

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

**RESOLUCION N° 2547-2013/CSD-INDECOPI**

EXPEDIENTE : 508557-2012  
SOLICITANTE : URIBE MOYANO, JORGE LUIS  
OPOSITORA : BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS  
MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO MULTICLASE DE MARCA DE PRODUCTO Y/O SERVICIO - OPOSICIÓN

Lima, 11 de septiembre de 2013

**1. ANTECEDENTES**

Con fecha 24 de septiembre de 2012, URIBE MOYANO, JORGE LUIS, de Perú, solicita el registro multiclase de la marca de producto y/o servicio constituida por la denominación BIP BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ, para distinguir:

**Clase 35:** Servicio de compilación de datos.

**Clase 36:** Servicio de consultoría sobre medios de financiamiento, servicio de consultoría financiera y fondos para proyectos inmobiliarios.

Mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2012, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de Perú, formula oposición, manifestando lo siguiente:

- A través de las siglas BIF es reconocida en el mercado, siendo su objetivo brindar un trato diferente a sus clientes un servicio integral. Asimismo, su constante participación en el mercado para promover el desarrollo y la cultura ha llevado a que diversos medios de prensa publiquen notas periodísticas sobre el particular.
- Su solidez financiera y la calidad de sus servicios han permitido que sea uno de los principales bancos del Perú. Tal reconocimiento se ve traducido en que el público sea capaz de identificar plenamente las siglas BIF con su origen empresarial.
- Es titular en el Perú de las marcas BIF (certificado N° 18283) y BIF (certificado N° 8563), que distinguen servicios de las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional, respectivamente.

- La denominación BIP BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ será percibida por el público como una indicación que alude o hace referencia directa a una entidad bancaria, específicamente, a un supuesto Banco Inmobiliario del Perú. Asimismo, para que una entidad bancaria pueda operar en nuestro país es necesario que cuente con autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), y que además haya cumplido con una serie de requisitos, entre ellos que se constituya como una sociedad anónima
- En ese sentido el signo solicitado es engañoso pues al verlo, el público usuario asumirá que los servicios que pretende distinguir son o serán ofrecidos por una entidad bancaria, lo que no es cierto, toda vez que, una persona natural, no puede ser un banco.
- El solicitante no ha presentado medio probatorio alguno que demuestre que sí cuenta con la autorización por parte de la SBS o que, en su defecto el signo solicitado sí será utilizado por un banco, siendo que en el presente caso el engaño se produce porque el signo solicitado proporciona una información equivocada o incorrecta de las características de los servicios que se pretenden distinguir.
- Dicho engaño es susceptible de influenciar negativamente en el mercado, debido a que el público usuario podría contratar los servicios que identifica el signo solicitado pretende distinguir bajo la creencia que los mismos son ofrecidos por un supuesto banco. Asimismo, dicho signo genera distorsiones, pues aleja a los potenciales clientes de las verdaderas entidades bancarias que sí ofrecen los servicios que el signo solicitado pretende distinguir.
- En el signo solicitado, las siglas BIP son las de mayor fuerza distintiva, toda vez que la frase BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ es descriptiva, por lo que es el único elemento que se debe tomar en cuenta.
- Los servicios que pretende distinguir el signo solicitado en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional, se encuentran incluidos en los servicios que identifican las marcas BIF, base de su oposición, en cada una de las referidas clases, respectivamente.
- Los signos en conflicto son cuasi idénticos, toda vez que el elemento denominativo BIP genera una impresión gráfica y fonética similar a su marca BIF, siendo que el solicitando se ha limitado a reproducir ésta última, para obtener un beneficio a costa del público y de su entidad.
- Dada la semejanza de los signos en conflicto y la similitud existente entre los servicios que identifican, su coexistencia en el mercado generaría riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Ampara su oposición en los artículos 135 literal i), 136 literal a) y 146 de la Decisión 486.

Cita jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual y del Tribunal de justicia de la Comunidad Andina que considera aplicables al presente caso.

Adjunta una impresión de la página web de su empresa y copia de una nota periodística, publicada por el diario El Comercio.

Mediante providencia de fecha 17 de diciembre de 2012, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, dejó constancia que la presente oposición se formula contra la solicitud de registro de la marca denominativa BIP BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ, que pretende distinguir servicios de las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional.

No obstante haber sido debidamente notificada, el solicitante no absolvió, el traslado de la oposición formulada, dentro del plazo otorgado, lo cual se dejó constancia mediante providencia de fecha 12 de abril de 2013.

## **2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN**

(i) Respecto a la solicitud de registro de la marca de servicio constituida por la denominación BIP BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ en el extremo que pretende distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional.

- Si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486.
- Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado BIP BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ y las marcas registradas a favor de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS.

(ii) Respecto a la solicitud de registro de la marca de servicio constituida por la denominación BIP BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ en el extremo que pretende distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional.

- Si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486.
- Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado BIP BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ y las marcas registradas a favor de BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS.

## **3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN**

- **Respecto a la solicitud de registro de la marca BIP BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ, en el extremo que pretende distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional**

### **3.1. Informe de antecedentes**

- a) BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de Perú, es titular de las siguientes marcas:
- La marca de servicio constituida por la denominación BIF, que distingue publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; y todos los demás servicios incluidos, de la clase 35 de la Clasificación Internacional, inscrita el 19 de julio de 1999, con certificado N° 18283, vigente hasta el 19 de julio de 2019.

- La marca de servicio constituida por la denominación BIF, que distingue servicios bancarios y similares, de la clase 36 de la Clasificación Internacional, inscrita el 09 de mayo de 1991, con certificado N° 8563, vigente hasta el 09 de mayo de 2016.
- La marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS escrita en letras características en color azul (pantone 2955CU), a cuyo lado derecho se aprecia una figura cuadrangular de fondo azul (pantone 2955CU), conteniendo la representación estilizada de las letras BIF en color blanco con dos figuras cuadrangulares en las partes superior e inferior del mismo; conforme al modelo adjunto; conforme al modelo adjunto:



que distingue publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, de la clase 35 de la Clasificación Internacional, inscrita el 30 de enero de 2009, con certificado N° 54997, vigente hasta el 30 de enero de 2019.

