

La determinación del riesgo de confusión en el Derecho de Marcas



PINKAS FLINT BLANCK

Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Doctor en Ciencias de la Administración por la Universitat Ramon Llull
-Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas- ESADE.
Máster en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Harvard.
Máster en Administración de Negocios por la Université du Québec à Montréal - UQAM.
Diplomado en Empresaríato por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard.
Diplomado en Alta Gerencia por la Universidad de Oxford.

SUMARIO:

- I. Introducción.
- II. Naturaleza de la marca.
- III. La noción de "confusión" en el Derecho de Marcas.
- IV. La noción de "riesgo de confusión" para el consumidor.
- V. Principio de registrabilidad, especialidad y no confusión de las marcas:
 1. Análisis de los tipos de confusión.
- VI. Jurisprudencia: Confusión de marca.
- VII. Caso práctico:
 1. IAG (Instituto de Alta Gerencia) vs. IAGS (International Association of Gastronomy Schools);
 2. Análisis del caso;
 3. ¿Cabe denegar el registro de marca solicitado (IAG)?;
 4. Apreciación de la Sala;
 5. Raciocinio del Juzgado.
- VIII. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN

En una economía de mercado basada en la libre iniciativa privada de las actividades económicas se hace necesario que sus operadores puedan diferenciarse uno de otros a través de sus productos o servicios. Por ello, la importancia que ha tenido el uso de una marca en la economía de toda sociedad, al igual que el nombre comercial de toda empresa. Con el uso en el mercado de la marca o del nombre comercial las empresas buscan diferenciarse, posicionarse entre sus competidores.

Sin embargo, suelen presentarse ocasiones en que puede aparecer una marca y un nombre comercial similar. Muchas veces estas aparecen separados geográficamente uno del otro sin que tengan conocimiento de sus existencias. Pero que con el correr del tiempo y del uso pueden lograr distinguirse y diferenciarse del resto. Inclusive ambas no pueden estar registradas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI).

Son muchos los riesgos de confusión de marcas que pueden estar presentes en una economía de mercado, pero son muchos también las formas como estas se presentan pudiendo existir riesgos de confusión entre dos marcas o entre marcas con nombres comerciales.

En el primer caso el riesgo de confusión entre dos marcas supone que un competidor pretende comercializar o comercializa ya, un producto o servicio pertenecientes a una clase en la cual ya existe una marca registrada con la cual resulta confundible.

Por el contrario cuando se habla de una relación entre nombre comercial y marca registrada se pueden presentar los siguientes supuestos:

- a) Bajo el primer supuesto, estaríamos frente a una marca solicitada a registro y un nombre comercial solicitado a registro que viene siendo utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca y dentro de un área de influencia local y

determinada. Sobre ambos signos podría existir un derecho exclusivo en favor de sus respectivos titulares. En cuanto al nombre comercial, dicho derecho se adquirió con su primer uso en el mercado y con respecto a su zona de influencia efectiva, y en cuanto a la marca cuando se obtenga el registro correspondiente.

Bajo este supuesto consideramos que no existe riesgo de confusión entre los signos y que el consumidor distinguirá plenamente entre ellos. Mientras el nombre comercial es conocido anteriormente a la aparición de la marca por un público consumidor de la marca, dicha marca representa a su vez un signo nuevo en el mercado a nivel nacional, excepto para el limitado público que conoce al nombre comercial y que precisamente por dicho conocimiento no confundirá ambos signos.

- b) En cuanto al segundo supuesto este se configuraría si tenemos una marca registrada y con posterioridad, dentro de una determinada área geográfica, se distingue una actividad económica con un nombre comercial idéntico y en la misma clase. En este supuesto podría darse el caso de que el público consumidor que conoce el nombre comercial, no tenga problemas en distinguir entre ambos signos e inclusive dicho nombre comercial sobreviniente al registro de la marca podría ser utilizado muchos años con total normalidad antes de que el titular de la marca registrada tome conocimiento de su existencia.

