

Los acuerdos de coexistencia de marca en la legislación peruana



JORGE ALLENDE BARCHI

Abogado por la Universidad de Lima.
Máster (LL.M.) en Derecho por Northwestern University Pritzker School of Law

AUTORES NACIONALES



SUMARIO:

- I. ¿Qué es el INDECOPI?
- II. ¿Qué legislación regulan las marcas?
- III. ¿Qué es una marca?
- IV. Los acuerdos de coexistencia de marcas.
- V. Consideraciones finales.

PROPIEDAD INTELECTUAL

ADVOCATUS | 34

RESUMEN:

En el presente artículo, el autor analiza los acuerdos de coexistencia de marcas. Para ello, primero cumple con definir conceptos básicos y luego entra detalladamente a analizar los requisitos y características necesarias a tomar en cuenta al momento de suscribir un acuerdo de coexistencia de marcas.

Palabras claves: Acuerdo de coexistencia de marcas – INDECOPI – Requisitos – Características.

ABSTRACT:

In the following article, the author analyzes Trademark coexistence agreements. To do this, it first defines basic concepts and then analyzes in detail the requirements and characteristics necessary to take into account when signing a trademark coexistence agreement.

Keywords: Trademark coexistence agreement — INDECOPI — Requirements — Characteristics.

I. ¿QUÉ ES EL INDECOPI?

El INDECOPI es un Organismo Público Especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno. En consecuencia, goza de autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa¹.

Sus siglas significan "Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual". Fue creado durante el gobierno del Presidente Alberto Fujimori en noviembre de 1992, mediante el Decreto Ley 25868.

Entre sus funciones se encuentran la promoción del mercado y la protección de los derechos de los consumidores; así como fomentar dentro de la economía peruana una cultura de leal y honesta competencia, resguardando y protegiendo todas las formas de propiedad intelectual.

Dentro de la estructura organizacional del INDECOPI, tenemos, entre otros, seis –6– Comisiones y tres –3– Direcciones, entre las que se encuentra la Dirección de Signos Distintivos –en adelante, la "DSD"–. Es esta Dirección la encargada de registrar y velar por la protección de las marcas; así como de los nombres, lemas comerciales y denominaciones de origen. Asimismo, se encarga de resolver, en primera instancia ad-

ministrativa, los procedimientos de oposición, cancelación y nulidad de registro, al igual que las denuncias por infracción a los derechos de propiedad industrial.

II. ¿QUÉ LEGISLACIÓN REGULAN LAS MARCAS?

Como parte de la Comunidad Andina, el Perú está regulado en materia de propiedad intelectual por la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Intelectual para los países andinos, adecuada por la Decisión 689. Esta norma es una norma supra nacional que se aplica a todos los países miembros – Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú–. Cada país debe contar con su propia norma nacional la cual no puede ir en contravención de esta norma supra nacional. En el Perú contamos con el Decreto Legislativo 1075 modificado por el Decreto Legislativo 1309. Estas son las principales leyes que regulan las marcas en el Perú; sin embargo, también es necesario y obligatorio señalar las resoluciones que constituyen precedente de observancia obligatoria, ya que es a través de una de estas Resoluciones que la Sala de Propiedad Intelectual ha determinado las condiciones mínimas que deben contener los acuerdos de coexistencia de marca para ser susceptible de reducir al máximo el posible riesgo de confusión al que se puede ver inducido el consumidor; y así ser aceptados.

1. Página web <www.indecopi.gob.pe>.

Es así que el artículo 43 del Decreto Legislativo 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, establece lo siguiente respecto de las Resoluciones que constituyen precedente de observancia obligatoria:

"Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual".

Finalmente, hay otras normas relacionadas que pueden ser encontradas en la página web del INDECOPI²; pero que no vienen al caso mencionárlas.

Habiendo determinado quién es la autoridad encargada de proteger las marcas y cuál es la legislación aplicable, procederemos a definir qué es una marca.

