

UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS



ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

EXPEDIENTE N° 549474-2013/DSD-INDECOPI
**“Impacto del caso P&G: Acuerdo de coexistencia: No
aceptado - Precedente de observancia obligatoria”**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTOR:

CAUTTER CALDERON JUAN CARLOS
CÓDIGO ORCID: 0000-0003-2076-1811

ASESOR: Med. Abg.

QUISPE DIAZ GILBER CARLOS
CÓDIGO ORCID: 0000-0002-1515-2491

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: DERECHO PENAL, CIVIL Y
CORPORATIVO**

LIMA, PERÚ
MAYO, 2022

Resumen

En el presente trabajo de indagación que desarrollaremos, encontramos la controversia que versa sobre un procedimiento administrativo interpuesto en el INDECOPI respecto al registro de una marca solicitada por Procter & Gamble Company y la misma que al encontrar en Primera Instancia la “denegación del registro” procedió a suscribir un Acuerdo de coexistencia pacífica que les permitiría llevar a cabo y de manera satisfactoria el registro solicitado.

Después de una serie de actuaciones procedimentales propias de un emblemático caso y extensas valoraciones de criterios nacionales e internacionales, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual resuelve no aceptar el Acuerdo de Coexistencia Pacífica y denegar el registro solicitado.

Y tras un amplio análisis y justificación completa, se resuelve que la resolución presente sienta un precedente para el cumplimiento obligatorio en relación a los criterios mencionados.

Palabras clave: Acuerdo de Coexistencia Pacífica, Riesgo de Confusión, Precedente de Observancia Obligatoria, Procedimiento Administrativo, Reglas Imperativas, Interés del Consumidor, Globalización, Integración de Mercados.

Abstract

In the present research work that we will develop, we find the controversy that deals with an administrative procedure filed in the INDECOPI regarding the registration of a trademark requested by Procter & Gamble Company and the same that when finding in First Instance the "denial of registration" proceeded to sign a peaceful coexistence agreement that would allow them to successfully carry out the requested registration.

After a series of procedural actions typical of an emblematic case and extensive evaluations of national and international criteria, the Specialized Intellectual Property Chamber resolves not to accept the Peaceful Coexistence Agreement and deny the requested registration.

And as a result of the extensive analysis and justification, it also resolves that this Resolution constitutes a precedent of mandatory observance in relation to the exposed criteria.

Keywords: Peaceful Coexistence Agreement, Risk of Confusion, Precedent of Obligatory Observance, Administrative Procedure, Mandatory Rules, Consumer Interest, Globalization, Market Integration.

Tabla de Contenidos

Resumen	3
Abstract	4
Introducción	6
Problema de la investigación	7
Desarrollo del Expediente	8
Desarrollo del Tema.....	9
Antecedentes.....	14
Antecedentes Nacionales	14
Antecedentes Internacionales.....	15
Bases teóricas	16
Conclusiones	18
Aporte de la investigación	20
Recomendaciones	20
Referencias bibliográficas	21

Introducción

La finalidad del presente trabajo de investigación que se ha desarrollado es la de analizar como procede la suscripción del Acuerdo de Coexistencia Pacífica entre las partes involucradas que se encontraban inmersas en prohibiciones según el sistema marcario y de signos distintivos y como dicho acuerdo buscaría solucionar el posible riesgo de confusión del consumidor en caso sea registrada la marca solicitada.

Respecto a nuestro sistema marcario y demás normas internacionales concordantes existen diversos criterios, procedimientos y exámenes que debe realizar la Autoridad competente para la registrabilidad del signo distintivo solicitado, referido al presente caso nos encontramos sobre el posible riesgo de confusión al consumidor que puede ser de manera directa e indirecta y también meritar el vínculo entre los productos y/o servicios que se diferencian.

Sin embargo y pese a los mecanismos establecidos inicialmente encontramos que, de forma libre y voluntaria, las partes inmersas en una prohibición inicial pueden celebrar un Acuerdo de Coexistencia Pacífica que les permitiría obtener un registro de marca en la misma clase y no confundir al consumidor promedio y con ello buscar que ambas partes continúen reforzando su identidad de marca y expandiéndose en plano económico.