En uno u otro caso siempre podrán presentarse supuestos de confundibilidad en una economía de mercado como la nuestra, para ello la protección de este tipo de intangibles de la empresa es de suma importancia que no deben ignorarse.

II. NATURALEZA DE LA MARCA

Podemos analizar la naturaleza de la marca desde dos enfoques: Desde el punto de vista del consumidor y desde el del titular.

En el primer caso la marca es un objeto, por tanto se constituye como *“aquella cosa que distingue a un producto frente al público”*¹ la cual la exponemos como una marca en sentido objetivo; en el segundo caso, la marca es un derecho sobre el objeto, por tanto se constituye como *“un derecho del empresario a distinguir su producto frente al público, con aquella cosa”*² expresándola en sentido subjetivo.

En adelante nos atenderemos a la definición objetiva de la marca, que tiene cuatro elementos esenciales:

- Es una cosa.- Generalmente conocida como «signo».
- Que distingue.- Otorgándole fuerza distintiva.
- Un producto.- Que puede ser un producto material o un servicio.
- Frente al público.- Sujeto pasivo de la información.

Si faltara uno de éstos elementos, “la cosa” no es marca, y, si algún día lo fue, deja de serlo. Así, por ejemplo, la vulgarización de una marca termina por desnaturalizarla al perder del elemento distintivo; de igual forma, si no hay producto, porque nunca se elaboró, la marca se desvirtúa. Lo mismo puede decirse si no existiese público que conozca del producto y de la marca, entonces ella no tendría razón de ser.

III. LA NOCIÓN DE “CONFUSIÓN” EN EL DERECHO DE MARCAS

La determinación del riesgo de confusión de marcas es uno de los temas más complejos del

Derecho de Marcas. Existe un claro interés de la legislación marcaria internacional de prohibir la protección de signos que pudieran confundirse con otros anteriormente registrados. No existe en la legislación peruana pautas claras que permitan determinar el riesgo de confusión de marcas.

La noción de riesgo de confusión está presente en Decreto Legislativo 1075, que aprueba las Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, principalmente en el Título VI disposiciones relativas al Registro de Marcas, artículo 45:

Artículo 45.- Determinación de semejanza

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

- La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
- El grado de percepción del consumidor medio;
- La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
- El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,

1. El diccionario de la Real Academia Española define al «signo» como «1. Objeto, fenómeno o acción material que natural o convencionalmente representa o sustituye a otro objeto, fenómeno o acción. 2. Indicio, señal de algo. 3. Cualquiera de los caracteres que se emplean en la escritura y en la imprenta. 4. Señal que se hace por modo de bendición (...). 5. Figura que los notarios añaden a su firma en los documentos públicos, hecha de diversos rasgos entrelazados y rematada a veces por una cruz. 6. Hora, año. 7. Cada una de las doce partes iguales en que se considera dividido el Zodíaco (...). 8. V. Radio de signos. 9. Mat. (...). 10. Mús. Cualquiera de los caracteres con que se escribe la música. 11. Mús. (...)» [Real Academia Española, *Diccionario de la Lengua Española*, Espasa Calpe, Vigésimo Segunda Edición, Madrid, España, 2001].

2. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Editorial Montecorvo, Madrid, España, 1984, p. 23.

En sentido análogo, se ha dicho que marca propiamente es «la unión entre el signo y producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores».

- e) Si el signo es parte de una familia de marcas.

Por su parte el artículo 46 establece que "tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- La semejanza gráfico-fonética;
- La semejanza conceptual; y,
- Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.

Por otro lado, el artículo 47 señala que tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
- Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.

Como se observa el legislador ha optado en dicho cuerpo legislativo por prescindir de una definición exacta que nos permita dilucidar qué debemos entender por "confusión" y lo más importante cuáles son los criterios que nos permitirán evaluar un posible riesgo de confusión, pero criterios concretos no abstractos.

Es en este sentido, que consideramos que la confusión es un concepto jurídico indeterminado cuya concreción requiere de precisiones terminológicas y la elaboración de criterios de enjuiciamiento que vayan más allá de una simple apreciación visual entre dos marcas. La presencia en dicho cuerpo normativo de la palabra "confusión" se justifica indudablemente por la necesidad de conferir protección a todos los instrumentos de identificación de la actividad, prestaciones y establecimientos.