III. ¿QUÉ ES UNA MARCA?

De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486, una marca es *"cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado."* De acuerdo con este mismo artículo *"Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica"*. Es decir,

"Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a- las palabras o combinación de palabras;*
- b- las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c- los sonidos y los olores;*
- d- las letras y los números;*

e- un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f- la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g- cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores".

En ese sentido, entendemos como una marca cualquier signo que pueda diferenciar un producto o un servicio de otro dentro del mercado.

Asimismo, como la definición lo señala, la marca es cualquier signo que diferencia un producto o un servicio en el mercado. Las marcas se registran por clases, es decir, dependiendo de los productos o servicios que deseen distinguir. Es así que el Perú utiliza la Clasificación de Niza para determinar las clases donde se deben de registrar las marcas dependiendo del producto o servicio a distinguir. Esta clasificación abarca 45 clases, donde de la 1 a la 34 son productos y de la 35 a 45 son servicios. En enero de 2017 ha entrado en vigencia la Décima Edición de esta Clasificación, la cual incluimos como Anexo A de esta lectura.

Como hemos señalado líneas arriba, las marcas se registran ante la DSD por el plazo de diez –10– años renovables indefinidamente. Las renovaciones pueden presentarse dentro de los seis –6– meses antes del vencimiento de la marca y hasta seis –6– meses después del vencimiento de la misma. A estos últimos seis –6– meses se les denomina *periodo de gracia* que otorga la ley donde la marca se mantiene completamente vigente.

Igualmente, la misma Decisión 486 en su artículo 135, señala cuáles son las prohibiciones absolutas de registro, es decir, qué signos no podrán registrarse como marcas:

"a- no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b- carezcan de distintividad;

c- consistan exclusivamente en formas

2. Disponible en: <<http://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/legislacion>>.

usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

d- consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

e- consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f- consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g- consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

h- consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

i- puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j- reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k- contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

l- consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

m- reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas,

emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

n- reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;

o- reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o

p- sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”;

Por su parte, el artículo 136 de la Decisión 486 señala las prohibiciones relativas para el registro de una marca. Es decir, aquellas marcas que pueden registrarse si es que no están inmersas en alguno de los siguientes supuestos:

“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;

b- sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

c- sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

d- sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un ries-

go de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

e- consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

f- consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

g- consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

h- constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Son estas prohibiciones relativas establecidas por la ley quienes determinan o mejor dicho le dan nacimiento a los Acuerdos de Coexistencia de Marca.

IV. LOS ACUERDOS DE COEXISTENCIA DE MARCAS

Los Acuerdos de Coexistencia se encuentran expresamente regulados por la legislación nacional, en el artículo 56 del Decreto legislativo 1075, el cual establece expresamente lo siguiente:

"Las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la autoridad competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores. Los acuerdos de coexistencia también se tomarán en cuenta para analizar las solicitudes de registro en las que no se hubieren presentado oposiciones".

Si bien la Decisión 486 no incluye ninguna referencia expresa a la regulación de los acuerdos de coexistencia de marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha emitido opinión sobre el tema en el procedimiento N° 37-IP-2013³, donde señaló:

"Acuerdos de coexistencia de marca son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza."

En ese sentido, se puede apreciar que la norma peruana, así como la interpretación andina, permite los acuerdos de coexistencia de marcas idénticas o semejantes, pero los limita a que la coexistencia no afecte el interés general del público consumidor. En consecuencia, la

3. Publicado en la Gaceta Oficial N° 2222 de fecha 31 de julio de 2013.

legislación peruana incluye los acuerdos de coexistencia de marca, pero su aceptación no es automática, siendo que primero la autoridad competente debe analizar si el acuerdo de coexistencia –por sus cláusulas– evita que se genere riesgo de confusión entre los consumidores o si a pesar de haberse firmado este acuerdo el riesgo de confusión persiste.

