

SOLICITANTE : JUAN BELLINE RAMIREZ FLORES

OPOSITORES : CARLOS HUMBERTO COLLAZOS SALAZAR
GROVER PERÚ S.A.C.
(antes Carlos Eduardo Gutiérrez Salcedo)

Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia

Lima, ocho de marzo de dos mil cuatro

I. ANTECEDENTES

Con fecha 1 de febrero del 2002, Juan Belline Ramírez Flores (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta conformada por la denominación VELITAS VOTIVAS J.R. LA MISIONERA sin reivindicar el término la misionera, al lado derecho un flash de color rojo, debajo de éste un círculo ovalado, en los colores azul, rojo, amarillo y blanco, conforme al modelo, para distinguir velitas votivas destinadas a ceremonias religiosas y velas en general, de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 25 de marzo del 2002, Carlos Humberto Collazos Salazar (Perú) formuló oposición al registro solicitado. Señaló lo siguiente:

- (i) Es titular en la clase 4 de la Nomenclatura Oficial de la marca de producto MISIONERA y etiqueta, inscrita bajo certificado N° 15744. Asimismo, existen registrados otros signos distintivos que contienen la denominación PRODUCTOS MISIONERA registrados a favor de distintos titulares, con los cuales se ha visto envuelto en una serie de acciones para impedir el uso indiscriminado de esta denominación.
- (ii) El término MISIONERA no puede ser otorgado a otros titulares para su uso, debido al enorme riesgo de confusión que se crearía en el público consumidor.
- (iii) Lo que en realidad pretende el solicitante es iniciar maliciosamente el registro de signos que contengan dicha denominación, para de esta manera lograr su uso indiscriminado y, posteriormente, convertirlo en un signo genérico que no pueda ser reivindicado por titular alguno.

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

RESOLUCIÓN N° 0169-2004/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 144003-2002

Con fecha 17 de abril del 2002, Juan Belline Ramírez Flores absolvió el traslado de la oposición señalando que:

- (i) El término MISIONERA es frecuentemente utilizado para distinguir velas, por lo que es irreivindicable a favor de un único titular. En tal sentido, el hecho que dos marcas compartan dicho elemento no determina que sean confundibles, siendo necesario apreciar su presentación general. Agregó que la confundibilidad de los términos no se dará a partir del elemento MISIONERA, sino del análisis de los elementos adicionales, los que deberán ser suficientemente distintivos.
- (ii) El signo solicitado incluye en su estructura, además del término MISIONERA, el termino JR que es el que otorga la suficiente y necesaria distintividad respecto de las marcas registradas previamente. Indicó que el examen de registrabilidad tendrá que realizarse considerando el término JR y la etiqueta de colores con su especial distribución.
- (iii) La pretensión del solicitante no es reivindicar el término MISIONERA, por eso se ha consignado VELITAS VOTIVAS JR MISIONERA, para informar al público consumidor que las velitas votivas se pueden destinar a ceremonias religiosas.

Con fecha 24 de abril del 2002, Carlos Eduardo Gutiérrez Salcedo (Perú) formuló oposición al registro señalando lo siguiente:

- (i) Es titular de la marca MISIONERA y logotipo de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 71431. Asimismo, en la misma clase, se encuentran registradas a favor de otros titulares otras marcas que contienen la denominación MISIONERA, no obstante ello, dicha denominación resulta ser una marca fuerte y distinguible de otras marcas registradas, por lo que sería inconveniente y temerario el pretender registrar un signo que incluye en su logotipo tal denominación.
- (ii) En el signo solicitado destacan los colores rojo y azul, los que resultan ser los colores predominantes de su marca registrada.
- (iii) Si bien el solicitante no desea reivindicar la denominación MISIONERA, el hecho de incluirla en el signo solicitado demuestra un propósito de confundir a los consumidores, dando a entender que es una denominación genérica que puede ser utilizada por cualquier persona.

Con fecha 6 de mayo del 2002, Juan Belline Ramírez Flores absolvió el traslado de la oposición reiterando los argumentos expuestos en su escrito de fecha 17 de abril del 2003.