A efectos de determinar si existe semejanza entre dos signos en grado de producir riesgo de confusión en el público consumidor se deberán tener en cuenta los criterios establecidos por

la legislación vigente en la materia respecto a la semejanza entre signos, la similitud de los productos o servicios específicos que pretenden distinguir el signo solicitado y de los que distinguen las marcas registradas, así como las características y condiciones del mercado y de los agentes económicos correspondientes.

Sin embargo, a nuestro juicio el riesgo de confusión posee un diferente alcance y contenido que va más allá de lo plasmado en las normas. La aprehensión del alcance del riesgo de confusión requiere indagar las funciones que aquél está llamado a cumplir. Funciones que no pueden determinarse en abstracto.

Se debe partir de una impresión en su conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, pues por lo general, un mismo consumidor no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido. Debiendo tener presente que el recuerdo y la capacidad de diferenciación de los consumidores dependerá de los productos o servicios a distinguir y de la antelación que usualmente se preste para su adquisición o contratación.

IV. LA NOCIÓN DE "RIESGO DE CONFUSIÓN" PARA EL CONSUMIDOR

La determinación de los elementos que configuran el denominado "riesgo de confusión" en materia de marcas y con respecto a los productos y/o servicios que se comercializan no es una cuestión pacífica en el ámbito doctrinario.

El riesgo de confusión debe examinarse tomando en cuenta dos criterios:

El primero de ellos referido a la persona sobre la cual recae la decisión de determinar si existe o no riesgo de confusión y el denominado Principio de Especialidad, que determina si hay o no confusión.

En cuanto al primer criterio, somos de la opinión que debe mantenerse un prototipo

de consumidor el denominado "consumidor razonable"³, es decir aquel que antes de tomar decisiones de consumo, adopta precauciones comúnmente razonable y se informa adecuadamente acerca de los bienes o servicios que les ofrecen los proveedores. Esto es un consumidor informado y razonable, atento y perspicaz frente a posibles riesgos entre marcas.

Hoy en día como elementos de valoración, los jueces tienen en cuenta que el consumidor percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles entre uno y otro no se detiene a examinar; y que el nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos y/o servicios. A esto se suma que la semejanza o no de los signos controvertidos en juego se han de determinar teniendo en cuenta su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual; así como la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, atendiendo a la categoría de productos y a las condiciones en las que éstos se comercializan.

Por su parte en cuanto al Principio de Especialidad⁴, principio que se encuentra precedido en el Sistema de Marcas Peruano y en el Derecho de Marcas de la Comunidad Europea, consideramos que el derecho de marcas debe tener especialmente en cuenta este principio pues es en razón de este que surge el derecho de prohibición reconocido al titular de una marca registrada, para que ningún otro operador pueda generar riesgo de confusión y por tanto conferir a su titular un derecho de exclusividad que consiste, entre otras facultades, en prohibir que un tercero sin su autorización utilice dicho signo –o uno similar– para distinguir productos o servicios idénticos o similares.

Sin embargo precisamos que este principio de ninguna manera puede desentenderse del Principio de la no confusión; el principio de la

especialidad carecería de su mismo fundamento. Un adecuado balance entre ambos principios pacificará algunos desatinos que se dan en la jurisprudencia y en ciertas legislaciones en torno al "riesgo de confusión de marcas".

V. PRINCIPIO DE REGISTRABILIDAD, ESPECIALIDAD Y NO CONFUSIÓN DE LAS MARCAS

Sabemos que las marcas se registran en una clase específica y que son muchos los principios vigentes en materia de derecho marcario; sin embargo, a efectos del desarrollo del tema bajo comentario es oportuno exponer brevemente (antes de entrar a la cuestión práctica) qué debemos entender por estos principios, toda vez que en ellas se sustentan las pautas que permitirán diferenciar entre una y otra marca registrada.

