DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN Nº 3810-2015/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 519645-2013

SOLICITANTE : LLOSA HERNANDEZ, MARCO ANTONIO TEOBALDO

OPOSITORA : CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC.

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO
OPOSICIÓN - LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN

Lima, 28 de diciembre de 2015

1. ANTECEDENTES

Con fecha 10 de enero de 2013, LLOSA HERNANDEZ, MARCO ANTONIO TEOBALDO, de Perú, solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación FACTORIA F y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

Para distinguir servicio de restauración (alimentación); hospedaje temporal, de la clase 43 de la Clasificación Internacional.

Mediante escrito de fecha 06 de mayo de 2013, CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC., de Estados Unidos de América, formuló oposición argumentando lo siguiente:

- Es titular en el Perú de las siguientes marcas:

MARCA	CERTIFICADO	CLASE
	3409	01

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

	49011	04
	39013	37
	23859	04
	58117	04
	26886	37

- Asimismo, es titular en Estados Unidos de América de las siguientes marcas:

MARCA	SOLICITUD / CERTIFICADO	CLASE
	4105827	25
	4102668	28
	3674073	25
	4105825	25
	4099286	28
	2206861	25
	2923424	37
	85794316[1]	36
	3433157	04
	1315020	37
	4091276	25

[1] Cabe precisar que, dicha solicitud fue registrada mediante certificado N° 4379396, conforme se advierte de la página web de la United States Patent and Trademark Office USPTO: http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4805:o8wln2.2.1

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

	4091277[2]	28
	3591729	25
	0150620	04

- Debe advertirse que todos sus signos registrados y solicitados se encuentran conformados por la letra inicial T y la figura de una estrella encerrada dentro de un círculo.
- Por ello, de la comparación de los signos en conflicto, se advierte que el solicitante pretende beneficiarse de la notoriedad de sus marcas registradas.
- Al respecto, debe tenerse en cuenta que la denominación FACTORIA significa *"taller de reparaciones de vehículos automotores"*; siendo que el signo solicitado busca identificarse con su marca notoriamente conocida TEXACO.
- La marca TEXACO desde su creación se ha ganado la confianza de los consumidores, toda vez que ha brindado y/o identificado productos y servicios de calidad.
- Mediante Resolución N° 25204, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, se declaró la notoriedad de la marca TEXACO, desde el año 1997 a 2002.
- La importancia de sus marcas se ve reflejado en el hecho que éstas han tenido presencia en la cultura popular, tal es el caso de su marca T y la figura de una estrella, que apareció en la película taquillera IRON MAN 3, habiendo invertido una fuerte suma de dinero para ello.
- El solicitante no podría alegar desconocimiento de sus marcas, dadas las similitudes que presentan éstas en relación al signo solicitado.
- Asimismo, los servicios que pretende distinguir el signo solicitado no son ajenos a los servicios que distinguen sus marcas, dado que en la práctica del mercado, las estaciones de servicios brindan servicios de alimentación (sic).
- Existe vinculación entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto.
- Debe aplicarse al presente caso el artículo 137 de la Decisión 486.
- Asimismo, resulta de aplicación el artículo 7 de la Convención de Washington.
- Citó diversos links, en los que se recoge información de sus marcas, tales como:
  - ➢ http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3981489;
  - ➢ http://www.rolgroup.com/templates/WideWebPage-2785.aspx;
  - ➢ http://es.imglicensing.com/brands-and-clients/Texaco/;
  - ➢ http://www.taringa.net/posts/humor/8863139/Volver-al-Futuro-2-Profecias-cumplidas-e-Incumplidas.html
- Adjuntó diversos medios probatorios que consideró relevantes al presente caso, entre ellos impresiones de los referidos links.

---

[2] Si bien la opositora hace referencia al certificado N° 4091227, debió decir N° 4091277, según se advierte de la impresión de la consulta en la página web de la United States Patent and Trademark Office USPTO (foja 50).