Mediante Resolución N° 12984-2003/OSD-INDECOPI de fecha 6 de noviembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundadas las oposiciones formuladas y denegó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

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

RESOLUCIÓN N° 0169-2004/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 144003-2002

- i) Tanto el signo solicitado como las marcas de los opositores distinguen los mismos productos.
- ii) Los signos en conflicto están compuestos tanto por elementos denominativos como figurativos, teniendo ambos la misma relevancia.
- iii) Pese a que la denominación MISIONERA no está reivindicada en el signo solicitado, tal denominación forma parte del mismo, por lo que corresponde tomarla en cuenta al momento de efectuar el examen comparativo.
- iv) La denominación MISIONERA que comparten los signos confrontados, forma parte de varias marcas registradas a favor de titulares distintos, sin embargo, el hecho que ese término sea frecuentemente utilizado, no significa que deba ser descartado del examen comparativo, tan sólo no será determinante para establecer la confusión o distinción de los signos.
- v) Los signos suscitan una impresión de conjunto semejante, debido a que presentan dos rectángulos, en los cuales aparecen las denominaciones VELITAS VOTIVAS / VELITAS y LA MISIONERA / MISIONERA. Dichas denominaciones, en el signo solicitado y en la marca registrada de uno de los opositores, aparecen escritas en color azul.
- vi) Si bien los elementos denominativos que comparten los signos en conflicto constituyen denominaciones irreivindicables a favor de un solo titular, se advierte que éstos se encuentran dispuestos de una manera extremadamente similar, ya que coinciden en su ubicación y dimensión dentro de los signos, siendo esto lo que es susceptible de inducir a confusión a los consumidores.
- vii) Si bien el signo solicitado está compuesto por las figuras de una vela pequeña de color blanco y una circunferencia azul, que cuentan con una ubicación menos relevante, por lo que no le otorgan mayor distintividad al signo solicitado.

Con fecha 3 de diciembre del 2003, Juan Belline Ramíres Flores interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- (i) La resolución de Primera Instancia manifiesta que el signo solicitado es confundible con la marca registrada bajo certificado N° 15744, sin embargo, dicha conclusión es errada, ya que no existe alguna clase de coincidencia entre el signo solicitado y esa marca. Precisó que la etiqueta del signo solicitado está formada por dos franjas horizontales de color amarillo y rojo, en tanto que la marca registrada (certificado N° 15744) está constituida por dos franjas, una de color rojo y otra de color blanco. Agregó que mientras la

franja de color rojo en la marca registrada está en la parte superior, en el signo solicitado se ubica en la parte inferior.

- (ii) La única coincidencia entre los signos en conflicto es el término MISIONERA, que constituye un elemento de carácter irreivindicable. Sostuvo que el término JR es el que permite identificar los productos.

Con fecha 22 de enero del 2004, Grover Perú S.A.C., nuevo titular de la marca registrada con certificado N° 71431, absolvió el traslado de la apelación reiterando los argumentos esgrimidos en la oposición de Carlos Eduardo Gutiérrez Salcedo.

Con fecha 11 de febrero del 2004, Carlos Humberto Collazos Salazar, fuera del plazo de ley, absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas sustento de las oposiciones Carlos Humberto Collazos Salazar y Carlos Eduardo Gutiérrez Salcedo.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

- a) Carlos Eduardo Gutiérrez Salcedo fue titular de la marca de producto constituida por la etiqueta rectangular dividida en dos campos, el superior en color rojo con las palabras NUEVA en color negro dentro de una figura oval estrellada en color blanco dispuesta en la parte izquierda, y VELITAS en color blanco; el campo inferior en fondo color azul con la denominación MISIONERA en letras color blanco, al lado derecho se observa la figura de una religiosa y otras leyendas alusivas al producto, que distingue velas, bujías, lamparillas, mechas y productos similares en general de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 71431 vigente hasta el 4 de noviembre del 2012.