- La marca de servicio constituida por la denominación BIF escrita en letras características en color blanco, dentro de una figura cuadrangular de color azul; conforme al modelo adjunto:



que distingue publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, de la clase 35 de la Clasificación Internacional, inscrita el 27 de septiembre de 2002, con certificado N° 30541, vigente hasta el 27 de septiembre de 2022.

- La marca de servicio constituida por la denominación BIF y logotipo conforme al modelo adjunto:



que distingue publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, de la clase 35 de la Clasificación Internacional, inscrita el 29 de abril de 2011, con certificado N° 66844, vigente hasta el 29 de abril de 2021.

- La marca de servicio constituida por el logotipo de forma cuadrangular de fondo color azul (pantone 2955CU), en cuyo interior se aprecia la representación estilizada de las letras BIF en color blanco con dos figuras cuadrangulares, en la parte superior e inferior del mismo; debajo la denominación BANCO INTERAMERICANO escrita en letras características sobre una franja horizontal, seguida por la denominación DE FINANZAS escrita en letras características, en color azul (pantone 2955CU); conforme al modelo adjunto:



que distingue publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, de la clase 35 de la Clasificación Internacional, inscrita el 30 de enero de 2009, con certificado N° 54993, vigente hasta el 30 de enero de 2019.

- La marca de servicio constituida por el logotipo conformado por una figura cuadrangular de fondo color azul (pantone 2955CU), en cuyo interior se aprecia la representación estilizada de las letras BIF en color blanco con dos figuras cuadrangulares, en la parte superior e inferior del mismo y al lado derecho se aprecia la denominación BANCO INTERAMERICANO escrita en letras características sobre una franja horizontal, seguida por la denominación DE FINANZAS escrita en letras características, en color azul (pantone 2955CU); conforme al modelo adjunto:



que distingue publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, de la clase 35 de la Clasificación Internacional, inscrita el 30 de enero de 2009, con certificado N° 54995, vigente hasta el 30 de enero de 2019.

- b) Asimismo, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de Perú, es titular de diversas marcas registradas que incluyen en su conformación la partícula BIF, a saber: BANBIF y logotipo (certificado N° 3509), BANBIF y logotipo (certificado N° 3510), BANBIF y logotipo (certificado N° 3511), BANBIF y logotipo (certificado N° 3512), BANBIF y logotipo (certificado N° 3508), BANBIF y logotipo (certificado N° 3507), BANBIF y logotipo (certificado N° 3513) y BANBIF (certificado N° 3416).
- c) Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V., de México, es titular de la marca constituida por la denominación TIP, que distingue publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, de la clase 35 de la Clasificación Internacional, inscrita el 05 de septiembre de 2005, con certificado N° 39304, vigente hasta el 05 de septiembre de 2015.
- d) TIP DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V., de México, es titular de la marca constituida por la denominación TIP y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



que distingue agrupamiento para el beneficio de terceros, de vehículos, remolques y semirremolques (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia, de la clase 35 de la Clasificación Internacional, inscrita el 24 de junio de 2013, con certificado N° 77120, vigente hasta el 24 de junio de 2023.

- e) En la clase 35 de la Clasificación Internacional, existen diversas marcas registradas a favor de diferentes titulares que incluyen en su conformación la denominación BANCO, tales como: BANCO AZTECA y logotipo (certificado N° 32302), BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (certificado N° 23387), BANCO CENCOSUD y logotipo (certificado N° 72141), BANCO CONTINENTAL y logotipo (certificado N° 6843), BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y logotipo (certificado N° 30632), entre otras.
- f) En la clase 35 de la Clasificación Internacional, existen diversas marcas registradas a favor de diferentes titulares que incluyen en su conformación la denominación INMOBILIARIO, tales como: ALBAMAR GRUPO INMOBILIARIO y logotipo (certificado N° 5411), CENTENARIO C GRUPO INMOBILIARIO y logotipo (certificado N° 51893), GRUPO INMOBILIARIO EDIFICA (certificado N° 64923), PMS DESARROLLO INMOBILIARIO y logotipo (certificado N° 4933),

PORTALINMOBILIARIO EL MEJOR SITIO PARA ENCONTRAR TU HOGAR y logotipo (certificado N° 67472), entre otras.

### **3.2 Aptitud distintiva del signo solicitado**

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, señala en su escrito de oposición que el signo solicitado no puede acceder a registro, toda vez que el mismo resulta ser engañoso, pues al verlo, el público usuario asumirá que los servicios que pretende distinguir son o serán ofrecidos por una entidad bancaria, lo que no es cierto, toda vez que el solicitante es una persona natural, no pudiendo ser un banco, debido a que la ley de la materia prescribe entre sus requisitos a efectos de constituir un banco, que sólo una persona jurídica bajo la forma de una sociedad anónima puede llegar a ser tal.

El artículo 134 de la Decisión 486 establece que se entenderá por marca todo “(...) signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. Añade que “(...) podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica (...)”.

Es decir, que conforme a la normativa andina, cualquier elemento distintivo, y en consecuencia perceptible, puede ser considerado como marca, siempre que esté en aptitud de cumplir la función principal de esta figura, que es la función identificadora. De este modo, la Decisión 486, incluye una amplia gama de elementos susceptibles de ser registrados como marca, señalando de forma enunciativa, ejemplos de tales signos.

En el mismo sentido, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, establece que “*la marca es el medio o el modo externo y necesario del que se valen los empresarios para asignar a sus servicios y productos un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como signo externo de diferenciación y los productos como objeto de protección de la marca*”<sup>1</sup>.

Así, la marca tiene como función esencial el distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Ese carácter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o servicios para así participar en el mercado y, por otro lado, permite al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusión o engaño.

