

SOLICITANTE : COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SUMAQ
TANTA LTDA.

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

Lima, siete de febrero del dos mil ocho.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 29 de setiembre del 2006, Cooperativa de Servicios Múltiples Sumaq Tanta Ltda. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación SUMAQ TANTA y la frase COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES ambas escritas en letras características y la representación estilizada de una mujer al lado de una canasta de flores, todo dentro de una figura elíptica, en la combinación de colores rojo, amarillo y blanco; conforme al modelo, para distinguir café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.



Mediante Resolución N° 5126-2007/OSD-INDECOPI de fecha 27 de marzo del 2007, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado, al considerar que éste resultaba confundible con las marcas registradas SUMAQ y logotipo y T'ANTA y logotipo. Al respecto, señaló que:

- El elemento relevante dentro de la conformación del signo solicitado lo constituye tanto su aspecto denominativo (*y dentro de éste, la denominación SUMAQ TANTA debido al tamaño y ubicación que ocupa dentro del signo en comparación con la frase COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES, la cual además designa a una entidad legalmente establecida, por lo que no*

será tomada en cuenta al momento de efectuar el examen comparativo) como su aspecto figurativo (consistente en la representación estilizada de una mujer, así como la inclusión de elementos figurativos y cromáticos adicionales).

- El elemento relevante de la marca registrada lo constituye tanto su aspecto denominativo (SUMAQ) como su aspecto figurativo (*consistente en una escritura característica y la inclusión de elementos cromáticos*).
- El elemento relevante de la marca registrada T'ANTA y logotipo lo constituye tanto su aspecto denominativo (T'ANTA) como su aspecto figurativo (*consistente en una escritura característica, la representación de figuras lineales incas, todo en una especial combinación de elementos cromáticos*).

Examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada SUMAQ y logotipo

- La semejanza entre los signos confrontados radica en el hecho que comparten el término SUMAQ, el cual constituye el único elemento denominativo que conforma a la marca registrada.
- Si bien los signos confrontados incluyen elementos adicionales, el hecho que compartan la denominación SUMAQ determina que éstos sean susceptibles de inducir a confusión al público consumidor, quien podría pensar que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada, o que existe vinculación de carácter comercial entre los titulares de los signos, lo que no se ajusta a la realidad.

Examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada T'ANTA y logotipo

- La semejanza entre los signos confrontados radica en el hecho que comparten el término TANTA, el cual constituye el único elemento denominativo que conforma a la marca registrada siendo que la inclusión de un apóstrofo entre la letra inicial T y la letra A de la denominación T'ANTA que conforma a la marca registrada no resulta relevante a efectos de diferenciar a las denominaciones TANTA / T'ANTA.
- Si bien los signos confrontados incluyen elementos adicionales, el hecho que presenten las denominación TANTA / T'ANTA determina que éstos sean susceptibles de inducir a confusión al público consumidor, quien podría pensar que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada, o que existe vinculación de carácter comercial entre los titulares de los signos, lo que no se ajusta a la realidad.

Con fecha 20 de abril del 2007, Cooperativa de Servicios Múltiples Sumaq Tanta Ltda. interpuso recurso de reconsideración manifestando lo siguiente:

- Los signos confrontados no resultan confundibles entre sí, dada la impresión de conjunto distinta que cada signo genera.

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

RESOLUCIÓN N° 0373-2008/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 292627-2006