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Amparó su oposición en los artículos 136 incisos a) y h), 137 y 146 de la Decisión 486; así como en los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París; del mismo modo, en el artículo 7 de la Convención de Washington.

Al absolver el traslado de la oposición formulada, el solicitante manifestó lo siguiente:

- No corresponde la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington, en tanto los certificados N° 1315020 y N° 0150620, no se encuentran vigentes; los signos en conflicto no son gráfica, fonética ni conceptualmente semejantes; distinguen productos y/o servicios de diferentes clases, los cuales no se encuentran vinculados; además que no se ha acreditado que su persona haya conocido de la existencia de las marcas de la opositora.
- Es posible el registro de un signo idéntico a una marca registrada; si dichos signos distinguen productos y/o servicios no vinculados, tal es el caso las marcas MILANO, FASHION, NEVADO, TRIBU, etc., que coexisten en diferentes clases y se encuentran registradas a favor de diferentes titulares.
- Si bien la marca TEXACO fue declarada notoria en Colombia, dicha notoriedad sólo estuvo vigente entre los años 1997-2002, por lo que la mencionada declaración resulta irrelevante a efectos de analizar la presente solicitud.
- En todo caso, la notoriedad fue respecto de la denominación TEXACO, que no guarda vinculación con FACTORIA y logotipo.
- Por otro lado, no existe vinculación entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los productos y servicios que distinguen las marcas registradas en el Perú a favor de la opositora.
- Del mismo modo, dichos signos presentan diferencias gráficas y fonéticas, en tanto el signo solicitado se encuentra conformado por la denominación FACTORIA y la figura de un estrella, que contiene la letra F; mientras que las marcas registradas contienen en un caso, la letra T y en otros, la denominación TEXACO con la figura de una estrella.
- Debe precisarse que, si bien los signos presentan la figura de una estrella, ello no los hace confundibles.
- Finalmente, se advierte diferencias conceptuales entre los signos, en tanto la denominación FACTORIA hace referencia a una fábrica, mientras que TEXACO al nombre de una empresa.

Mediante escrito de fecha 10 de julio de 2013, la opositora reiteró los argumentos señalados en su escrito de oposición, y además manifestó lo siguiente:

- Sus marcas inscritas con certificados N° 1315020 y N° 0150620 se encuentran vigentes.
- Debe tenerse en cuenta que la similitud entre los signos en conflicto se advierte al comparar sus elementos figurativos.
- En el link https://www.facebook.com/pages/Factoria-1075/292457480832479, se advierte publicidad de las marcas

y . Asimismo, en dicha página se

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

aprecia que el solicitante ha seleccionado "*me gusta*" a una de las promociones ofertadas.
- Adjuntó impresiones del referido link.

Mediante Resolución N° 232-2014/CSD-INDECOPI, de fecha 24 de enero de 2014, la Comisión de Signos Distintivos dispuso suspender el trámite del procedimiento correspondiente a la solicitud de registro de la marca de servicio FACTORIA F y logotipo, hasta que se resolviese de manera definitiva en la vía administrativa el expediente N° 549608-2013.

Mediante escrito de fecha 27 de enero de 2014, la opositora presentó copias certificadas (*con sus respectivas traducciones*) de sus registros en Estados Unidos de América.

Mediante escritos de fechas 13 de febrero y 04 de abril de 2014, la opositora presentó copias de certificados correspondientes a sus marcas registradas en Argentina, Bahamas, Bermudas, Brasil, Colombia, Ecuador, etc.

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

La Comisión, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, deberá determinar lo siguiente:

(i) Si corresponde levantar la suspensión dispuesta mediante Resolución N° 232-2014/CSD-INDECOPI, de fecha 24 de enero de 2014.

(ii) Si las marcas TEXACO, , , , , , , , , y tienen la calidad de notorias y de ser el caso, si es aplicable el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

(iii) Si CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC., tiene legítimo interés para formular oposición en el presente procedimiento en relación a la marca (certificado N° 23859).