Por el principio de registrabilidad entendemos que sólo la marca registrada surte plenos efectos jurídicos. Por tanto –y tal como lo hemos señalado en el acápite 2– al ser la marca "aquella cosa que distingue a un producto frente al público", puede darse el caso de que "aquella cosa" no esté registrada como marca siendo ello perfectamente válido. En otras palabras, no hace falta el registro para que una marca sea tal.

Ahora bien, de ello no se concluye que los efectos de una marca registrada sean iguales a una que no lo esté. El legislador peruano –así como la generalidad de legisladores de otros países– ha dispuesto que para que una marca surta plenos efectos jurídicos previamente debe estar registrada.

Se trata en consecuencia de un principio de derecho positivo, no requerido por la naturaleza de la marca. Sólo llega a entenderse en toda su complejidad cuando se observa en la historia

3. Ver: INDECOPI. *Comisión de Competencia Desleal*. Boletín, Diciembre 2004 / Año 1.

4. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Editorial Montecorvo, Madrid, España, 1984, p. 25. "La marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios."

del derecho marcario⁵. Sin embargo no se puede dar un trato igual a los desiguales; esto es, no se puede dar los mismos efectos jurídicos a una marca no registrada, que a una que sí lo estaba. Aquí la importancia de este principio.

La ratio del principio de registrabilidad nace más del Derecho del Consumidor que del de Marcas, pues lo que el legislador intenta precautelar con el registro es el derecho a la no confusión del público, más que el derecho del titular de la marca a la misma. No obstante, ambos derechos se erigen como cofundamento de éste principio. Bien se sabe, que el registro beneficia tanto al consumidor, como al titular de la marca.

Por otro lado, una marca no puede causar confusión de ningún tipo.

Si una marca no se diferencia de otra -doctrinariamente denominada confusión marcaria⁶- entonces no hay marca, pues, para que exista, debe tener "fuerza distintiva". Pero si una marca confunde al público acerca del origen del producto, de sus calidades, etc. -doctrinariamente denominada confusión informativa- entonces sí hay marca, pero nula, por desinformación.

En consecuencia, no debe registrarse el signo que genera un significativo riesgo de confusión en el público, fundamentalmente por dos razones: 1) por el derecho del titular a la individualización de su producto, y 2) por el derecho del consumidor a no ser confundido.

Por el principio de la especialidad, cuando se solicita el registro de dos signos iguales en dos clases distintas, no suele haber riesgo de confusión. No obstante, de existir tal riesgo entonces la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa la confusión.

Esto es así porque por el principio de especialidad cada marca se relaciona con un producto; mientras que en el de no confusión se determina el grado de protección efectiva de la marca.

1. Análisis de los tipos de confusión

Se sabe que no se podrá registrar como marcas aquellos signos cuyos usos en el comercio afecten indebidamente el derecho de un tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero -como se presenta en el presente caso- respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión. Esto es cuando, comparando una con la otra, dejan la misma impresión o recuerdo.

Por tanto para que se configure la confundibilidad deben existir dos requisitos: que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados, y que los signos en cuestión se apliquen a productos o servicios idénticos o vinculados.

Debe precisarse, sin embargo, que la confusión en el derecho de marcas puede ser de dos tipos:

- a) Confusión directa, la misma que se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor podría adquirir o contratar uno de ellos en la creencia que se trata del otro.
- b) Confusión indirecta, la misma está referida no a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor podría adquirir un producto o contratar un servicio, pensando que es producido o prestado, respectivamente, por otro empresario.

5. La Ley Francesa de Marcas de 1857 no lo formulaba de modo expreso. No obstante, los tribunales y la doctrina rápidamente se inclinaron a dar su derecho de uso al primero que la ocupaba, como en el caso de los derechos de autor [el antiguo derecho francés consideró que una marca pertenecía al primero que la ocupaba, de forma análoga a los derechos de autor, lo cual resultaba comprensible en ese tiempo, cuando las marcas eran pocas y la práctica del registro no se había generalizado].