- Los signos confrontados presentan las siguientes diferencias: *(i)* el signo solicitado incluye en su conformación la expresión COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES, no presente en la conformación de las marcas registradas; *(ii)* los signos confrontados difieren en su extensión, en la medida que se encuentran conformados por un número distinto de letras. Así, el signo solicitado se encuentra conformado por 10 letras, mientras las marcas registradas se encuentran conformadas por 5 letras; *(iii)* los signos confrontados presentan una distinta secuencia de vocales (U-A / A-A / U-A-A-A); *(iii)* la marca registrada T'ANTA y logotipo incluye en la conformación de su denominación un apóstrofo, lo que le otorga una pronunciación distinta respecto a la denominación SUMAQ TANTA que forma parte del signo solicitado; y, *(iv)* los signos confrontados presentan diferencias gráficas. Así, la marca registrada SUMAQ y logotipo se encuentra conformada por la denominación SUMAQ en letras doradas con borde negro, dentro de un rectángulo con líneas verticales, horizontales y quebradas, todo con fondo rojo; la marca registrada T'ANTA y logotipo se encuentra conformada por la denominación T'ANTA escrita en letras características, al interior de un rectángulo, al lado izquierdo se aprecian figuras lineales incaicas, todo en la combinación de colores crema, marrón, beige claro y oscuro; y el signo solicitado se encuentra conformado por la denominación COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SUMAQ TANTA escrita en letras características, donde la denominación SUMAQ TANTA se encuentra contenida dentro de una figura elíptica, al lado izquierdo la figura de una mujer estilizada con una canasta de flores a su lado, todo en la combinación de colores rojo, amarillo y blanco.
- El hecho que una marca incluya términos de otra no determina la confundibilidad de éstas, toda vez que los signos deben ser analizados en su totalidad.
- El término SUMAQ es frecuentemente utilizado en la conformación de diversas marcas registradas a favor de distintos titulares en diferentes clases de la Nomenclatura Oficial, por lo que difícilmente el público consumidor lo asociará como proveniente de un determinado origen empresarial.
- La denominación SUMAQ constituye un término proveniente del idioma quechua cuya traducción al castellano es rico, bueno, exquisito, etc.; siendo que, al tratarse de un término descriptivo que informa acerca de las características de algunos de los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado, no resultará relevante al momento de efectuar el examen comparativo.
- El idioma quechua constituye un idioma oficial de nuestro país, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política del Estado.

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

RESOLUCIÓN N° 0373-2008/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 292627-2006

- La denominación TANTA también constituye un término proveniente del idioma quechua cuya traducción al castellano es pan.
- El ámbito geográfico donde pretenden comercializar los productos a distinguir corresponde a la ciudad del Cusco, donde predomina el idioma quechua.
- En la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, coexisten las marcas SUMAQ y SUMAQ QOE; de lo que se desprende el reconocimiento tácito, por parte de la Oficina de Signos Distintivos, del carácter descriptivo de la denominación SUMAQ (entendida como rico, bueno, exquisito, etc.).
- Las marcas registradas SUMAQ y logotipo y T'ANTA y logotipo deben tolerar la coexistencia con otros signos que incluyan en su conformación tales términos (en forma conjunta o aislada), siempre y cuando se encuentren acompañados de elementos adicionales que le otorguen distintividad, tal como ocurre en el presente caso.
- En virtud al carácter descriptivo de la denominación SUMAQ TANTA, es que solicita la modificación de su solicitud, debiendo considerarse que la denominación en cuestión ha sido solicitada sin ser reivindicada.

Adjuntó Oficio N° 026-2007-P-AMLQ de fecha 19 de abril del 2007, emitida por la Academia Mayor de la Lengua Quechua, mediante la cual efectúan la traducción del término SUMAQ T'ANTA al castellano (a saber: pan agradable).

Mediante proveído de fecha 24 de abril del 2007, la Oficina de Signos Distintivos dejó constancia que el pedido de considerar al signo solicitado sin reivindicar el término SUMAQ TANTA será evaluado como parte de la nueva prueba instrumental en que se basa el recurso de reconsideración interpuesto.