Por lo antes mencionado, y en el caso específico la Autoridad realizará los exámenes de registrabilidad correspondiente a la solicitud de registro y también evaluará la aceptación del acuerdo entre las partes basándose en los fundamentos de derecho correspondientes y pertinentes.

Problema de la investigación

Con mayor énfasis hoy en día los consumidores encontramos más presente la fuerza y distinción que le dan las empresas a través de sus marcas para buscar que ese activo cobre mayor relevancia y sea determinante en la presencia y posicionamiento de mercado que pretenden cada una de ellas.

Sin embargo, al encontrarnos en un mundo globalizado, de alta conexión de internet entre territorios y haciendo que cada vez las distancias físicas sean sólo parte del pasado que antes se usaba como excusa para impedir la conectividad en tiempo real entre personas encontramos que los signos distintivos en su amplitud han tomado mayor relevancia en las decisiones de los consumidores y con los aciertos tecnológicos también vienen las adecuaciones ya que por ejemplo nos encontramos hoy en día con la copia de marcas y confusión que podemos apreciar en el mercado cibernético.

Entre todos los fines comerciales que tiene la marca encontramos uno que más nos atrae que es el de buscar el reconocimiento y recordación del consumidor debido a la fidelización que logro dicho signo distintivo.

Entrando en el presente caso encontramos como 2 partes involucradas acuerdan y suscriben el que se creyó sería la solución para pudieran ambas convivir sin afectar al consumidor ni limitar sus negocios entre sí, pero la Autoridad realizando un examen exhaustivo y concordando casuística, criterios internacionales y demás datos que se detalla en la resolución analizan y resuelven fijando un antecedente de observancia ineludible a los criterios expuestos de este caso específico.

Desarrollo del Expediente

De acuerdo con el expediente en que es mérito del presente trabajo de investigación, encontramos que con fecha 3 de Octubre del 2013, The Procter & Gamble Company solicita el registro de la marca mixta denominada CASCADE para la clase 3 para distinguir detergentes para lavavajillas y jabones.

Cumpliendo todos los requisitos de exigibilidad previstos en el artículo 52 del Decreto Legislativo 1075, realizando inicialmente el examen de forma se inicia el procedimiento y no se advierte que haya habido una oposición por parte de un tercero.

A través de la Resolución N° 3619-2014/DSD-INDECOPI de fecha 6 de Marzo del 2014, la Autoridad deniega de oficio (ya entendemos que se supero el periodo de oposición de tercero) del signo solicitado argumentando y motivando lo detallado a continuación.

Se verifica que existe una marca anterior ya registrada CASCADE CHOPARD y logotipo en la clase 3, la misma que se procedió a evaluar para ver si existe riesgo de confusión, y posterior a los exámenes practicados se concluye que son semejantes en la medida que ambas tienen como “raíz” a la denominación CASCADE y por ende no ha perdido elemento de individualidad entre el signo solicitado y el inscrito.

Por lo expuesto se encuentro el signo solicitado inmerso en una causal establecida en artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

Del expediente se puede apreciar que con fecha 4-04-2014, la empresa Procter & Gamble Company interpone el recurso de apelación a la resolución en primera instancia que le había denegado el registro adjuntado un acuerdo de coexistencia

suscrito con la empresa titular con la que fue comparada la marca que en primera instancia le fue denegada.

Asimismo, también argumento en el escrito correspondiente que los signos que son materia de controversia presentan suficientes elementos de diferenciación entre sí y además distinguen productos diferentes, tal es así que la marca compuesta CHOPARD que acompaña al signo inscrito corresponde a un hito de joyería y accesorios, lo que permitiría el ingreso de su marca solicitada.

Elevado los actuados al superior jerárquico, la Sala Especializada de Propiedad Intelectual debió determinar lo siguiente y que es el análisis en detenimiento de nuestro presente trabajo de investigación, detalla lo siguiente:

- Si hay riesgo de confusiones entre el signo requerido CASCADE y la marca inscrita CASCADE CHOPARD y logotipo.
- De ser así, si corresponde admitir el acuerdo de coexistencia presentada por Procter & Gamble Company.