Sin embargo, no todo signo puede acceder al registro como tal. En efecto, el artículo 134, anteriormente citado, no sólo establece qué signos pueden constituir marca, sino que además establece cuáles son los requisitos que estos signos deben reunir para acceder a los Registros de Propiedad Industrial, al señalar que podrán registrarse

---

<sup>1</sup> Proceso N° 22-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 265 del 16 de mayo de 1997, p. 17.

como marca los signos que sean distintivos y susceptibles de representación gráfica, mientras que el artículo 135 inciso a) de la norma citada, señala que no se podrán registrar como marcas los signos que no puedan ser considerados como marca de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134, mientras que el artículo 135 inciso b) establece que no podrán registrarse los signos que carezcan de distintividad.

Por ello, un signo usual (así como los signos genéricos y descriptivos), no podrá constituirse como marca al carecer de esta facultad esencial de ser el vehículo diferenciador por excelencia de los productos o servicios ofertados en el mercado.

Cabe señalar, sin embargo, que para efectos de analizar la distintividad de un signo no basta con apreciar sus características constitutivas inherentes, sino además es necesario relacionarlas con los productos o servicios que en concreto dicho signo pretende distinguir. Si el signo solicitado analizado es capaz de diferenciar los productos o servicios que distingue de aquellos que producen, comercializan o prestan los competidores entonces ostentará la distintividad que le permitirá acceder a la protección registral como marca.

Es al relacionar el signo con los productos o servicios que pretende distinguir, en consecuencia, que se revelará su aptitud distintiva o su incapacidad para diferenciar unos productos o servicios, de otros. Por ello, por ejemplo, un signo que resulte ser usual, genérico o descriptivo, respecto de los productos o servicios que pretende distinguir, no podrá constituirse como marca al carecer de esa aptitud esencial de ser el medio instrumental diferenciador de los productos o servicios ofertados en el mercado.

### 3.2.1. Signos engañosos

El artículo 135 inciso i) de la Decisión 486, señala que no podrán registrarse como marcas los signos que 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.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 30-IP-96<sup>2</sup> –al comentar las normas de la anterior Decisión 344, cuyo artículo 82 inciso h) regulaba en similares términos la prohibición contenida en la actual Decisión 486– que *“los signos son engañosos cuando provocan en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.”*

Así, se encuentran comprendidas en esta prohibición aquellas denominaciones o signos capaces de infundir en el consumidor la creencia que está adquiriendo un producto o servicio que ofrece determinadas características, calidad, utilidad, finalidad

---

<sup>2</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299 del 17 de octubre de 1997, pp. 48 a 52.



o cualquier otro factor que no corresponde a la realidad misma del producto, o servicio, como por ejemplo ocurre con el signo IRROMPIBLE para distinguir vajillas de porcelana u OROPURO para joyas de fantasía<sup>3</sup>.

De esta manera, no sólo se requiere que el signo contenga una información errónea, sino que la Autoridad con ayuda de conocimientos técnicos, materiales de investigación e informaciones de otras fuentes usuales, determine que dicho error es capaz de influenciar a los círculos de consumidores correspondientes en su decisión de compra. Por lo anterior, es irrelevante la intención del solicitante o que el engaño se haya efectivamente producido.

El peligro de engaño de una marca debe provenir de la marca misma, esto es, el contenido, o la expresión de la marca, debe ser engañoso. No es relevante la modalidad en que la marca va a ser usada o es usada. Por tanto, no se está ante un signo engañoso si el engaño radica en que el uso del mismo se puede esperar un engaño.

Adicionalmente, en todos los casos el carácter engañoso de un signo se juzgará en relación a determinados productos o servicios y por la opinión de los consumidores correspondientes (compradores de los productos o usuarios de los servicios).

Ahora bien, a efectos de determinar el carácter engañoso de un signo debe verificarse la concurrencia de tres elementos. En primer lugar, que represente de manera inexacta algún elemento esencial e importante de los productos o servicios a distinguir. En segundo término, la representación o impresión que produce el signo debe ser manifiestamente falso. Y en tercer lugar, debe tratarse de un elemento en el cual el público confía para tomar su decisión de adquirir o contratar los productos o servicios.

Cabe señalar que entre los signos susceptibles de causar engaño se encuentran comprendidos aquellos que dan la falsa impresión que los productos que identifican han obtenido premios, certificaciones o sellos de calidad, así como también aquellas indicaciones que hacen pensar erróneamente que alguna organización neutral ha dado su conformidad a dichos productos.

### 3.2.2 Análisis del signo solicitado

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, al formular oposición señaló que el signo solicitado resulta ser engañoso, por lo que se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486.

En el presente caso, el signo solicitado se encuentra constituido por la denominación BIP BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ.

---

<sup>3</sup> MÁRQUEZ, Thaimy. Manual para el examen de registrabilidad de marcas en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos. INDECOPI, Lima 1996, p. 29.

Dicho signo pretende distinguir “*Servicio de compilación de datos*”, de la clase 35 de la Clasificación Internacional. En tal sentido, se procederá a evaluar si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro invocada por la opositora.

Al respecto, cabe precisar que conforme se ha indicado, el engaño debe derivar del signo en sí mismo, puesto en relación con los productos o servicios que pretende distinguir, así como de la percepción del público respecto de dicha asociación, siendo que de dicho análisis se debe determinar si el referido signo resulta ser susceptible de inducir a engaño al público consumidor o usuario, respecto de determinadas características que revisten los referidos productos o servicios, al momento que los consumidores o usuarios, adquieren o contratan los mismos, respectivamente.

Resulta necesario indicar que, respecto de la denominación BANCO INMOBILIARIO, el opositor señala que es en virtud de la misma, que el signo solicitado resulta ser engañoso, debido a que el público usuario asumirá que los servicios que pretende distinguir son o serán ofrecidos por una entidad bancaria, lo que no sería cierto, toda vez que es una persona natural quien lo solicita, la misma que no puede ser un banco. Siendo así, refiere que el signo solicitado proporciona una información equivocada o incorrecta de las características de los servicios que se pretenden distinguir.

Conforme se ha señalado precedentemente, el engaño opera en la medida en que de las propias características del signo en relación con los productos o servicios que se pretende distinguir – no de una forma o posibilidad de uso del signo - aflora una indicación susceptible de inducir a engaño al consumidor, al punto de ser inducido a error al creer que está adquiriendo un producto o servicio que ofrece determinadas características que en realidad no tiene, sin que se requiera de una mayor demostración ni investigación.