Mediante Resolución N° 10918-2007/OSD-INDECOPI de fecha 27 de junio del 2007, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración. Al respecto, consideró lo siguiente:

- Del análisis del documento adjuntado por la solicitante como nueva prueba instrumental, se advierte que éste no aporta nuevos elementos de juicio que desvirtúen los argumentos que sustentaron la resolución recurrida.
- Si bien los términos SUMAQ y T'ANTA (cuya pronunciación es idéntica a TANTA) son vocablos quechuas, se advierte que en el mercado nacional el consumidor medio no entenderá la traducción al idioma castellano de tales denominaciones como PAN AGRADABLE o PAN EXQUISITO, sino que serán percibidas como términos de fantasía que no poseen significado alguno, por lo que no serán considerados como signos descriptivos de algunas de las características de los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

- El pedido de modificación del signo solicitado efectuado por la solicitante puede ser entendido en dos sentidos: a) que se excluya del signo la expresión SUMAQ TANTA; o, b) que se mantenga tal cual, pero sin reclamar derechos exclusivos sobre tal expresión. En el primer supuesto, la exclusión de la expresión SUMAQ TANTA implicaría una variación sustancial del signo, por cuanto se trata de un elemento preponderante dentro de la conformación del signo, el cual no es percibido por el público consumidor como un signo descriptivo sino como de fantasía. En el segundo supuesto, el señalar que no se reclama derechos exclusivos sobre la expresión SUMAQ TANTA en nada altera el análisis de la resolución recurrida, pues en tanto las palabras SUMAQ y TANTA se mantengan dentro de la conformación del signo (aunque no se reivindiquen) se mantendrá el riesgo de confusión en el público consumidor.
- La nueva prueba instrumental no aporta elementos que modifiquen las circunstancias presentes al momento de emitirse la resolución recurrida y que llevaron a concluir que el signo solicitado incurre en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

Con fecha 10 de agosto del 2007, Cooperativa de Servicios Múltiples Sumaq Tanta Ltda. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos respecto al carácter descriptivo de la denominación SUMAQ TANTA, así como a la inexistencia de posibilidad de confusión entre los signos confrontados, en virtud de las diferencias existentes.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SUMAQ TANTA y logotipo y las marcas registradas SUMAQ y logotipo y T'ANTA y logotipo.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

- a) Guido Pacheco Cáceres (Perú) es titular de la marca de producto constituida por la denominación SUMAQ, en recuadro con líneas verticales, horizontales y quebradas; en letras doradas con reborde negro y fondo rojo; conforme al modelo, que distingue cacao, café, maní, helados

comestibles, miel, mermeladas, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 44758, vigente hasta el 31 de marzo del 2008.



Con fecha 7 de junio del 2007, Agrícola de los Andes S.A. (Perú) solicitó la cancelación del registro en cuestión. *Actualmente, dicho procedimiento se encuentra en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos, bajo expediente N° 317675-2007.*

- b) El Deseo S.A.C. (Perú) es titular de la marca de producto constituida por el logotipo constituido por la denominación T'ANTA escrita en letras características dentro de un rectángulo al lado izquierdo se aprecian figuras lineales incaicas, en los colores marrón, crema, beige claro y beige oscuro; conforme al modelo, que distingue café, té, cacao, azúcar, arroz, harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos) especias, hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 81985, vigente hasta el 23 de julio de 2012.



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.

¹ Artículo 136.- "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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

RESOLUCIÓN N° 0373-2008/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 292627-2006

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 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

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.

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 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 y/o identidad de productos

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial; mientras que las marcas registradas distinguen: i) SUMAQ y logotipo (certificado N° 44758): cacao, café, maní, helados comestibles, miel, mermeladas, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería; y, ii) T'ANTA y logotipo (certificado N° 81985): café, té, cacao, azúcar, arroz, harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos) especias, hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

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

Al respecto, se advierte que tanto el signo solicitado como la marca registrada SUMAQ y logotipo (certificado N° 44758) se encuentran destinados a distinguir café, cacao, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Asimismo, se advierte que tanto el signo solicitado como la marca registrada T'ANTA y logotipo (certificado N° 81985) se encuentran destinados a distinguir café, té, cacao, azúcar, harinas y preparaciones hechas de cereales (harinas y preparaciones hechas a base de cereales), pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, sal, mostaza; vinagre, salsa (condimentos); especias; hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

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 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-2005⁵ y 156-IP-2005⁶.