Desarrollo del Tema

Como hemos podido apreciar en la parte del presente trabajo anterior hemos concluido la primera instancia y ahora es menester de la Sala Especializada en resolver lo planteado por la empresa solicitante que hasta ese estadio procedimental se encontraba con el signo denegado, ingresamos a la etapa de “Análisis de las Cuestiones en Discusión”.

1. Informe de Antecedentes

Que del análisis practicado a los antecedentes que forman el expediente encuentran que existe inscrito la marca denominativa CASCADE CHOPARD y la mixta CASCADE CHOPARD con logotipo en la clase 3.

También se puede apreciar en la misma clase que existe la marca mixta con logotipo O'MINERAL VERDE CASCADA en la misma clase.

2. Determinación del riesgo de confusión

De acuerdo con la Decisión 486, el riesgo de confusiones se establece textualmente como parámetro para establecer los límites de la negativa dimensión del derecho exclusivo de la marca, es decir, el número de riesgos de confusión que los signos que opten por el registro deben y pueden ser suficientemente distintivos para no crear confusión con otras marcas ya registradas, y es sobre esta base que el Departamento de Signos Distintivos rechazó inicialmente el registro.

Un punto para tener en cuenta para comprender las decisiones emitidas por la Autoridad es que en tanto mayor sea la similitud o relación de competencia entre los productos o servicios, mayor será la confusión y por ende no será posible que se supere el examen de registrabilidad.

Respecto a los productos entre el signo solicitado y el ya registrado es que ambos contienen en su declaración de solicitud jabones y productos de uso doméstico orientados a la limpieza, siendo susceptible de pensar que ambos son fabricados y comercializados por la misma empresa.

Respecto a la comparación que realizará el consumidor promedio, este no llegará a realizar un examen de comparación entre signos de manera simultánea, y por el contrario habría que esforzarse por encontrar el elemento dominante distintivo.

En el caso concreto, al ser un signo complejo debió instaurarse si presenta algún elemento notable que determine distinción teniendo en vista el enfoque del examen fonético y gráfico, y como se concluye existe una confusión indirecta que podría incitar al consumidor a adquirir dicho producto pensando

que es la variación del otro por lo tanto no causa distinción entre el signo registrado.

3. Acuerdo de Coexistencia

Entrando en contexto con la finalidad del acuerdo, encontramos que las marcas coadyuvan a la transparencia que le permite a su titular a individualizar su producto o servicio en el mercado y con ello se vuelven, las marcas, en herramientas de identificación y distinción para el óptimo desarrollo comercial e industrial.

También entendemos que, si un consumidor está conforme con un producto o servicio, lo más probable es que regrese por él por haberse ya encontrado fidelizado, pero por eso los distintos autores y estudiosos de esta materia específica mencionan en líneas generales que la distinción entre marcas no sólo es para que no se confundan entre sí sino también para cuidar el éxito y réditos obtenidos.

Según Baldo (1997) el marco normativo global marcario busca el máximo nivel de integración económica y social buscando un comercio recíproco y con ello encontraremos nuevas políticas económicas.

Según Alvarez (2010) los acuerdos de coexistencia celebrados entre las partes buscan una convivencia ordenada, limpia y transparente en el llamado mercado de marcas.

En relación con los antes mencionado encontramos que el enfoque esta forma de acordar de manera pacífica y alternativa siempre es pensando en la globalización de los productos o servicios y no limitándose solo al territorio nacional.

Suelen ser, los consumidores, la parte más frágil en la relación comercial y es por ello que las leyes son tan estrictas y restrictivas con las posibles confusiones al consumidor.

En esta parte específica cabe precisar que el Tribunal Andino en reiteradas ocasiones ha mencionado que la suscripción de un acuerdo de coexistencia no constituye un presupuesto automático de aprobación para que ambos coexistan en una clase y por el contrario refuerza el rol de la autoridad territorial para la aceptación o denegación del acuerdo.