En ese sentido, tal circunstancia no se verifica en el presente caso, ya que se aprecia que la propia solicitud no contiene en sí misma información que resulte ser errónea, ni aflora del propio signo BIP BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ, una indicación incorrecta acerca de la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de contratación o prestación, las características, cualidades o aptitud para la prestación que revisten los servicios de compilación de datos, de la clase 35 de la Clasificación Internacional, toda vez que la denominación BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ, que conforma el signo solicitado, en relación a los servicios que se pretenden distinguir, informa al público usuario acerca de las características de estos últimos, en tanto hace referencia a un determinado *banco de datos*<sup>4</sup>, en especial, referente al sector inmobiliario, así como a un área geográfica (el territorio peruano) en donde se prestarán tales servicios, por lo que el signo materia de análisis no contiene en sí mismo una indicación errónea o incorrecta sobre la prestación de los servicios que se pretenden distinguir.

---

<sup>4</sup> Acopio de datos referidos a una determinada materia, el mismo que puede ser utilizado por diversos usuarios.

Del mismo modo, cabe precisar que la calidad que ostenta el solicitante (persona natural), no desvirtúa lo señalado en el párrafo precedente, debido a que el signo solicitado a registro en sí mismo, respecto a los servicios a los que se encuentra referido, no contiene información o indicación que resulte ser susceptible de producir engaño en los medios comerciales o en el público usuario.

### 3.2.3 Conclusión

Por las consideraciones expuestas, esta Comisión considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 literal, i) de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada por BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, en este extremo.

### **3.3. Evaluación del riesgo de confusión**

En el presente caso, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, sustenta su oposición en base a sus marcas registradas BIF (certificado N° 18283) y BIF (certificado N° 8563), que distinguen servicios de las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional, respectivamente.

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, Régimen sobre Propiedad Industrial señala que *“no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de un tercero, en particular cuando 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”*.

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor o usuario en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor o usuario adquiere un producto o contrata un servicio, según el caso, en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. Por su parte, la confusión indirecta, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor o usuario aún diferenciando claramente los productos o servicios, respectivamente, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

De otro lado, la opositora alega que dada la semejanza de los signos en conflicto y la similitud existente entre los servicios que identifican, su coexistencia en el mercado generaría riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

En tal sentido, conviene precisar que existe riesgo de asociación, cuando el consumidor, aun percatándose que los productos y/o servicios en cuestión provienen de distintas empresas, asume que entre estas últimas existen relaciones económicas, comerciales o societarias. Así, en el caso de la asociación, la confusión no está referida a las prestaciones, ni recae sobre el origen empresarial de las mismas, sino

que radica en las relaciones que el consumidor pueda asumir que existen entre las empresas de las cuales provienen los productos o servicios en cuestión<sup>5</sup>.

Adicionalmente, resulta pertinente tener en cuenta que, en doctrina<sup>6</sup>, existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de asociación, a saber, la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión, y, por otro lado, la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión<sup>7</sup>.

En atención a lo expuesto, y tal y como el Tribunal Andino sostuvo en el Proceso 032-IP-2008<sup>8</sup>, la figura del riesgo de asociación contemplada en la Decisión 486 debe ser analizada dentro de la del riesgo de confusión, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta.

De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que por lo

---

<sup>5</sup> En este punto, Portellano Diez, denomina al riesgo de asociación, como "*riesgo de confusión en sentido amplio*", y considera que "*el riesgo de asociación, que tiene su origen en el Derecho marcario, comprende tanto el riesgo de confusión indirecta como el riesgo de confusión en sentido amplio*". (PORTELLANO DIEZ, Pedro. La imitación en el derecho de la competencia desleal. p. 269).

<sup>6</sup> FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de marcas. Madrid, Barcelona: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2001. Pág. 292 y ss.

<sup>7</sup> La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, en la Resolución N° 933-2001/TPI-INDECOPI, señala al respecto que, "*de acuerdo a la doctrina holandesa el riesgo de asociación debe ser interpretado en el sentido de la doctrina y jurisprudencia de los países del Benelux, esto es, además de comprender el riesgo de confusión, debe comprender los casos en que, a pesar de que los signos en conflicto no son confundibles, el público podría pensar que entre el titular de la marca y del signo solicitado existe algún tipo de relación (licencia; franquicia o sponsorship), y debe comprender el riesgo de que a la vista de la semejanza entre los signos, el público podría establecer conexiones o asociaciones basadas en el hecho de que la percepción del signo solicitado desata el recuerdo de la marca*". Por otro lado, en la misma Resolución, la Sala añade que, "*de acuerdo a la doctrina alemana el riesgo de asociación debía comprender el riesgo de confusión mediata o indirecta. Además, Kunz-Hallstein incluía la hipótesis del riesgo de confusión lato sensu, lo que en Alemania se trata de los casos en los que el público deslinda correctamente las marcas confrontadas y las empresas titulares, pero cree erróneamente que entre tales empresas existen vínculos económicos u organizativos. Esta tesis es la que se acoge en la Exposición Oficial de Motivos del Proyecto de Ley por el que se reforma el Derecho alemán de marcas con el fin de transponer la Directiva comunitaria 89/104.*"

<sup>8</sup> "*La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al consumidor a adquirir o contratar un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o contratando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o los servicios. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de "una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta (...) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo. El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas". (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 478).*"

general, el riesgo de confusión entre dos signos será mayor cuanto más sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir

### 3.3.1. Servicios a los que están referidos los signos en conflicto

En cuanto a los productos o servicios, cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su segundo párrafo, al establecer expresamente que “(...) *Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente*”, por lo que puede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares.

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

#### - Respecto a la marca BIF (certificado N° 18283)

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir servicio de compilación de datos, de la clase 35 de la Clasificación Internacional.

Por otro lado, la marca registrada distingue publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; y todos los demás servicios incluidos, de la clase 35 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos en los servicios que distingue la marca registrada, toda vez que está última distingue todos los servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes en grado de confusión. Además, dada la identidad de algunos de los servicios a los que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

- Respecto a la marca BIF (certificado N° 8563)

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir servicio de compilación de datos, de la clase 35 de la Clasificación Internacional.