6. DESANTES GUANTER, José María. *Derecho de la Información*. Tomo II. Editorial Colex, Madrid, España, 1994.

En consecuencia, el que una marca se encuentra susceptible de producto riesgo de confusión, con un signo solicitado o registrado con anterioridad, va a depender tanto de las semejanzas existentes entre ellas, como de la identidad, semejanza o vinculación de los productos o servicios a los que estén destinados a identificar.

VI. JURISPRUDENCIA: CONFUSIÓN DE MARCA

Entre los criterios que se han venido utilizando para determinar si estamos frente a un posible riesgo de confusión de marcas, tenemos:

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los procesos No. 147-IP-2005 y No. 146-IP-2005

"La más importante al 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 (...)"

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso No. 20-IP-2006 (29-04-2006):

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe relación de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate (...).

Tribunal del INDECOPI, Resolución No. 0325-2008/TPI-INDECOPI (05-02-2008):

Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente eco-

nómico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.

Resolución 2001-OSD-INDECOPI:

*Debe precisarse, sin embargo, que la confusión en el derecho de marcas puede ser de dos tipos: **confusión directa**, la misma que se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor podría adquirir uno de ellos en la creencia de que se trata del otro; y **confusión indirecta**, la cual está referida no a los productos en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor podría adquirir un producto, pensando que es producido por otro empresario, por lo que esperará una determinada calidad en los mismos.*

VII. CASO PRÁCTICO

El artículo 134 de la Decisión Andina 486, establece que constituye marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Añadiendo que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica que la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso constituya obstáculo para su registro.

1. IAG (Instituto de Alta Gerencia) vs. IAGS (International Association of Gastronomy Schools)

Se trata de un signo cuyo registro que se solicitó se denomina IAG (Instituto de Alta Gerencia) y cuyo logotipo reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, gozando además de una aptitud distintiva. Sin embargo ello no es suficiente para determinar que no existe un posible riesgo de confusión. Siendo necesario determinar si este se encuentra inmerso en alguna "Prohibición de Registro" denominado por

el INDECOPI como una "Evaluación de Riesgo de Confusión".

Luego de dicha evaluación, INDECOPI verificó que se encuentra registrada la marca IAGS (International Association of Gastronomy Schools) y su logotipo, inscritas ambas con anterioridad y con un número de certificación determinado, con lo cual la Dirección de Signos Distintivos (en adelante la Dirección) procedió a evaluar si existe o no riesgo de confusión.

Debemos mencionar que aún cuando el titular de la marca ya registrada no formuló su derecho de oposición contra la solicitud de marca de registro, este hecho no configura la registrabilidad del signo solicitado, puesto que la Autoridad Administrativa en defensa del Interés público tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud de registro al considerarla confundible con un signo registrado con anterioridad, tal como sucede en el presente caso.

2. Análisis del caso

Como primer punto se debe analizar cuáles son los servicios a los que se refieren los signos (IAG vs. IAGS). Para ello se toma en cuenta el artículo 151 de la Decisión 486, la misma que establece que las clases de la Clasificación Internacional no determinan la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios a registrar o ya registrados. Esto implica que más allá de determinar la clase a la cual pertenecen los signos y/o marcas se deben atender a los criterios tales como la naturaleza y la finalidad de los productos o servicios del que se traten, sus canales de comercialización o distribución, esto es si son ofrecidos en los mismos establecimientos, el público al que están dirigidos, entre otros.

En el caso de análisis ambas marcas pertenecen a la clase 41 de la Clasificación Internacional, bajo el signo "educación". Por tanto como primera apreciación podemos señalar que, en principio, se cumple uno de los requisitos que generan riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son o no similares.

En base a un análisis comparativo y a efectos de determinar si existe semejanza entre ambos signos se debe tener en cuenta los criterios establecidos en la legislación vigente al que hemos hecho referencia al analizar el artículo 45 del Decreto Legislativo 1075, pero haciendo una evaluación de la impresión en su conjunto que cada uno de los consumidores puedan percibir y de la capacidad de diferenciación que éstos tengan al contratar los servicios. En este caso, la diferencia entre la marca registrada (IAGS) y la marca solicitada (IAG) residen en la presencia de la consonante "S" como última letra del término que conforma a la marca registrada, hecho que no resulta suficiente para diferenciar a los signos y que –según la Dirección de Signos Distintivos– genera una impresión visual de conjunto semejante.

