



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

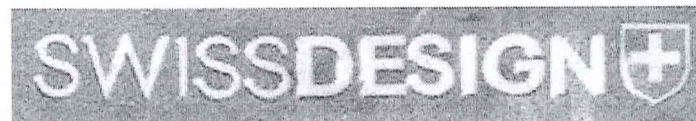
**RESOLUCIÓN N° 1492-2017/CSD-INDECOPI**

EXPEDIENTE : 674625-2016  
SOLICITANTE : COMERCIAL SOHUM LIMITADA  
MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA  
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, 05 de junio de 2017

**1. ANTECEDENTES**

Con fecha 29 de agosto de 2016, COMERCIAL SOHUM LIMITADA de Chile solicitó el registro de la marca de producto constituida la denominación SWISSDESIGN y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



Para distinguir cuero, cuero sintético, imitaciones de cuero, baúles de viaje, maletas, maletines, bolso de mano para viaje, billeteras, carteras, monederos, mochilas, riñoneras, pieles curtidas de animales, de la clase 18 de la Clasificación Internacional.

Mediante providencia de fecha 25 de octubre de 2016, de conformidad con lo establecido en el Artículo 135 literal m) de la Decisión 486, se requirió a la solicitante que cumpla con presentar la autorización otorgada por parte de las autoridades competentes a su favor, para registrar como parte del signo solicitado la representación del escudo de la Confederación Suiza.

Mediante Resolución No. 04472-2017/DSD-INDECOPI, de fecha 27 de marzo de 2017, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado al considerar que se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso m) del Artículo 135 de la Decisión 486, puesto que incluye en su conformación la representación del escudo de Suiza.

Con fecha 19 de abril de 2017, COMERCIAL SOHUM LIMITADA manifestó que un tercero obtuvo el registro de la marca SWISSSPORTS y el modelo<sup>1</sup>, sin embargo, su solicitud de registro ha sido denegada, razón por la que solicita una reconsideración y el otorgamiento de su solicitud.

Mediante providencia de fecha 20 de abril de 2017, al haberse verificado que el escrito de fecha 19 de abril de 2017 no contiene una nueva prueba o argumentos que contengan hechos nuevos susceptibles de motivar un nuevo pronunciamiento por parte de la Dirección, por lo que se dispuso calificar el referido escrito como un recurso impugnativo de apelación.

## **2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN**

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si el signo solicitado SWISSDESIGN y logotipo reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley para acceder a registro.

## **3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN**

### **3.1. Cuestión previa**

- Marca alegada por la solicitante

La solicitante señaló que su marca fue denegada a pesar que un tercero obtuvo el registro de la marca SWISSSPORTS y el modelo (certificado N° 197434).

Al respecto, cabe señalar que la autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente ante su competencia, a fin de determinar si ella cumple con los requisitos para acceder al registro o no, dependiendo la evaluación de los hechos del caso concreto y de las valoraciones que realice la autoridad competente, tal como se procederá en el presente caso. Siendo así, la referencia realizada por la solicitante no determina el resultado del análisis que se realice en el presente expediente, toda vez que los hechos referidos corresponden a un expediente distinto al que es materia de análisis en la presente Resolución.

### **3.2. Signos que reproduzcan o imiten signos oficiales de los Estados o cualquier organización internacional**

El Artículo 135 inciso m) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas los signos que *“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”*.

---

  
1 swissports

Al respecto, Carlos Fernández-Nóvoa, al analizar la prohibición de registro establecida en la letra i) del artículo 5.1. de la Ley de Marcas Española, señala<sup>2</sup> que las marcas en las que se incluyese, sin la debida autorización, alguno de los símbolos mencionados en la norma antes señalada, “podría suscitar fácilmente en el público la creencia de que existiría un vínculo entre la titular de tal marca” y la correspondiente autoridad competente. En ese sentido, considera que si “(...) la titular de la denominación oficial incluida en una marca no hubiese otorgado la debida autorización, la correspondiente marca deberá considerarse engañosa (...)”.

Asimismo, en el procedimiento 14-IP-99, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que ésta prohibición tiene por finalidad “(...) evitar el uso abusivo de tales signos oficiales con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado u Organización aludida o pretender un supuesto origen del producto”.