Por otro lado, la marca registrada distingue servicios bancarios y similares, de la clase 36 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se verifica que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado no se encuentran vinculados a los servicios que distingue la marca registrada toda vez que se tratan de servicios que tienen distinta naturaleza y finalidad, destinados a satisfacer necesidades diferentes, por lo que se encuentran dirigidas a distintos sectores del público usuario, además de no compartir los mismos o similares canales de prestación.<sup>9</sup>

Por lo tanto, se ha verificado que no existe vinculación entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que distingue la marca registrada, no obstante lo cual se procederá al examen comparativo entre tales signos a fin de emitir un pronunciamiento sobre todos los puntos materia de controversia.

3.3.2. Examen comparativo

El artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que *“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:*

- a) *La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;*
- b) *El grado de percepción del consumidor medio;*
- c) *La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;*
- d) *El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,*
- e) *Si el signo es parte de una familia de marcas.”*

El artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 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:*

---

<sup>9</sup> Criterio adoptado en la Resolución N° 1109 -2013/CSD-INDECOPI de fecha 17 de abril de 2013, recaída en el expediente N° 497146-2012.

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

Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino que 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.

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiéndose tener presente además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que usualmente se preste para su adquisición o contratación.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado BIP BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ y las marcas registradas BIF, se advierte que dichos signos no son semejantes.

En efecto, si bien el término BIP del signo solicitado y la denominación BIF que conforma las marcas registradas, comparten la mayoría de sus letras (B-I), la inclusión de la letra P en el signo solicitado en el lugar de la letra final F de las marcas registradas, así como la presencia de la denominación BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ, en el signo solicitado, determinan un impacto sonoro e impresión visual de conjunto diferente.

### 3.3.3. Conclusión

- Respecto a la marca BIF (certificado N° 18283)

Por lo expuesto, si bien los signos en conflicto están referidos a algunos de los mismos servicios, dadas las diferencias existentes entre los mismos, la Comisión determina que el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de producir riesgo de confusión en el público usuario; por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada, en este extremo.

- Respecto a la marca BIF (certificado N° 8563)

Por lo expuesto, dado que los signos en conflicto resultan ser diferentes y se encuentran referidos a servicios no vinculados, esta Comisión considera que el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de producir riesgo de confusión en el público usuario; por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada, este extremo.

### **3.4 Aplicación de la jurisprudencia invocada**

#### **3.4.1 De la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI**

En el presente caso, la opositora invoca la aplicación de criterios contenidos en resoluciones de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI.

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI: *“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. (...)”*.

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que la jurisprudencia invocada no tiene efectos vinculantes para esta Comisión en tanto no constituye precedente de observancia obligatoria; razón por la cual corresponde desestimar, en este extremo, el pedido formulado por la opositora.

Adicionalmente, se debe señalar que la Autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud, verificando si el signo solicitado cumple con los requisitos para acceder a registro o no y, si se encuentra incurso en alguna prohibición de registro, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto. Por tal razón, las conclusiones a las que se arriben en cada procedimiento dependerán del examen del correspondiente expediente.

#### **3.4.2 Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

Asimismo, en el presente caso la opositora invoca la aplicación de los criterios contenidos en sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre el particular cabe indicar que la presente resolución no contradice los criterios adoptados por el mencionado Tribunal, puesto que son criterios que han sido observados en el análisis llevado a cabo en este procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido Tribunal, sólo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de resolver el caso respecto del cual se formuló la solicitud de interpretación prejudicial, más no en todos los casos sometidos a su competencia.

### **3.5 Examen de Registrabilidad**

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que cumple con ser distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme lo requiere



el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y se encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, por lo que corresponde acceder a su registro.

De otro lado, cabe señalar, que si bien se ha determinado que el signo solicitado no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, la denominación BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ, no resulta ser reivindicable, toda vez que la referida denominación BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ, en relación a los servicios que pretende distinguir, hace referencia a un *banco de datos*<sup>10</sup>, especialmente referido al sector inmobiliario, así como a un área geográfica (el territorio peruano) en donde se prestarán tales servicios, por lo que la denominación BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ, resulta ser descriptiva.

Cabe señalar que se ha tenido a la vista las marcas registradas BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS BIF y logotipo (certificado N° 54997), BIF y logotipo (certificado N° 30541), BIF y logotipo (certificado N° 66844), BIF BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS y logotipo (certificado N° 54993), BIF BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS y logotipo (certificado N° 54995), BANBIF y logotipo (certificado N° 3509), BANBIF y logotipo (certificado N° 3510), BANBIF y logotipo (certificado N° 3511), BANBIF y logotipo (certificado N° 3512), BANBIF y logotipo (certificado N° 3508), BANBIF y logotipo (certificado N° 3507), BANBIF y logotipo (certificado N° 3513) y BANBIF (certificado N° 3416), TIP (certificado N° 39304) TIP y logotipo (certificado N° 77120) con las cuales, esta Comisión considera que el signo solicitado no es susceptible de generar riesgo de confusión, toda vez que presentan diferencias gráficas y fonéticas, que permiten diferenciarlos entre sí.

- **Respecto a la solicitud de registro de la marca BIP BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ, en el extremo que pretende distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional**

### **3.6. Informe de antecedentes**

- a) BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de Perú, es titular de las siguientes marcas:
  - La marca de servicio constituida por la denominación BIF, que distingue publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; y todos los demás servicios incluidos, de la clase 35 de la Clasificación Internacional, inscrita el 19 de julio de 1999, con certificado N° 18283, vigente hasta el 19 de julio de 2019.

---

<sup>10</sup> Acopio de datos referidos a una determinada materia, el mismo que puede ser utilizado por diversos usuarios.