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0169-2004/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 144003-2002

Mediante expediente N° 188867-2003, iniciado el 25 de agosto del 2003, Grover S.A.C. (Perú) solicitó la transferencia a su favor de la marca MISIONERA, inscrita bajo certificado N° 71431. Mediante Resolución N° 12074-2003/OSD-RA de fecha 19 de noviembre del 2003, se transfirió el mencionado registro a favor de Grover S.A.C.

b) Carlos Humberto Collazos Salazar es titular de las siguientes marcas de producto en la clase 4 de la Nomenclatura Oficial:

- Constituida por la etiqueta rectangular dividida en dos campos, el superior de color rojo con las palabras VELITAS VOTIVAS en color blanco, el campo inferior de color blanco con la denominación MISIONERA en letras de color azul, al lado derecho se observa la figura de una religiosa y otras leyendas alusivas al producto, conforme al modelo, que distingue velas, bujías y demás productos de la clase, registrada bajo certificado N° 15744 vigente hasta el 31 de mayo del 2005.



- Constituida por la etiqueta rectangular dividida en dos campos, el superior de color rojo con las palabras VELITAS VOTIVAS y la palabra MILENIUM dentro de una elipse irregular al lado derecho, en el campo inferior la denominación MISIONERA escrita en letras características y la representación de una religiosa, todo en los colores rojo, blanco, azul, negro, conforme al modelo, que distingue aceites y grasas industriales; lubricantes; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; velas; bujías; mechas; ceras y productos derivados de la parafina, registrada bajo certificado N° 87238, vigente hasta el 4 de setiembre del 2012.



- Es titular de la marca de producto constituida por la etiqueta conformada por una figura rectangular en cuyo interior se aprecia la denominación VELITAS MISIONERAS LUZ DE ESPERANZA escrita en letras características y la representación de una religiosa con hábito llevando en las manos una velita, todo en la combinación de colores rojo, azul, blanco, negro y amarillo; conforme al

modelo, para distinguir velas y productos derivados de la parafina de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 94247, vigente hasta el 30 de junio del 2013. *Solicitud de registro presentada con fecha 21 de mayo del 2002 y otorgada con fecha 30 de junio del 2003.*



- Con fecha 24 de agosto del 2000, mediante expediente N° 112468-2000, ha solicitado el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta rectangular que contiene en la parte inferior la denominación MISIONERA escrita en letras características de color azul, en fondo blanco; en la parte superior la figura estilizada de una religiosa en blanco y negro y la denominación VELAS LLANAS escrita en letras características de color blanco, en fondo rojo y la denominación MILENIUM en fondo blanco; conforme al modelo, para distinguir aceites y grasas industriales; lubricantes; combustibles (incluyendo gasolina para motores) y materias de alumbrado; velas; bujías; mechas y demás productos de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial. Dicho procedimiento de solicitud de registro se encuentra suspendido en la Oficina de Signos Distintivos, en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 4129-2002/OSD-INDECOPI.



- Con fecha 24 de agosto del 2000, mediante expediente N° 112467-2000, ha solicitado el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta rectangular que contiene en la parte inferior la denominación MISIONERA escrita en letras características de color azul, en fondo blanco; en la parte superior la figura estilizada de una religiosa en blanco y negro y la denominación VELAS ACANALADAS escrita en letras características de color blanco, en fondo rojo y la denominación MILENIUM en fondo blanco; conforme al modelo, para distinguir aceites y grasas industriales; lubricantes; combustibles (incluyendo gasolina para

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

RESOLUCIÓN N° 0169-2004/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 144003-2002

motores) y materias de alumbrado; velas; bujías; mechas y demás productos de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial. Dicho procedimiento de solicitud de registro se encuentra suspendido en la Oficina de Signos Distintivos, en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 4128-2002/OSD-INDECOPI.