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 productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, los cuales son productos de consumo masivo, resulta razonable asumir que el público consumidor en general no prestará especial atención al momento de adquirirlos.

⁵ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre del 2005.

⁶ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 (nota 3).

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 - Novoa⁷, *“...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”*.

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*

⁷ 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° 0373-2008/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 292627-2006

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, realizando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que tanto el signo solicitado como las marcas registradas constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.

En el signo solicitado, se aprecia que resulta relevante el aspecto figurativo (*consistente en una escritura característica encerrada dentro de una figura elíptica, al lado derecho la representación estilizada de una mujer con una canasta de flores a su lado; todo en la combinación de colores rojo, amarillo y blanco*), tal como se aprecia a continuación:



Al respecto, se advierte que si bien el signo solicitado incluye en su conformación elementos denominativos, éstos no resultan relevantes, no siendo susceptibles de ser tomados en cuenta al momento de efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. Así, la denominación COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES no resulta relevante dentro de la conformación del signo solicitado,

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

RESOLUCIÓN N° 0373-2008/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 292627-2006

dada la mínima dimensión y tamaño que ocupa dentro del signo; siendo que en algunos casos tal expresión podría pasar desapercibida por el público consumidor; razón por la cual no será tomada en cuenta al momento de efectuar el examen comparativo. Adicionalmente, la expresión COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES también se encuentra comprendida dentro de la denominación social de la solicitante, por lo que también podría entenderse que su inclusión es meramente referencial, a efectos de indicar la persona que fabrica y/o comercializa los productos que se pretende distinguir.

Por otro lado, si bien la denominación SUMAQ⁸ constituye un término proveniente del idioma quechua, su significado es susceptible de ser entendido por un sector considerable del público consumidor (*agradable, exquisito*), máxime si se tiene en cuenta que el idioma quechua ha sido reconocido como idioma oficial en nuestro país por la propia Constitución Política del Perú 1993⁹. En virtud de ello, se advierte que la denominación en cuestión resulta descriptiva en la medida que informa acerca de alguna de las cualidades de los productos que se pretende distinguir (a saber, que su sabor es exquisito); razón por la cual no es susceptible de ser reivindicado en exclusiva a favor de un solo titular.

Asimismo, la denominación TANTA se asemeja considerablemente al término quechua T'ANTA, debiendo precisarse que la exclusión del apóstrofo en el término TANTA que conforma al signo solicitado no resulta relevante a efectos de evitar que tales términos resulten cuasi idénticos. En tal sentido, se advierte que el significado del término T'ANTA¹⁰ es susceptible de ser entendido por un sector considerable del público consumidor (*pan*), máxime si se tiene en cuenta que el idioma quechua ha sido reconocido como idioma oficial en nuestro país por la propia Constitución Política del Perú 1993¹¹. En virtud de ello, se advierte que la denominación TANTA resulta genérica en la medida que hace referencia expresa a uno de los productos que se pretende distinguir (a saber, pan); razón por la cual no es susceptible de ser reivindicado en exclusiva a favor de un solo titular.

En el caso de la marca registrada SUMAQ y logotipo, resulta relevante el aspecto figurativo (*consistente en una escritura característica; todo en la combinación de colores dorado, negro y rojo*), tal como se aprecia a continuación:

⁸ Información extraída del Oficio N° 026-2007-P-AMLQ de fecha 19 de abril del 2007, emitido por la Academia Mayor de la Lengua Quechua; documento que fuera adjuntado por la solicitante en su escrito de reconsideración de fecha 20 de abril del 2007 (ver foja 105). A mayor abundamiento, dicha información ha sido corroborada con la página web: www.quechuanetwork.org/dictionary.

⁹ Constitución Política del Perú (1993), Artículo 48.- Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.

¹⁰ Ver nota 8.

¹¹ Ver nota 9.