- La marca de servicio constituida por la denominación BIF, que distingue servicios bancarios y similares, de la clase 36 de la Clasificación Internacional, inscrita el 09 de mayo de 1991, con certificado N° 8563, vigente hasta el 09 de mayo de 2016.
- La marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS escrita en letras características en color azul (pantone 2955CU), a cuyo lado derecho se aprecia una figura cuadrangular de fondo azul (pantone 2955CU), conteniendo la representación estilizada de las letras BIF en color blanco con dos figuras cuadrangulares en las partes superior e inferior del mismo; conforme al modelo adjunto:



que distingue servicios bancarios, financieros, seguros, servicios de créditos, de la clase 36 de la Clasificación Internacional, inscrita el 30 de enero de 2009, con certificado N° 54998, vigente hasta el 30 de enero de 2019.

- La marca de servicio constituida por el logotipo conformado por una figura cuadrangular de fondo color azul (pantone 2955CU), en cuyo interior se aprecia la representación estilizada de las letras BIF en color blanco con dos figuras cuadrangulares en las partes superior e inferior del mismo; conforme al modelo adjunto:



que distingue servicios bancarios, financieros, seguros, servicios de créditos, de la clase 36 de la Clasificación Internacional, inscrita el 30 de enero de 2009, con certificado N° 54999, vigente hasta el 30 de enero de 2019.

- La marca de servicio constituida por el logotipo conformado por un fondo color celeste pantone 2995c que contiene en la parte superior central una figura cuadrangular de fondo color blanco en la que aparecen las siglas BIF escrita en letras características y en color celeste pantone 2995c; debajo aparece la denominación BANCO INTERAMERICANO escrita en letras características de color blanco y sobre una franja horizontal de color blanco, seguida por la denominación DE FINANZAS escrita en color blanco; conforme al modelo adjunto:



que distingue servicios bancarios, financieros, seguros, servicios de créditos, de la clase 36 de la Clasificación Internacional, inscrita el 27 de abril de 2007, con certificado N° 46045, vigente hasta el 27 de abril de 2017.

- La marca de servicio constituida por el logotipo de las letras BIF dentro de un cuadrado, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS en los colores verde y crema; conforme al modelo adjunto:



que distingue seguros y finanzas, de la clase 36 de la Clasificación Internacional, inscrita el 01 de octubre de 1993, con certificado N° 430, vigente hasta el 01 de octubre de 2013.

- La marca de servicio constituida por el logotipo conformado por una figura cuadrangular de fondo color azul (pantone 2955CU), en cuyo interior se aprecia la representación estilizada de las letras BIF en color blanco con dos figuras cuadrangulares, en la parte superior e inferior del mismo y al lado derecho se aprecia la denominación BANCO INTERAMERICANO escrita en letras características sobre una franja horizontal, seguida por la denominación DE FINANZAS escrita en letras características, en color azul (pantone 2955CU); conforme al modelo adjunto:



que distingue servicios bancarios, financieros, seguros, servicios de créditos, de la clase 36 de la Clasificación Internacional, inscrita el 30 de enero de 2009, con certificado N° 54996, vigente hasta el 30 de enero de 2019.

- La marca de servicio constituida por el logotipo de forma cuadrangular de fondo color azul (pantone 2955CU), en cuyo interior se aprecia la representación estilizada de las letras BIF en color blanco con dos figuras cuadrangulares, en la parte superior e inferior del mismo; debajo la denominación BANCO INTERAMERICANO escrita en letras características sobre una franja horizontal, seguida por la denominación DE FINANZAS escrita en letras características, en color azul (pantone 2955CU); conforme al modelo adjunto:



que distingue servicios bancarios, financieros, seguros, servicios de créditos, de la clase 36 de la Clasificación Internacional, inscrita el 30 de enero de 2009, con certificado N° 54994, vigente hasta el 30 de enero de 2019.

- La marca de servicio constituida por el logotipo rectangular de fondo de color azul que contiene a los lados dos figuras cuadrangulares de fondo de color blanco en las que aparece la denominación BIF en letras características y en color azul, separadas por una franja horizontal de color anaranjado, debajo de la cual aparece la denominación BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS en color blanco, conforme al modelo adjunto:



que distingue servicios bancarios, financieros, seguros, servicios de créditos, de la clase 36 de la Clasificación Internacional, inscrita el 28 de noviembre de 2001, con certificado N° 27853, vigente hasta el 28 de noviembre de 2021.

- La marca de servicio constituida por el logotipo de fondo de color azul que contiene en la parte superior central una figura cuadrangular de fondo de color blanco en la que aparece la denominación BIF en letras características y en color azul, debajo aparece la denominación BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS escrita en letras características de color blanco y sobre una franja horizontal de color blanco,

seguida por la denominación de finanzas escrita en color blanco, conforme al modelo adjunto:



que distingue servicios bancarios, financieros, seguros, servicios de créditos, de la clase 36 de la Clasificación Internacional, inscrita el 28 de noviembre de 2001, con certificado N° 27854, vigente hasta el 28 de noviembre de 2021.

- El nombre comercial constituido por el logotipo de las letras BIF dentro de un cuadrado, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, en los colores verde y crema; conforme al modelo adjunto:



que identifica actividades económicas relacionadas con seguros y finanzas, de la clase 36 de la Clasificación Internacional, inscrita el 01 de octubre de 1993, con certificado N° 133, vigente hasta el 01 de octubre de 2013.

- b) Asimismo, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de Perú, es titular de diversas marcas registradas que incluyen en su conformación la partícula BIF, a saber: .
- c) En la clase 36 de la Clasificación Internacional, existen diversas marcas registradas a favor de diferentes titulares que incluyen en su conformación la denominación BANCO, tales como: BANCO AZTECA y logotipo (certificado N° 32302), BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (certificado N° 23387), BANCO CENCOSUD y logotipo (certificado N° 72141), BANCO CONTINENTAL y logotipo (certificado N° 6843), BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y logotipo (certificado N° 30632), entre otras.
- d) En la clase 36 de la Clasificación Internacional, existen diversas marcas registradas a favor de diferentes titulares que incluyen en su conformación la denominación INMOBILIARIO, tales como: ABRIL GRUPO INMOBILIARIO y logotipo (certificado multiclase N° 1851), ALBAMAR GRUPO INMOBILIARIO y logotipo (certificado N°

5411), ARKIPOLIS DESARROLLO INMOBILIARIO y logotipo (certificado N° 76433), CDI CRÉDITO DIRECTO INMOBILIARIO (certificado N° 75678), CENTENARIO GRUPO INMOBILIARIO (certificado N° 51829), entre otras.