- SANTISIMA MISIONERA que distingue velones (de iglesia); cirios, velas decorativas de colores y velas en general de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 93988, vigente hasta el 30 de junio del 2013.
- La denominación FAVEVMISAC y la frase FABRICA DE VELAS VOTIVAS MISIONERA S.A.C. ambas escritas en letra características y separadas por una línea horizontal, al costado una figura circular en cuyo interior se encuentra la silueta estilizada de una llama de fuego y dentro de ella la letra F característica, conforme al modelo, que distingue velas votivas, largas, acanaladas, velas chicas, velas decorativas, velas perfumadas y ornamentales, registrada bajo certificado N° 90982, vigente hasta el 9 de abril del 2013.



c) Abigail Tomasa Torres Costilla es titular de los siguientes signos:

- Marca de producto constituida por la etiqueta que contiene la denominación MISIONERA y figura, conforme al modelo, que distingue velas, bujías, lamparillas, mechas y productos similares en general de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 34417, vigente hasta el 3 de junio del 2005.



- Marca de producto constituida por la etiqueta conteniendo la denominación MISIONERA en dos campos, el de la derecha en recuadro de color rojo y fondo blanco, el de la izquierda en recuadro de color azul y fondo blanco, conteniendo la velita en rojo y azul y la figura de la religiosa, conforme al modelo, que distingue velas en general y demás productos de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 60007, vigente hasta el 30 de diciembre del 2009.



- Nombre comercial constituido por la denominación PRODUCTOS MISIONERA, que distingue actividades económicas relacionadas con la comercialización de velas, bujías, mechas y demás de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, registrado bajo certificado N° 713, vigente hasta el 11 de octubre del 2004.

2. Determinación del riesgo de confusión

A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí 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 en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el

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; (...)"

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

RESOLUCIÓN N° 0169-2004/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 144003-2002

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 50-IP-2000² en la cual se afirma 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.”

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.

Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. (artículo 83, literal a)”.

En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, se entiende que la “*inducción a error al público consumidor*” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “*riesgo de confusión*” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)³.

Se 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 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 no se determine un

² Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594 del 21 de agosto del 2000.

³ Ver nota 12.

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

RESOLUCIÓN N° 0169-2004/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 144003-2002

riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.

De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000⁴, el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.

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.

En el presente caso, los productos que pretende distinguir el signo solicitado son los mismos que distinguen las marcas registradas bajo certificados N° 71431 y , 15744 (velas en general y productos similares de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial).

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 55-IP-2000⁵ y 76-IP-2000⁶.

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.

⁴ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 555 del 17 de abril del 2000.

⁵ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del 2001, p. 7.

⁶ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (nota 17), p. 15.

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

RESOLUCIÓN N° 0169-2004/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 144003-2002

En el caso de los productos de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, tales como velas en general, es razonable asumir que, al ser productos de consumo masivo, el consumidor no hará un detenido examen de los mismos al momento de adquirirlos.

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*

⁷ Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.

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).

En el caso concreto, atendiendo a que los signos en conflicto constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.

En el signo solicitado como en las marcas registradas a favor de los opositores resultan relevantes tanto el elemento denominativo como el elemento figurativo (conformado por la escritura de la denominación MISIONERA, por el diseño de una religiosa y la característica combinación de colores que presenta cada una de ellas), tal como se aprecia a continuación:



Marca registrada
certificado N° 71431



Marca registrada

certificado N° 15744

Con relación al elemento denominativo presente en las marcas registradas, debe indicarse que en el mismo resalta el término MISIONERA; sin embargo, dicho término también forma parte de otras marcas registradas a favor de terceros.

Lo anterior determina que el mencionado término no sea asociado por el consumidor con un origen empresarial determinado, siendo necesario para éste recurrir a los elementos adicionales que presentan los signos a fin de poder identificar su origen empresarial y establecer diferencias entre los mismos. Dentro de este contexto, los elementos gráficos cobran mayor relevancia.