Así, en la práctica, venía sucediendo que regularmente la autoridad marcaría –en sus dos instancias– no aceptaba los acuerdos de coexistencia, y sin mayor sustento indicaba que persistía el riesgo de confusión; es decir, la posibilidad de que los acuerdos de coexistencia sean aceptados eran muy escasas por no decir nulas y no existía una guía, directiva o lineamiento que permitiera conocer qué tipos de acuerdos sí podían ser aceptados y cuáles no.

Sin embargo, el 15 de diciembre de 2014 la Sala de Propiedad Intelectual emitió la Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOPI en el expediente de registro de marca N° 549474-2013/DSD, sobre marca CASCADE en clase 3 para distinguir *detergentes para lavavajillas automáticos y jabones*. Esta resolución constituye precedente de observancia obligatoria y de cierta forma reglamenta el artículo 56 antes citado al señalar las condiciones mínimas que debe de contener un acuerdo de coexistencia de marca para reducir al máximo el posible riesgo de confusión al que se puede ver inducido el consumidor y así ser aceptado.

Antes de hablar de este caso en particular es necesario señalar que, como se ha indicado anteriormente, la legislación andina, con la intención de preservar el interés del público consumidor, establece que no pueden acceder a registro los signos que sean idénticos o similares entre sí y que, en virtud a ello, sean susceptibles de causar confusión en el público consumidor; y en base a ello, es que la DSD evaluará la identidad o similitud de los signos según los productos o servicios que cada uno de ellos distinga.

Igualmente, es necesario señalar que en el Perú el sistema marcario se rige por el Principio de Territorialidad, es decir, solo son de aplicación las leyes nacionales y el registro de una marca confiere derechos a su titular sólo en el Perú. En ese sentido, cualquier titular de marca fuera del territorio nacional, tendrá que registrar su marca en Perú para proteger la misma en el Perú y tener derechos sobre ella.

Es así que muchas de estas empresas extranjeras, cuando quieren registrar sus marcas en el Perú, se dan con la sorpresa que ya existen registradas marcas similares o idénticas que impiden el registro de las mismas. Es allí donde estas empresas analizan las posibles acciones que tienen para poder registrar su marca y entre ellas están: i– las acciones de cancelación por falta de uso; ii– la nulidad por mala fe; iii– la nulidad por la notoriedad de su marca o iv– la compra de la marca; vi– los acuerdos de coexistencia que si bien antes eran una “incertidumbre”, desde que se estableció el precedente de observancia obligatoria es una opción real para las empresas y que funciona de manera muy dinámica.

¿Que son los acuerdos de coexistencia de marcas? Según el doctor Héctor Álvarez⁴: “Los acuerdos de coexistencia de marcas constituyen un contrato en virtud del cual dos o más personas, naturales o jurídicas, convienen en la coexistencia registral y/o en el mercado de marcas.”

Estamos de acuerdo con dicha definición, ya que para nosotros los acuerdos de coexistencia de marcas son contratos –acuerdos de voluntad– que celebran dos o más personas naturales o jurídicas para que dos marcas puedan coexistir en el mercado.

Es así que, puede darse el caso que aun cuando exista la posibilidad de que dos signos sean susceptibles de inducir a confusión a los consumidores o usuarios, sus titulares mediante un contrato expresen su voluntad de que dichos

4. ALVAREZ PEDRAZA, Hector, “Los acuerdos de coexistencia de marcas en el Perú”. En: Anuario Andino de derechos intelectuales. Palestra Editores, Lima: 2010, p. 205.

signos puedan coexistir en el mismo registro marcario y/o en el mercado.

Ahora bien, luego de saber cuál es la definición de un acuerdo de coexistencia de marca es necesario determinar, cuál es el fin para la celebración de un acuerdo de coexistencia marca; porque sin un fin no existirían estos acuerdos. En nuestra experiencia, estos acuerdos tienen un solo fin: el registro de una marca o la convivencia en el mercado.