### **3.7 Aptitud distintiva del signo solicitado**

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, señala en su escrito de oposición que el signo solicitado no puede acceder a registro, toda vez que el mismo resulta ser engañoso, pues al verlo, el público usuario asumirá que los servicios que pretende distinguir son o serán ofrecidos por una entidad bancaria, lo que no es cierto, toda vez que el solicitante es una persona natural, no pudiendo ser un banco, debido a que la ley de la materia prescribe entre sus requisitos a efectos de constituir un banco, que sólo una persona jurídica bajo la forma de una sociedad anónima puede llegar a ser tal.

Al respecto, se tomará en cuenta la normativa referida en el numeral 3.2.1. de la presente resolución en lo que resulte aplicable.

#### **3.7.1. Análisis del signo solicitado**

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, al formular oposición señaló que el signo solicitado resulta ser engañoso, por lo que se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486.

En el presente caso, el signo solicitado se encuentra constituido por la denominación BIP BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ.

Dicho signo pretende distinguir “*Servicio de consultoría sobre medios de financiamiento, servicio de consultoría financiera y fondos para proyectos inmobiliarios*”, de la clase 36 de la Clasificación Internacional. En tal sentido, se procederá a evaluar si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro invocada por la opositora.

Al respecto, cabe precisar que conforme se ha indicado, el engaño debe derivar del signo en sí mismo, puesto en relación con los productos o servicios que pretende distinguir, así como de la percepción del público respecto de dicha asociación, siendo que de dicho análisis se debe determinar si el referido signo resulta ser susceptible de inducir a engaño al público consumidor o usuario, en cuanto a determinadas características que revisten los referidos productos o servicios, al momento que los consumidores o usuarios, adquieren o contratan los mismos, respectivamente.

Resulta necesario indicar que, respecto de la denominación BANCO INMOBILIARIO, el opositor señala que es en virtud de la misma, que el signo solicitado resulta ser engañoso, debido a que el público usuario asumirá que los servicios que pretende distinguir son o serán ofrecidos por una entidad bancaria, lo que no sería cierto, toda vez que es una persona natural quien lo solicita, la misma que no puede ser un banco. Siendo así, refiere que el signo solicitado proporciona una información equivocada o incorrecta de las características de los servicios que se pretenden distinguir.

Conforme se ha señalado precedentemente, el engaño opera en la medida en que de las propias características del signo en relación con los productos o servicios que se pretende distinguir – no de una forma o posibilidad de uso del signo - aflora una indicación susceptible de inducir a engaño al consumidor, al punto de ser inducido a error al creer que está adquiriendo un producto o servicio que ofrece determinadas características que en realidad no tiene, sin que se requiera de una mayor demostración ni investigación.

En ese sentido, tal circunstancia no se verifica en el presente caso, ya que se aprecia que la propia solicitud no contiene en sí misma información que resulte ser errónea, ni aflora del propio signo BIP BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ, una indicación incorrecta acerca de la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de contratación o prestación, las características, cualidades o aptitud para la prestación, que reviste el servicio de consultoría sobre medios de financiamiento, servicio de consultoría financiera y fondos para proyectos inmobiliarios, de la clase 36 de la Clasificación Internacional, toda vez que la denominación BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ, que conforma el signo solicitado, en relación a los servicios que se pretenden distinguir, informa al público usuario acerca de las características de los mismos, en tanto se refiere a una actividad financiera, especialmente referida al sector inmobiliario, así como a un área geográfica (el territorio peruano) en donde se prestarán tales servicios, por lo que el signo materia de análisis no contiene en sí mismo una indicación errónea o incorrecta sobre la prestación de los servicios que se pretenden distinguir.

Del mismo modo, cabe precisar que la calidad que ostenta el solicitante (persona natural), no desvirtúa lo señalado en el párrafo precedente, debido a que el signo solicitado a registro en sí mismo, respecto a los servicios a los que se encuentra referido, no contiene información o indicación que resulte ser susceptible de producir engaño en los medios comerciales o en el público usuario. Ello sin perjuicio de la obligación de que en el uso del signo en el mercado se respeten las demás normas del ordenamiento jurídico nacional.

### 3.7.2 Conclusión

Por las consideraciones expuestas, esta Comisión considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 literal, i) de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada por BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, en este extremo.

## 3.8 Evaluación de riesgo de confusión

En el presente caso, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, sustenta su oposición en base a sus marcas registradas BIF (certificado N° 18283) y BIF (certificado N° 8563), que distinguen servicios de las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional, respectivamente.

Cabe señalar que para el presente análisis se tomará en cuenta, en lo que resulte aplicable, lo señalado en el punto 3.3., de la presente resolución.

### 3.8.1 Servicios a los que están referidos los signos en conflicto

#### - Respecto a la marca registrada BIF (certificado N° 18283)

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir servicio de consultoría sobre medios de financiamiento, servicio de consultoría financiera y fondos para proyectos inmobiliarios, de la clase 36 de la Clasificación Internacional.

Por otro lado, la marca registrada distingue publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; y todos los demás servicios incluidos, de la clase 35 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado no se encuentran vinculados a los servicios que distingue la marca registrada, toda vez que se trata de servicios que presentan distinta naturaleza y finalidad, siendo que satisfacen necesidades diferentes y se encuentran dirigidas a distintos sectores del público usuario<sup>11</sup>.

Por lo tanto, se ha verificado que no existe vinculación entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que distingue la marca registrada, no obstante lo cual se procederá al examen comparativo entre tales signos a fin de emitir un pronunciamiento sobre todos los puntos materia de controversia.

#### - Respecto a la marca registrada BIF (certificado N° 8563)

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir servicio de consultoría sobre medios de financiamiento, servicio de consultoría financiera y fondos para proyectos inmobiliarios, de la clase 36 de la Clasificación Internacional.

