUNTUR WASI TRAVEL y logotipo.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

- a) Kuntur Wasi Travel S.R.Ltda. (Perú) es titular de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación KUNTUR WASI TRAVEL y la figura de tres cerros y un cóndor que cruza el segundo y tercer cerro; conforme al modelo, que distingue servicios de agencia de viajes y turismo, de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 16053, vigente hasta el 30 de octubre del 2008.



- b) Cabo de Hornos S.A. (Chile) es titular de la marca de servicio AWASI que distingue Agencia de turismo (con excepción de reserva de hoteles y de pensiones); organización de cruceros, excursiones y viajes; servicios de información relativas a los viajes por medio de una red global de computación; servicios de agencia de viajes; servicios de información de viajes a través de boletines o tablas electrónicas; reservas para los viajes, visitas turísticas; acompañamiento de viajeros; asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de turismo y viajes; servicios de transporte de pasajeros, mercancías, documentos, valores y todo tipo de productos por cualquier medio; asistencia en caso de avería de vehículos (remolque); asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de transporte, alquiler de vehículos, de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 43757, vigente hasta el 13 de noviembre del 2016.
- c) En la clase 39 de la Nomenclatura Oficial no se encuentra registrada alguna otra marca que incluya en su conformación la denominación WASI.
- d) En la clase 39 de la Nomenclatura Oficial se encuentran diversas marcas registradas que incluyen en su conformación la denominación TRAVEL, tales como: TRAVEL ACE INTERNATIONAL TA (mixta), TRAVEL BUS, TRAVEL GROUP (mixta), TRAVEL MAR, TRAVEL MARKET PERU, TRAVEL ONE (mixta), TRAVEL SHOP (mixta), TRAVEL SUCCESS, entre otras.

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 marca¹.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486² realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-2005³, 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

¹ 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; (...).”

² Ver nota 1.

³ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.

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

RESOLUCIÓN N° 1972-2007/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N°297627-2006

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.”

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-2005⁴, el Tribunal Andino estableció que: “Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro

⁴ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 del 7 de diciembre del 2005.

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.”

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 Similitud o conexión competitiva

En el presente caso, se advierte que el signo solicitado, entre otros, pretende distinguir los mismos servicios que distingue la marca registrada (servicios de turismo).

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, criterio por lo demás contenido en el artículo 131° inciso a) del Decreto Legislativo 823⁵. 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

⁵ Artículo 131.- 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;
- 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.

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

RESOLUCIÓN N° 1972-2007/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N°297627-2006

si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N° 55-IP-2000⁶ y N° 76-IP-2000⁷.

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, atendiendo a la naturaleza de los servicios, es razonable presumir que los usuarios prestarán un grado de atención especial al contratarlos, ya que se tendrán en cuenta el costo del servicio, así como las necesidades de cada usuario.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos 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 - Novoa⁸, "...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".

⁶ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.

⁷ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (ver nota 6), p. 15.

⁸ 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° 1972-2007/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N°297627-2006

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 la marca registrada es un signo mixto, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.

En el caso de la marca registrada, se advierte que tanto el elemento denominativo como el aspecto figurativo son relevantes a fin de identificar un origen empresarial determinado. En efecto, el aspecto denominativo es relevante debido a su dimensión dentro del signo (y *en él destacan las denominaciones KUNTUR WASI por su mayor tamaño respecto de la denominación TRAVEL y debido a que esta última forma parte de otras marcas registradas en la clase 39*) y el aspecto figurativo resulta relevante

por la particularidad de sus componentes figurativos, tal como se aprecia a continuación:



Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado KILLA WASI y la marca registrada KUNTUR WASI TRAVEL y logotipo, desde el punto de vista fonético, se advierte que si bien los signos confrontados comparten la denominación WASI, la presencia de sus elementos denominativos adicionales (KILLA/ KUNTUR TRAVEL) determina que generen un impacto sonoro de conjunto diferente.

Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que si bien los signos comparten un término idéntico (WASI), la presencia de sus denominaciones adicionales (KILLA/ KUNTUR TRAVEL) y el aspecto figurativo de la marca registrada origina una impresión visual distinta.

Desde el punto de vista conceptual, se observa que ambos signos son de fantasía. En efecto, contrariamente a lo manifestado por la solicitante, la Sala considera que si bien ambos signos se encuentran conformados por términos en el idioma quechua, su significado no es entendido por el público usuario en general, siendo que el hecho de que sea reconocido como idioma oficial en el país no implica que sea hablado y/o entendido de manera masiva por la población.

2.3 Riesgo de confusión

Cabe precisar que la confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la *confusión directa* se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares, de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la *confusión indirecta* no está referida a los productos o servicios en sí sino al origen empresarial de los mismos, es decir, que el consumidor, aun diferenciando claramente los productos o servicios, podría creer que el signo

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 1972-2007/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N°297627-2006

solicitado es una variación de la marca registrada o pensar que el nuevo signo distingue una línea de productos fabricados por su titular o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas.

En el presente caso, dado que el signo solicitado pretende distinguir, entre otros, los mismos servicios que distingue la marca registrada, aun cuando el público usuario logre percibir y recordar que los signos en cuestión son diferentes, el hecho de que compartan la denominación WASI – *no presente de manera individualizada en la conformación de alguna otra marca registrada en la clase 39 de la Nomenclatura Oficial*⁹ - constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al usuario a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca inscrita a favor de Kuntur Wasi Travel S.R.Ltda. o una nueva línea de los servicios que distingue dicha marca, o que existe vinculación de carácter comercial entre las empresas.

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.

III. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 6864-2007/OSD-INDECOPI de fecha 23 de abril del 2007, que DENEGÓ el registro de la marca de de servicio KILLA WASI, solicitado por Tierra de Niñ@s.

Con la intervención de los vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Mera Gómez y Tomás Unger Golsztyn

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA
Vice- Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

/kp.

⁹ Cabe precisar que si bien en la clase 39 de la Nomenclatura Oficial se encuentra registrada la marca AWASI – *tal como se desprende del Informe de antecedentes* - en ella el término WASI pierde individualidad, toda vez que forma una nueva unidad con la letra A que lo antecede..