Como se ha indicado líneas arriba, la DSD protege el interés general, es decir, al consumidor y es sobre la base de ello que muchas veces se deniegan registros marcarios, a pesar de que el titular de la marca cuyo derecho supuestamente se ve vulnerado con un registro similar o idéntico no ha cuestionado dicho registro a través de una oposición y como consecuencia de esa facultad, la DSD ha denegado marcas, incluso no contenciosas.

Es así que la Sala de Propiedad Intelectual, mediante precedente de observancia obligatorio ha regulado los contenidos de los acuerdos de coexistencia de marca, para que estos reduzcan el riesgo de confusión en los consumidores respecto del origen de los productos o servicios de que se trate y las marcas puedan acceder a registro. El precedente señala lo siguiente:

"Establecer que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación a los criterios que se deben de tener en cuenta al evaluar si corresponde aceptar un acuerdo de coexistencia marcario presentado en atención a lo establecido en el artículo 56 del Decreto Legislativo 1075. En consecuencia, entiéndase que:

Los acuerdos de coexistencia serán válidos y vinculantes para las partes en tanto no violen reglas imperativas, como son las de la legislación de defensa de la competencia o las que protegen a los consumidores respecto de prácticas susceptibles de inducirlos a engaño.

En ese sentido, a efectos de reducir al máximo el riesgo de confusión entre dos o más signos,

la Sala considera que los acuerdos de coexistencia suscritos deben cumplir con condiciones mínimas a fin de que sean susceptibles de ser aceptados por la autoridad.

Los acuerdos de coexistencia de marcas pueden contener estipulaciones de distinta índole que representan la voluntad de las partes; en efecto, se puede delimitar el territorio de uso de las marcas respectivas –acuerdos de delimitación territorial–, la gama de productos a que se va a aplicar cada marca –acuerdos de delimitación de productos– o la propia presentación de las marcas –acuerdos de delimitación de la forma de las marcas–.

En efecto, para que el contenido de los acuerdos de coexistencia sea viable deberá contener las medidas y previsiones destinadas a reducir el riesgo de confusión en los consumidores respecto del origen de los productos o servicios de que se trate.

En ese sentido, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual señala que para que un acuerdo de coexistencia marcario sea susceptible de reducir al máximo el posible riesgo de confusión al que se puede ver inducido el consumidor, deberá contener ciertas condiciones mínimas, como son:

a– Información sobre los signos objeto del acuerdo, consignándose los elementos denominativos y figurativos que las conforman, así como también los productos y servicios a los que están referidos dichos signos –conforme se encuentran registrados y/o solicitados–.

b– Delimitación del ámbito territorial dentro del cual será aplicable el acuerdo.

c– Delimitación de los productos y/o servicios a los que se restringirán las marcas materia del acuerdo de coexistencia en el mercado. Para tal efecto, será necesario que las partes soliciten la limitación efectiva de los productos y/o servicios en los registros y solicitudes respectivas.

d– Delimitación de la forma de uso y/o presentación de los signos.

e- Señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo.

f- Establecer mecanismos de resolución de controversias en caso se presente alguna materia litigiosa entre las partes.

Por lo expuesto, aquellos acuerdos que no contengan las condiciones mínimas antes indicadas, no serán aceptados por la Autoridad Administrativa; sin embargo, lo anterior no determina que los acuerdos que sí contengan tales condiciones mínimas serán aprobados de manera automática, ya que la Autoridad deberá evaluar si lo pactado por las partes cumple o no con la finalidad que se persigue a través del acuerdo.

Finalmente, tal como se ha señalado anteriormente, la aceptación de un acuerdo de coexistencia es una facultad que le asiste a la Autoridad Administrativa y dependerá, principalmente, de las condiciones expresadas en el mismo, todo ello en aras de cautelar el interés general de los consumidores⁴.

En ese sentido, todo acuerdo de coexistencia que cumpla con estos seis -6- requisitos, debería ser aceptado por la Autoridad marcara.