Cabe precisar que el hecho que una partícula sea frecuentemente utilizada en la conformación de varias marcas no significa que no deba tomarse en consideración al momento de realizar el examen comparativo. Sin embargo, dicha partícula no será determinante para establecer la semejanza de los signos. Es en ese sentido que se indica que dicha partícula pierde relevancia a efectos de realizar el examen comparativo.

a) Respecto a la marca MISIONERA (certificado N° 15744)

Realizado el examen comparativo entre los elementos relevantes de los signos en conflicto, desde el punto de vista fonético, se advierte que ambos comparten la denominación MISIONERA. Sin embargo, el signo solicitado presenta adicionalmente y de manera relevante las letras J.R., lo que determina que la pronunciación de los signos sea distinta.

Desde el punto de vista gráfico, se advierte que los elementos gráficos que presentan los signos son distintos. Así, en el signo del solicitante, se aprecia que: i) la etiqueta está dividida en dos franjas horizontales, la franja superior está en color amarillo con letras rojas y la franja inferior es de color rojo con letras azules; y, ii) las siglas J.R. están ubicadas en la parte superior izquierda de la etiqueta. Por su parte, la marca del opositor presenta las siguientes características: i) la etiqueta está dividida en dos franjas horizontales, la superior está en color rojo con letras blancas, mientras que la inferior está en color blanco con letras azules; ii) presenta la figura de una religiosa ubicada en la parte derecha entre ambas franjas y al otro extremo un recuadro con la leyenda 12 HORAS DE LUZ VOTIVA; y, iii) en la parte superior presenta la frase VELITAS VOTIVAS. Lo expuesto determina que la impresión gráfica que provocan los signos sea diferente.

b) Respecto a la marca MISIONERA (certificado N° 71431)

Al igual que el caso anterior, se aprecia que si bien, desde el punto de vista fonético, los signos comparten la denominación MISIONERA, la presencia en el signo solicitado de las letras J.R., determina que la pronunciación de los signos sea diferente.

Desde el punto de vista gráfico, se advierte que los elementos gráficos que presentan los signos son distintos. Así, la marca del opositor presenta las siguientes características: *i)* la etiqueta está dividida en dos franjas horizontales, la superior está en color rojo con letras blancas, mientras que la inferior está en color azul con letras blancas; *ii)* presenta la figura de una religiosa en su parte derecha de la etiqueta y al otro extremo un recuadro con la leyenda 10 HORAS DE LUZ; y, *iii)* en la parte superior presenta la frase VELITAS. Lo expuesto determina que la impresión gráfica que provocan los signos sea distinta.

Por las consideraciones expuestas, aun cuando los signos distingan los mismos productos, las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre éstos permiten su coexistencia en el mercado sin que exista riesgo de inducir a confusión directa⁸ al público consumidor.

Cabe agregar que el hecho que los signos compartan la denominación MISIONERA tampoco inducirá a riesgo de confusión indirecto⁹, ya que, tal como se indicó anteriormente, en la misma clase existen registradas, a favor de terceros y de las propias partes, otros signos distintivos que contienen en su conformación el término MISIONERA, por lo que el público no la asociará a un origen empresarial determinado.

Por las consideraciones expuestas, el signo solicitado no se encuentra incurso en la 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° 12984-2003/OSD-INDECOPI de fecha 6 de noviembre del 2003 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta conformada por la denominación VELITAS VOTIVAS J.R. LA MISIONERA sin reivindicar el término LA MISIONERA, al lado derecho un flash de color rojo, debajo de éste un círculo ovalado, en los colores azul, rojo, amarillo y

⁸ Que ocurriría en el caso que el consumidor adquiriera un producto identificado con una marca distinta a la que pretendía adquirir debido a la identidad o similitud entre los signos.

⁹ Que se presentaría en el caso que el público llegue a pensar que, no obstante ser signos con características distintas, el nuevo signo pertenece al titular de la marca registrada o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas, ello debido a la presencia de manera relevante de algún elemento común.

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

RESOLUCIÓN N° 0169-2004/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 144003-2002

blanco, conforme al modelo, solicitado por Juan Belline Ramírez Flores (Perú), para distinguir velitas votivas destinadas a ceremonias religiosas y velas en general de la clase 4 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: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.

**LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual**

/fn