Según Bertone y Cabanellas (2008) ambos autores suscriben de manera enfática y precisa que la licitud y validez va a ir de la mano por el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico enfatizando que los consumidores no se vean engañados ni inducidos a ellos al encontrar una confusión entre marcas.

La Sala Especializada señala las condiciones que deben acatar los acuerdos de coexistencia que se han presentado, y detallan como condiciones mínimas los siguientes:

- a) Información completa tal y como se hallan solicitados y/o registrados.
- b) Delimitación del territorio.
- c) Delimitación y limitación de los productos y servicios que quedaran limitados por el contrato pactado.
- d) Delimitación del modo de uso y/o presentación de las marcas.
- e) Indicar los efectos del no cumplimiento.
- f) Elementos de resolución de polémicas.

En aplicación al caso concreto, se puede apreciar de la copia del acuerdo de fecha 28 de setiembre del 2009 que adolece y no cumple los requisitos mínimos establecidos.

Entre los que se pueden apreciar que no cumple con identificar correctamente los signos distintivos que se encontraba en ese momento en apelación y por el contrario mencionado otras de USA, tampoco delimita la exactitud del territorio nacional y finalmente no delimita los productos y/o servicios que van a coexistir en la misma clase.

En este sentido, la Sala hace la advertencia de que el acuerdo presentado por Procter & Gamble no tiene los requisitos mínimos necesarios para su aceptación y concluye que dicho acuerdo no reduce el riesgo de confusión entre la marca CASCADE solicitada y la ya registrada CASCADE CHOPARD, motivo por lo que no aceptará el acuerdo.

Resolución de la Sala

Primero.- No aceptar el acuerdo de coexistencia presentado.

Segundo.- Confirmar la Resolución en primera instancia que denegó el registro de CASCADE en la clase 3.

Tercero.- Destacar que esta resolución sienta precedente para el cumplimiento obligatorio de los criterios que deben tenerse en cuenta para aceptar acuerdos de convivencia de marca.

Cuarto.- Solicitar a la entidad nacional INDECOPI su publicación en el diario oficial El Peruano.

Antecedentes

Antecedentes Nacionales

RESOLUCIÓN N° 387-1998/TPI-INDECOPI. PERU. Lima, 19 de Junio de 1998. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual: “La Sala sienta un precedente para el cumplimiento obligatorio del artículo 14 de la Convención de Washington en el sentido de que un nombre comercial utilizado por una persona natural o jurídica registrada o constituida en uno de los Estados Contratantes para: una actividad económica en otro Estado Contratante goza de protección en ese otro Estado sin necesidad de tener registro. Los requisitos para determinar cuándo un nombre comercial identifica la actividad económica de una persona natural o jurídica son establecidos por el Estado en el que se solicita la protección.

RESOLUCIÓN N° 422-1998/TPI-INDECOPI. PERU. Lima, 16 de Junio de 1998. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual: “El eslogan publicitario debe entenderse como una palabra, frase o leyenda capaz de realzar el carácter distintivo de la marca que promociona. En consecuencia, el eslogan publicitario debe tener el carácter distintivo necesario para que la marca se asocie en la mente del consumidor con un concepto que realce su carácter distintivo”.

RESOLUCIÓN N° 2951-2009/TPI-INDECOPI. PERU. Lima, 26 de Diciembre de 2009. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual:

“La reputación de una marca debe demostrarse en el expediente en que se invoque; Cualquiera que afirme que una marca es notoria debe probar tal

hecho. Por lo tanto, partiendo del principio de que la carga de la prueba recae en quien alega la notoriedad de la marca, en primer lugar le interesará aportar la prueba idónea para generar convicción de la alegada notoriedad ante la autoridad administrativa”.

“Las marcas registradas en regla deberían gozar de una protección más extensa que las marcas ordinarias; Aunque los criterios para analizar el riesgo de confusiones entre una marca y una marca notoriamente conocida son los mismos que para las marcas comunitarias, estos criterios deberían aplicarse de manera más estricta a las marcas claramente conocidas”.