Nótese que decimos "debería" porque hemos señalado líneas arriba que es facultad de la Autoridad Marcara aceptarlos o no y porque además el propio precedente señala que la aprobación no es automática, ya que se debe verificar que se cumpla con la finalidad, es decir que reduzca el riesgo de confusión en mercado. Es importante precisar que luego de emitido el precedente materia de análisis no conocemos acuerdo alguno que incluya todos estos requisitos mínimos que no haya sido aceptado por la Autoridad Marcara. Como anécdota podemos señalar que el acuerdo de coexistencia de marca que se presentó en el expediente N° 549474-2013/DSD y el cual fue materia de la Resolución que constituyó precedente de observancia obligatoria no fue aceptado por la Autoridad Marcara por no cumplir con cuatro -4- de los seis -6- requisitos mínimos. La Resolución estableció:

"...- la Sala advierte que el acuerdo presentado por The Procter and Gamble Company no contiene las condiciones mínimas requeridas para su aceptación, ello en la medida que:

- i) *Contiene información sobre los signos objeto del acuerdo que es distinta a la que corresponde al presente caso, es decir, no ha sido suscrito teniendo en consideración el signo solicitado en el presente procedimiento y la marca base de la denegatoria de dicho signo, sino respecto de signos extranjeras que aun cuando coincidan en sus titulares, no corresponden al caso de autos.*
- ii) *No se ha delimitado con exactitud el ámbito de aplicación de acuerdo, siendo que en ninguna parte del acuerdo se hace referencia al mercado peruano.*
- iii) *No se ha delimitado los productos a ser distinguidos con los signos objeto del acuerdo, señalándose únicamente que el signo CASCADE CHOPARD será utilizado para distinguir los productos consignados en la solicitud presentada en Estados Unidos de América.*
- iv) *No se han incluido las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo".*

A pesar de la denegatoria y teniendo ya este precedente de observancia obligatoria The Procter & Gamble solicitó nuevamente a registro su marca y suscribió un nuevo acuerdo de coexistencia de marca con Chopard Accessories - Ireland - Limited incluyendo los seis -6- requisitos mínimos; sin embargo la Sala no se pronunció sobre este acuerdo, porque The Procter & Gamble limitó el listado de sus productos a *detergentes para lavavajillas* y al distinguir la marca base de la denegatoria productos cosméticos, la Sala señaló que los productos no eran vinculados y las marcas podían coexistir en el mercado. Expediente N° 607108-2015, Resolución N° 3295-2016/TPI-INDECOPI.

A partir de la emisión de la Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOPI en el expediente de registro de marca N° 549474-2013/DSD, podemos encon-

trar diversos casos, donde han sido aceptados los acuerdos de coexistencia de marcas y conforme con ellos, las marcas han sido registradas y coexisten no solo en el ámbito de mercado sino en el registral. Alguno de estos casos son los siguientes⁵:

MAMMUT –denominativa– vs. MAMMUT y diseño. Expediente N° 618277-2015/DSD. Resolución N° 4003-2016/TPI-INDECOPI;

ENDURANCE y diseño vs. ENDURANCE. Expediente N° 479721-2012/DSD. Resolución N° 731-2016/TPI-INDECOPI;

TOMMY BAHAMA vs. TOMMY HILFIGER. Expediente N° 585295-2014/DSD. Resolución N° 1205-2016/TPI-INDECOPI;

MARIE CLAIRE vs. MARIE CLAIRE y diseño. Expediente N° 602020-2015/DSD. Resolución N° 1935-2016/TPI-INDECOPI;

RUN COYOTE RUN vs. WILE E. COYOTE. Expediente N° 621003-2015/DSD. Resolución N° 3465-2016/TPI-INDECOPI

Todas estas resoluciones tienen un análisis objetivo de los acuerdos de coexistencia de marca. Esto es, la Sala de Propiedad Intelectual ha preparado un cuadro donde se encuentran cada uno de los requisitos y al costado señala si cumple o no como se puede ver a continuación:

Requisitos mínimos para la aceptación de acuerdos de coexistencia	Información del acuerdo presentado
Información sobre los signos objeto de la coexistencia.	Sí cumple
Delimitación del ámbito territorial.	Sí cumple
Delimitación de los productos o servicios a los que se restringirán los acuerdo de coexistencia.	Sí cumple
Delimitación de la forma de uso y/o presentación del signo.	Sí cumple
Señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo.	Sí cumple
Mecanismos de solución de controversias.	Sí cumple

5. Más Resoluciones se pueden encontrar en el siguiente link: <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscador/resoluciones/tribunal.seam>.