Por otro lado, la marca registrada distingue servicios bancarios; y, similares, de la clase 36 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos en los servicios que distingue la marca registrada, toda vez que está última distingue servicios bancarios; y, similares, de la clase 36 de la Clasificación Internacional.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes en grado de confusión. Además, dada la identidad de algunos de los

---

<sup>11</sup> Criterio adoptado en la Resolución N° 1838 -2013/CSD-INDECOPI de fecha 24 de junio de 2013, recaída en el expediente N° 497531-2012.



servicios a los que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

### 3.8.2 Examen comparativo

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado BIP BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ y las marcas registradas BIF, se advierte que dichos signos no son semejantes.

En efecto, si bien el término BIP del signo solicitado y la denominación BIF que conforma las marcas registradas, comparten la mayoría de sus letras (B-I), la inclusión de la letra P en el signo solicitado en el lugar de la letra final F de las marcas registradas, así como la presencia de la denominación BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ, en el signo solicitado, determinan un impacto sonoro e impresión visual de conjunto diferente.

### 3.8.3 Conclusión

#### - Respecto a la marca BIF (certificado N° 18283)

Por lo expuesto, dado que los signos en conflicto resultan ser diferentes y se encuentran referidos a servicios no vinculados, esta Comisión considera que el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de producir riesgo de confusión en el público usuario; por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada, este extremo.

#### - Respecto a la marca BIF (certificado N° 8563)

Por lo expuesto, si bien los signos en conflicto están referidos a algunos de los mismos servicios, dadas las diferencias existentes entre los mismos, la Comisión determina que el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de producir riesgo de confusión en el público usuario; por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada, en este extremo.

## 3.9 Aplicación de la jurisprudencia invocada

### 3.9.1 De la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOP

En el presente caso, la opositora invoca la aplicación de criterios contenidos en resoluciones de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOP.

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOP: *“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. (...)”.*

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que la jurisprudencia invocada no tiene efectos vinculantes para esta Comisión en tanto no constituye precedente de observancia obligatoria; razón por la cual corresponde desestimar, en este extremo, el pedido formulado por la opositora.

Adicionalmente, se debe señalar que la Autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud, verificando si el signo solicitado cumple con los requisitos para acceder a registro o no y, si se encuentra incurso en alguna prohibición de registro, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto. Por tal razón, las conclusiones a las que se arriben en cada procedimiento dependerán del examen del correspondiente expediente.

### 3.9.2 Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Asimismo, en el presente caso la opositora invoca la aplicación de los criterios contenidos en sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre el particular cabe indicar que la presente resolución no contradice los criterios adoptados por el mencionado Tribunal, puesto que son criterios que han sido observados en el análisis llevado a cabo en este procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido Tribunal, sólo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de resolver el caso respecto del cual se formuló la solicitud de interpretación prejudicial, más no en todos los casos sometidos a su competencia.

### **3.10. Examen de registrabilidad**

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que cumple con ser distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme lo requiere el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y se encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, por lo que corresponde acceder a su registro.

De otro lado, cabe señalar, que si bien se ha determinado que el signo solicitado no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, la denominación BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ, no resulta ser reivindicable, toda vez que la referida denominación BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ, se refiere a una actividad financiera, especialmente referida al sector inmobiliario, así como a un área geográfica (el territorio peruano) en donde se prestarán tales servicios, por lo que la denominación BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ, resulta ser descriptiva.

Asimismo, cabe señalar que se ha tenido a la vista las marcas registradas BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS BIF y logotipo (certificado N° 54998), BIF y logotipo

(certificado N° 54999), BIF BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS y logotipo (certificado N° 46045), BIF BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS y logotipo (certificado N° 430), BIF BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS y logotipo (certificado N° 54996), BIF BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS y logotipo (certificado N° 54994), BIF BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS BIF y logotipo (certificado N° 27853), BIF BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS y logotipo (certificado N° 27854), BANBIF y logotipo (certificado N° 3509), BANBIF y logotipo (certificado N° 3510), BANBIF y logotipo (certificado N° 3511), BANBIF y logotipo (certificado N° 3512), BANBIF y logotipo (certificado N° 3508), BANBIF y logotipo (certificado N° 3507), BANBIF y logotipo (certificado N° 3513), BANBIF (certificado N° 67029), BIF HABERES (certificado N° 10852), BIF NET (certificado N° 21476), BIF BANCA (certificado N° 67031), BIF RED (certificado N° 67032), BIF NET y logotipo (certificado N° 40655), BIFONLINE (certificado N° 67034), BIFRED (certificado N° 67033), BIFTRADE y logotipo (certificado N° 68301), BIFTRADE (certificado N° 68300), CUENTA GENIAL DEL BIF (certificado N° 48356), SERVICIOS DOMICILIADOS BIF (certificado N° 10851) y TELEBIF (certificado N° 10850); el lema comercial CUENTA GENIAL DEL BIF, TU ELIGES (certificado N° 4681) y el nombre comercial BIF BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS y logotipo (certificado N° 133), con las cuales, esta Comisión considera que el signo solicitado no es susceptible de generar riesgo de confusión, toda vez que presentan diferencias gráficas y fonéticas, que permiten diferenciarlos entre sí.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 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**

Primero: Declarar INFUNDADA la oposición formulada por BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, de Perú.

Segundo: INSCRIBIR en el Registro Multiclase de Marcas de Producto y/o Servicio de la Propiedad Industrial, a favor de URIBE MOYANO, JORGE LUIS, de Perú, la marca de servicio constituida por la denominación BIP BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ (sin reivindicar la denominación BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ); para distinguir:

**Clase 35:** Servicio de compilación de datos.

**Clase 36:** Servicio de consultoría sobre medios de financiamiento, servicio de consultoría financiera y fondos para proyectos inmobiliarios.

Respecto de los servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional, cabe precisar que el presente registro se otorga, sin perjuicio de la obligación del titular de cumplir en el uso del signo en el mercado con lo establecido en la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y demás normas del sector pertinente.

El presente registro queda bajo el amparo de la Ley por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de la presente Resolución.

***Con la intervención de los miembros de Comisión: Hugo Fernando González Coda, Fausto Vienrich Enriquez y Gonzalo Ferrero Diez Canseco.***

***Regístrese y Comuníquese.***



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