“La protección especial de los signos notoriamente vulnera los principios de especialidad y territorialidad. Por tanto, en lo que se refiere al principio de especialización, la protección se amplía a los bienes o servicios, independientemente de la clase a la que corresponda, y va más allá de las indicaciones generales de establecimiento de un vínculo competitivo entre bienes/servicios de submarcas. En cuanto a principios de territorialidad, debe tenerse en cuenta que para establecer si una marca goza de la calidad de notoriedad, no se requiere su uso efectivo y efectivo al momento de la evaluación, ni es necesario registrar dicha marca o esté válido en registros”.

Antecedentes Internacionales

PROCESO 42-IP-2017. ECUADOR. Quito, 07 de julio de 2017. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA: “Dentro de una misma zona geográfica (distrito, ciudad, municipio, distrito, cantón, municipio), no podrán coexistir dos o más nombres comerciales idénticas o análogos, lo que crearía un riesgo de confusión entre los que consumen”.

PROCESO 466-IP-2018. ECUADOR. Quito, 30 de abril de 2019. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA: “El riesgo de confusiones puede ser indirecto o directo. El primero, el riesgo inmediato de confusión, se caracteriza por el hecho de que el que consume, al comprar un determinado producto o servicio, cree que está comprando otro. Y la segunda, una posibilidad indirecta de confusión, surge cuando el que consume, contrariamente a la realidad de los hechos, atribuye al producto un origen diferente del origen comercial real.”.

PROCESO 82-IP-2018. ECUADOR. Quito, 1 de febrero de 2019. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA: “El riesgo de asociación es que el consumidor, al distinguir entre las marcas en conflicto y el origen comercial del producto, realiza la compra asumiendo que existe una relación o un vínculo comercial entre el fabricante de ese producto y otra empresa”.

Bases teóricas

Signos Distintivos

Es la creación artística de diseño propio de uno o mas componentes que en conjunción forman un signo distintivo capaces de diferenciar los bienes, servicios o actividades de tipo economico de una empresa de otras y que busca publicitarla para lograr que dicho signo forme parte de sus activos mas importantes.

Coexistencia de marcas

Es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas, naturales o jurídicas, que convienen el acuerdo de índole registral en el sistema marcario y con ello las potenciales empresas en conflicto permite la restricción de sus solicitudes para que ambas empresas coexistan en la o las mismas clases.

Riesgo de Confusión

Los signos que aspiren ser registrados luego de haber superado los exámenes de forma que se postula al inicio del procedimiento deberán tener suficientes elementos distintivos entre los que ya se encuentran registrados para evitar incurrir en error al consumidor.

Para diferenciarse entre los signos distintivos, a ambos deberán practicárseles exámenes de similitud y semejanzas fonética y figurativa buscando la identidad propia del signo a registrar.

Cartas de consentimiento

En relación con el desarrollo de este trabajo de investigación, el artículo 56 del Decreto Legislativo N° 1075 se refiere únicamente a los acuerdos de convivencia, la Autoridad considerará la presentación de formularios de consentimiento y no los aceptará, ya que constituyen manifestaciones unilaterales de voluntad no reguladas por los artículos y la ley relativa.

Formato de solicitud de Registro de Marca

Es el documento por el cual se postula al registro del signo distintivo y contiene los requisitos mínimos exigidos para tal acto.

Conclusiones

El principal objetivo trazado al haber realizado este trabajo de indagación es el de determinar las etapas procedimentales, valoraciones en las instancias correspondientes, argumentos de defensa técnica, interpretaciones a autores y leyes, desarrollo de teorías que formarán parte de la jurisprudencia marcaría a través de los precedentes de observancia obligatoria, presentación de acuerdo de coexistencia buscando poner fin al riesgo de confusión entre marcas y el fallo administrativo definitivo realizado por la Sala Especializada.

Es menester de quien tenga en sus manos esta brillante resolución la de ampliar la perspectiva no sólo al análisis legal de manera estricta sino respecto a las consecuencias económicas internacionales de las decisiones que se fallaron aquí y las acciones que seguramente cada una de las empresas adoptaron al ser notificadas con el fallo.