V. CONSIDERACIONES FINALES

Los acuerdos de coexistencia de marca están contemplados en la legislación nacional y como consecuencia de ello, la Sala de Propiedad Intelectual ha determinado seis –6– requisitos mínimos que deben contemplar estos para ser aceptados por la Autoridad Marcaria. Estos son:

1. Información sobre los signos objeto de la coexistencia;
2. Delimitación del ámbito territorial;
3. Delimitación de los productos o servicios a los que se restringirán los acuerdo de coexistencia;
4. Delimitación de la forma de uso y/o presentación del signo
5. Señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo;
6. Mecanismos de solución de controversias

A la fecha, todos los acuerdos de coexistencia de marca que han cumplido con estos requisitos mínimos han sido aceptados por la Autoridad Marcaria y en caso haya faltado uno –1– solo, éste no ha sido aceptado y en consecuencia la marca ha sido denegada.

Consideramos que haber delimitado los requisitos mínimos para que un acuerdo de coexistencia sea válido a efectos registrarles, constituye un gran avance en materia marcaria, ya que ahora los solicitantes de marcas pueden invertir tiempo y esfuerzos en negociar y firmar acuerdos de coexistencia que van aceptados por la autoridad marcaria. Asimismo, da mayor predictibilidad a las decisiones que se toman a través de las resoluciones que emiten tanto la Dirección de Signos Distintivos como la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI.

ANEXO A

CLASIFICACIÓN DE NIZA 10ma Edición

Productos

Clase 1	Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos pegamentos – para la industria.
Clase 2	Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
Clase 3	Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.
Clase 4	Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles –incluida la gasolina para motores– y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.
Clase 5	Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Clase 6	Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos.
Clase 7	Máquinas y máquinas herramientas; motores –excepto motores para vehículos terrestres–; acoplamientos y elementos de transmisión –excepto para vehículos terrestres–; instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.
Clase 8	Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; navajas y maquinillas de afeitar.
Clase 9	Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control –inspección–, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.
Clase 10	Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
Clase 11	Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.
Clase 12	Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Clase 13	Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales.
Clase 14	Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.
Clase 15	Instrumentos musicales.
Clase 16	Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos –pegamentos– de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina –excepto muebles–; material de instrucción o material didáctico –excepto aparatos–; materias plásticas para embalar –no comprendidas en otras clases–; caracteres de imprenta; clichés de imprenta.
Clase 17	Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 18	Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería.
Clase 19	Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.
Clase 20	Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases.
Clase 21	Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado –excepto el vidrio de construcción–; artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases.
Clase 22	Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación, sacos y bolsas –no comprendidos en otras clases–; materiales de acolchado y relleno –excepto el caucho o las materias plásticas–; materias textiles fibrosas en bruto.
Clase 23	Hilos para uso textil.
Clase 24	Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama; ropa de mesa.
Clase 25	Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
Clase 26	Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.
Clase 27	Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no sean de materias textiles.
Clase 28	Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de Navidad.
Clase 29	Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 30	Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas –condimentos–; especias; hielo.
Clase 31	Granos y productos agrícolas, horticolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.
Clase 32	Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.
Clase 33	Bebidas alcohólicas –excepto cervezas–.
Clase 34	Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

Servicios

Clase 35	Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
Clase 36	Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.
Clase 37	Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.
Clase 38	Telecomunicaciones.
Clase 39	Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.
Clase 40	Tratamiento de materiales.
Clase 41	Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
Clase 42	Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.
Clase 43	Servicios de restauración –alimentación–; hospedaje temporal.
Clase 44	Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.
Clase 45	Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.