Sumado a ello, la Dirección considera que aún cuando ambos signos incluyen otros elementos adicionales de carácter figurativo, podría generarse la posibilidad que ambos signos se vean asociados como signos provenientes de un mismo origen empresarial, o que el usuario piense que existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre los mismos, configurándose un supuesto de *confusión indirecta* (criterio que no compartimos, del cual se expondrá más adelante).

3. ¿Cabe denegar el registro de marca solicitado (IAG)?

Al margen de las diferencias gráficas de cada uno de los signos en cuestión (una lleva consigo la figura estilizada de un globo terráqueo como fondo, dentro del cual se encuentra sobrepuesta la gorra de un chef, sobre un libro abierto, alrededor del gorro cuelga una medalla -IAGS- y la otra una figura ovalada entrecortada por diversas líneas curvas -IAG) se debe hacer una apreciación sucesiva de los signos, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, pero tomando como punto de percepción al consumidor medio.

Cabe agregar asimismo que en la Sentencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso No. 164-IP-2005,

publicada en la Gaceta Oficial No. 1301 de fecha 28.02.2006, el Tribunal señaló lo siguiente:

"Este órgano ha enfatizado, por otra parte, que la confusión puede presentarse respecto de tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y podría generarse por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales. Resulta entonces necesario considerar las siguientes clases propias de la situación de semejanza:

Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en el caso de evocar, como ya ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, puedan producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se produce entre signos que al ser pronunciados tiene sonido similar. Sin embargo debe tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

En tal sentido, consideramos que al efectuar el examen comparativo de los signos la autoridad administrativa se ha limitado a apreciar sólo uno de los elementos que conforman las marcas confrontadas –el examen gráfico fonético–, vulnerando de esta manera lo dispuesto en el inciso a) del artículo 131 del Decreto Legislativo 823, norma que establece que a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de conducir a confusión y error al consumidor, la Oficina de Signos Distintivos deberá tomar en cuenta la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto.

Ante ello el titular de la marca solicitada presentó recurso de apelación.

Consideramos que la sola presencia de los términos IAG e IAGS no son suficientes para que los consumidores les atribuyan un origen empresarial común a los servicios que distinguen las marcas en conflicto, debiendo percatarse si dichas marcas cuentan con otros elementos que les otorguen suficiente fuerza distintiva. Así por ejemplo, en el caso de la marca registrada (IAGS) la Dirección debe tomar en consideración que esta cuenta en su logotipo con otros términos adicionales como la palabra INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GASTRONOMY SCHOOLS, mientras que en el caso de IAG esta viene expresada en su logotipo como INSTITUTO DE ALTA GERENCIA. Esto es, realizar un análisis de los otros elementos adicionales a IAG e IAGS.

De otro lado, desde el punto de vista conceptual e ideológico son también claras las diferencias entre ambos signos, apreciándose que en el caso de la marca registrada se trata de servicios relacionados a gastronomía, mientras que en el caso de la marca solicitada se trata de servicios de educación en gerencia. Como hemos precisado en los acápites precedentes la similitud no está dada por la clase a la cual pertenezcan (ambas se ubican en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial) toda vez que esta solo sirve para determinar el servicios que prestan –educación– más no el producto en sí mismo.

Cuando hemos señalado que debe realizarse un examen "en su conjunto" nos referimos no solo al conjunto de sílabas o siglas que integran las marcas sino a su examen gráfico y fonético. Esta omisión en la evaluación por parte de la Dirección no puede ser casual y es atribuible a que en este caso se priorizó las pequeñas semejanzas, minimizando las diferencias existentes.