Y a su vez, también es importante entender cual fue la verdadera motivación empresarial o no de quien presenta el Acuerdo de Coexistencia y si este realmente posee el mejor derecho interpretando en el camino las leyes específicas y concordantes.

Tal como se advierte en el presente trabajo, la empresa Procter & Gamble Company basa su postulación a que se acepte el Acuerdo de Coexistencia manifestando que sus signos confrontados presentan suficientes elementos que consienten su diferenciación, por lo que sin ningún problema podrían coexistir en el mercado sin inducir al error al consumidor. Argumentan también que distinguen productos diferentes en la misma clase y con una debida identificación de productos bastaría.

Seguidamente y en el desarrollo de la Resolución encontramos como la Dirección de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual han motivado correctamente sus decisiones en las instancias correspondientes, Concluyendo y aprobando la negativa de Procter & Gamble Company a registrar CASCADE y profundizando la decisión de la Sala sobre los criterios a considerar para evaluar si procede aceptar un acuerdo de coexistencia marcaria.

Finalmente, en el presente caso la Sala resuelve en primer lugar en no aceptar el Acuerdo de Coexistencia presentado por la empresa Procter & Gamble Company y basa su decisión en que un acuerdo debe contar con las condiciones mínimas para disminuir los mas que se pueda el posible riesgo de confusiones al que se puede ver incitado el consumidor y el expuesto acuerdo no lo ha cumplido. Luego confirma la decisión no. 3619-2014/DSD, denegando el registro de la marca CASCADE en la clase 3 solicitado por la empresa Procter & Gamble, y tras el profundo análisis realizado por la Sala, afirma que esta decisión sienta un precedente de cumplimiento obligatorio en términos de Criterios a tener en cuenta para valorar si es razonable aceptar un acuerdo de coexistencia marcaria.

La Sala dando cumplimiento a los procedimientos establecidos solicita al Directorio del INDECOPI la publicación de la mencionada en el diario oficial "El Peruano".

Aporte de la investigación

Del presente trabajo se pudo establecer los criterios de valoración, requisitos mínimos y demás exámenes de forma y de registrabilidad que se debe tener en cuenta cuando se solicita la aceptación de un acuerdo de coexistencia en el sistema marcario, teniendo principal énfasis, aunque exista un entendimiento de índole comercial se puede ver mermado y afectado el consumidor al inducirlo al error.

Se pudo determinar brillantemente por la Sala Especializada respecto al orden de legalidad y preferencia que se debe tener en cuenta al momento de evaluar un acuerdo de coexistencia pacífica resultando que el fin superior para el presente caso es evitar el riesgo de confusión del consumidor por sobre los intereses económico-particulares. Este precedente de observancia obligatoria va a servir para futuras aplicaciones que van a sostener correctamente las decisiones de quienes la apliquen y con ello nos encontraremos en un correcto equilibrio del mercado y sus consumidores.

Recomendaciones

Según lo que se ha podido apreciar en el presente trabajo, evidencia la importancia del INDECOPI a través de sus distintas instancias resolutoras que brindan un análisis extensivo y predominante sobre el sistema marcario en nuestro país y debería contar con mayores recursos para su correcta difusión y capacitaciones a las empresas que ven con el registro de su marca como un activo determinante en el mercado.

Finalmente, resaltar al INDECOPI como una de las instituciones públicas que transformado digitalmente la mayoría de sus servicios optimizando así los recursos de su público.

Referencias bibliográficas

- ALVAREZ PEDRAZA, HÉCTOR. (2010). Los acuerdos de coexistencia de marcas en el Perú, Perú: Editorial Reus, p.205.
- BERTONE LUIS EDUARDO, CABANELLAS DE LAS CUEVAS G. (2008). Derecho de Marcas, Argentina: Editorial Heliasta S.R.L., p. 415.
- KRESALJA ROSELLÓ, BALDO. (1997). La Libre Circulación de Mercancías y la Coexistencia de Marcas Iguales o Similares en la Comunidad Andina. La Coexistencia Marcaria en el Derecho Andino, Venezuela: CAN Compendio de Resoluciones Andinas en Marcas, p. 42 y ss.