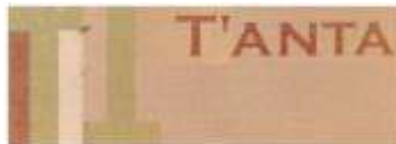
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0373-2008/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 292627-2006



Por otro lado, en el caso de la marca registrada T'ANTA y logotipo (certificado N° 81985), resulta relevante el aspecto figurativo (*consistente en una escritura característica, al lado izquierdo figuras lineales incaicas; todo dentro de un rectángulo, en la combinación de colores marrón, crema, beige claro y beige oscuro*), tal como se aprecia a continuación:



Realizado el examen comparativo, se advierte lo siguiente:

- a) Entre el elemento relevante del signo solicitado COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SUMAQ TANTA y logotipo y el elemento relevante de la marca registrada SUMAQ y logotipo (certificado N° 44758)

Desde el punto de vista gráfico, la distinta extensión y estructura gramatical de las denominaciones que conforman a ambos signos, así como la inclusión de elementos figurativos y cromáticos en éstos, determinan un impacto visual de conjunto diferente.

- b) Entre el elemento relevante del signo solicitado COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SUMAQ TANTA y logotipo y el elemento relevante de la marca registrada T'ANTA y logotipo (certificado N° 81985)

Desde el punto de vista gráfico, la distinta extensión y estructura gramatical de las denominaciones que conforman a ambos signos, así como la inclusión de elementos figurativos y cromáticos en éstos, determinan un impacto visual de conjunto diferente.

2.3. Riesgo de confusión

- a) Respecto al signo solicitado COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SUMAQ TANTA y logotipo y la marca registrada SUMAQ y logotipo (certificado N° 44758)

Por los argumentos expuestos, a pesar de existir identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto, dadas las diferencias existentes entre los mismos, se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor.

Cabe precisar que si bien los signos confrontados comparten el término SUMAQ, dado el carácter descriptivo que ostenta dicho término para cierto sector del público consumidor pertinente – *conforme se señaló anteriormente* – la titular de la marca registrada deberá tolerar la coexistencia con otras marcas que incluyan dicho término para distinguir los mismos productos, siempre y cuando éstas se encuentren acompañadas de elementos adicionales que permitan diferenciarlas, tal como ocurre en el presente caso.

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, razón por la cual corresponde acceder a su registro.

- b) Respecto al signo solicitado COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SUMAQ TANTA y logotipo y la marca registrada T'ANTA y logotipo (certificado N° 44758)

Por los argumentos expuestos, a pesar de existir identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto, dadas las diferencias existentes entre los mismos, se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor.

Cabe precisar que si bien los signos confrontados comparten el término TANTA (T'ANTA), dado el carácter genérico que ostenta dicho término para cierto sector del público consumidor pertinente – *conforme se señaló anteriormente* – la titular de la marca registrada deberá tolerar la coexistencia con otras marcas que incluyan dicho término para distinguir los mismos productos, siempre y cuando éstas se encuentren acompañadas de elementos adicionales que permitan diferenciarlas, tal como ocurre en el presente caso.

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

RESOLUCIÓN N° 0373-2008/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 292627-2006

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, razón por la cual corresponde acceder a su registro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

REVOCAR la Resolución N° 10918-2007/OSD-INDECOPI de fecha 27 de junio del 2007 y, por sus efectos, la Resolución N° 5126-2007/OSD-INDECOPI de fecha 27 de marzo del 2007 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación SUMAQ TANTA (*sin reivindicar la denominación SUMAQ TANTA*) y la frase COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES ambas escritas en letras características y la representación estilizada de una mujer al lado de una canasta de flores, todo dentro de una figura elíptica, en la combinación de colores rojo, amarillo y blanco; conforme al modelo, solicitado por Cooperativa de Servicios Múltiples Sumaq Tanta Ltda., para distinguir café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado 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, María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Mera Gómez y Tomás Unger Golsztyn

BEGOÑA VENERO AGUIRRE
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

/av.