Si la Dirección hubiera hecho estos análisis no hubiera resultado atribuible estar frente a marcas que ofrecen servicios bajo un mismo origen empresarial pues estamos frente a siglas que transmiten conceptos absolutamente distintos, en los que las marcas están destinadas a consumidores debidamente informados que

analizarán cuidadosamente las ofertas del mercado y en los que difícilmente podrían confundir o asociar los servicios de educación en gastronomía de la marca registrada con los servicios de educación en gerencia de la marca solicitada.

4. Apreciaciones de la Sala

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. Pero recalcando que se trata de elementos 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. Señalando que la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión de estos.

Tratándose de signos que brindan servicios comprendidos en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, los cuales constituyen servicios especializados, cuya contratación depende de las preferencias del público usuario, resulta razonable presumir que se prestará especial atención al momento de su contratación, tomando en cuenta que se trata de actividades de transmisión de conocimientos, las cuales están dirigidas a un público convocado para tal efecto, pudiendo ser prestados, en un lugar determinado, por correspondencia, o mediante canales de comunicación preestablecidos.

Bajo este razonamiento la Sala advirtió que desde el punto de vista fonético, si bien se tratan de dos signos con las denominaciones casi similares (IAG-IAGS) se originan en un sonido similar en la medida que la letra "S" de la marca registrada no resulta suficiente para diferenciarlas; y desde el punto de vista gráfico si bien ambos signos presentan la partícula IAG tanto el signo solicitado como la marca registrada presentan otros elementos figurativos que no dan origen a una impresión visual distinta.

Sin embargo la Sala a pesar de advertir la poca similitud entre los signos tanto visual, fonética y gráfica, resolvió denegando el registro de

marca de servicio constituida por IAG, en base a lo siguiente:

- No existen otras marcas registradas en la clase 41 que incluyan la denominación IAG(S) en su conformación.
- Existe identidad entre los servicios de los signos.

5. Raciocinio del Juzgado

En vista de la denegación del recuso de apelación se procedió a plantear una demanda contencioso administrativa, por cuanto llama la atención que la Sala reconozca que las marcas en conflicto son diferentes tanto gráfica como fonéticamente y pese a ello insista en la denegatoria de la marca.

VIII. CONCLUSIONES

Como dijera el profesor Fernández-Novoa al respecto "la marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo *per se*, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios". Cada marca nace y establece inmediatamente, por su propia naturaleza, una relación a un producto previamente determinado.

En el Derecho Marcarlo para la determinación de riesgos de confusión se hace necesario la aplicación del principio de especialidad, el cual va dirigido a determinar la compatibilidad de signos idénticos o semejantes cuando se aplican en sectores de productos o servicios que son diferentes dentro de un área comercial determinada, es decir, permite que convivan marcas idénticas para productos distintos, siempre que estos sean lo suficientemente distintos como para que no se suscite el riesgo de confusión respecto del origen empresarial.

Esto sin duda no es tarea sencilla, lo que quizás explica que las autoridades del INDECOPI tiendan, con cierta frecuencia, a aplicar criterios

demasiado rigurosos, que no siempre valoran adecuadamente las circunstancias particulares del caso debiendo tener como premisa que la mera semejanza entre las marcas no es suficiente. En nuestra opinión, la mera semejanza entre las marcas no basta para considerarlas incompatibles, aun cuando estén referidas a la misma clase de servicios (en el caso analizado, clase 41), y aun cuando el riesgo de confusión deba prevenirse especialmente por tratarse de servicios educativos.

En el caso que nos ocupa, la Sala del INDECOPI se pronunció sobre el riesgo de confusión entre las marcas de la clase 41, esto es, destinadas a

distinguir servicios educativos. No considerando que el grado de similitud entre ambas deba ser lo suficientemente elevado, y el riesgo de confusión debe valorarse desde la perspectiva de un consumidor medianamente informado y perspicaz,

No basta con aplicar indiscriminadamente una serie de reglas preestablecidas. Cada caso debe ser analizado de forma individualizada, atendiendo a todas las circunstancias del mismo tanto gráfica como fonéticamente. En suma, el consumidor no es tonto y el proteccionismo excesivo o el recurso a criterios mecanicistas que faciliten la toma de decisiones no es, en absoluto, deseable.