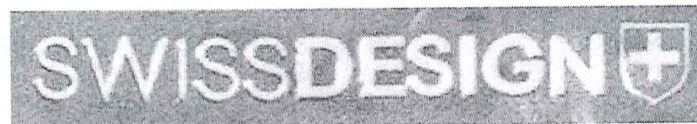
En el mencionado proceso, se precisa que “(...) la norma comunitaria alude a una verdadera reproducción o imitación de los signos oficiales, es decir, que sea evidente tal reproducción o imitación y que ésta tenga un claro propósito de aprovechamiento o ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite los signos que tengan el reconocimiento oficial de sus titulares”.

No caería dentro del impedimento de irregistrabilidad por ejemplo el uso del nombre de Siam que correspondería al antiguo nombre de Tailandia.

Tampoco incurrir en ésta prohibición de registro los signos o etiquetas que utilicen simplemente los mismos colores de una bandera como serían el rojo y blanco respecto de las banderas del Perú, Austria, Canadá o Polonia, puesto que el simple uso cromático no es la reproducción clara y evidente de un “pabellón oficial”, o de una bandera particular<sup>3</sup>.

### 3.2.1. Análisis del signo solicitado

En el presente caso el signo solicitado:

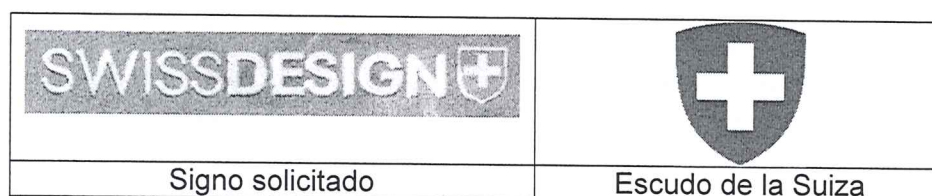


Pretende distinguir productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional.

<sup>2</sup> Cabe advertir que, si bien el autor hace referencia a la prohibición establecida en el artículo 5.1., letra i) de la Ley española de Marcas de 2001, la cual señala que “no podrán registrarse como marcas los signos (...) que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización”, el mencionado criterio puede ser válidamente aplicado al presente caso. En efecto, el autor señala que la prohibición concerniente a los signos y símbolos oficiales, en la Ley de Marcas de 2001, es una triple prohibición establecida en las letras i), j) y k), por lo cual, a fin de comprender el alcance de dicha triple prohibición, resulta conveniente analizar separadamente las normas contenidas en las letras i), j) y k) del artículo 5.1. FERNÁNDEZ – NOVOA, Tratado sobre Derechos de Marcas, 2º Edición, Madrid 2004, pág. 237 – 238.

<sup>3</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 463 del 26 de julio de 1999.

Al respecto, se advierte que el signo solicitado incluye en su conformación la representación de un escudo de color rojo con bordes de color blanco, en cuyo interior se aprecia una cruz de color blanco, siendo que dicha representación corresponde o consiste en la imagen del escudo de Suiza<sup>4</sup>. Asimismo, no obstante el requerimiento efectuado mediante la providencia de fecha 25 de octubre de 2016, COMERCIAL SOHUM LIMITADA de Chile no ha acreditado contar con el consentimiento de la autoridad competente de Suiza.



De lo expuesto, en opinión de esta Comisión el signo solicitado, incurre en la prohibición de registro contemplada en el artículo 135 inciso m de la Decisión 486.

### **3.3. Examen de registrabilidad**

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el Artículo 135 literal m) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075; así como por los Artículos 36 y 37 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

## **4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN**

CONFIRMAR la Resolución No. 04472-2017/DSD-INDECOPI, de fecha 27 de marzo de 2017, que denegó el registro de marca de producto solicitado por COMERCIAL SOHUM LIMITADA de Chile.

**Con la intervención de los miembros de Comisión: Hugo Fernando González Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.**



Regístrese y comuníquese

  
**HUGO FERNANDO GONZÁLEZ CODA**  
Vicepresidente de la Comisión de Signos Distintivos

<sup>4</sup> Información obtenida de <http://aroundtravels.com/es/article-about-switzerland/coat-arms-switzerland-photo-value-description.html>