(iv) De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado en el presente procedimiento y la marca inscrita con certificado N° 23859.

(v) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado en el presente procedimiento y las demás marcas registradas a favor de CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC.

(vi) Si corresponde la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington.

(vii) Si corresponde la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

3.1. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos se ha verificado lo siguiente:

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

a) CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC., de Estados Unidos de América, es titular de las siguientes marcas:

- La marca de producto constituida por el diseño de una estrella enmarcado en un círculo y conteniendo la letra T, conforme al modelo adjunto:

Que distingue químicos, productos químicos, petroquímicos y todos los demás productos de la clase 01 de la Clasificación Internacional, inscrita el 30 de noviembre de 1993, con certificado N° 3409, vigente hasta el 30 de noviembre de 2023.

- La marca de producto constituida por el diseño de una estrella enmarcado en un círculo y conteniendo la letra T, conforme al modelo adjunto:

Que distingue aceites y grasas industriales, lubricantes, combustibles, petróleo, materias para alumbrado, velas, bujías, lamparillas y mechas, y todos los productos de la clase 04 de la Clasificación Internacional, inscrita el 30 de mayo de 1993, con certificado N° 49011, vigente hasta el 30 de mayo de 2023.

- La marca de producto constituida por la denominación TEXACO y el círculo que contiene una estrella y la letra T, conforme al modelo adjunto:

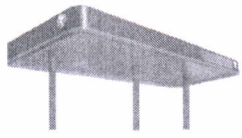
Que distingue aceites y grasas industriales, petróleo, lubricantes, compuestos para concentrar polvo, combustibles, velas, bujías y otros, de la clase 04 de la Clasificación Internacional, inscrita el 22 de julio de 1985, con certificado N° 58117, vigente hasta el 22 de julio de 2025.

- La marca de servicio constituida por el diseño de una estrella enmarcado en un círculo y conteniendo la letra T; conforme al modelo adjunto:

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

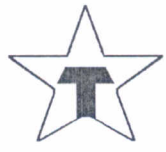
Que distingue estaciones de servicio para vehículos, grifos, gasolineras, servicios de reparación y mantenimiento de automóviles y demás vehículos, de la clase 37 de la Clasificación Internacional, inscrita el 12 de agosto de 2005, con certificado N° 39013, vigente hasta el 12 de agosto de 2025.

- La marca de servicio constituida por el diseño tridimensional de una estructura formada por tres columnas y un techo rectangular voladizo en cuyos lados se observa el símbolo formado por una estrella y la letra T encerradas en un círculo, todo en los colores negro, rojo, blanco y marrón; conforme al modelo adjunto:



Que distingue reparación, mantenimiento y servicio para vehículos de motor; incluyendo servicios de estaciones de gasolina, de la clase 37 de la Clasificación Internacional, inscrita el 24 de agosto de 2001, con certificado N° 26886, vigente hasta el 24 de agosto de 2021.

- **Fue titular** de la marca de producto constituida por la representación de una estrella de cinco puntas, en la que aparece la letra T, conforme al modelo adjunto:



Que distinguió artículos de petróleo, petróleo crudo, aceites combustibles, aceites sólidos, gaseosos, iluminantes, lubricantes y de toda índole, aceites y grasas no comibles, de la clase 04 de la Clasificación Internacional, con certificado N° 23859, vigente hasta el 23 de enero de 2014.

b) LLOSA HERNANDEZ, MARCO ANTONIO TEOBALDO, de Perú, es titular de la marca de servicio constituida por la denominación Factoría 1075, que distingue servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, de la clase 43 de la Clasificación Internacional, inscrita el 06 de octubre de 2011, con certificado N° 68638, vigente hasta el 06 de octubre de 2021.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Mediante expediente N° 549608-2013, de fecha 04 de octubre de 2013, COCOITA S.A.C., de Perú, solicitó la nulidad del referido registro[3].

Al respecto, mediante Resolución Nº 1944-2014/CSD-INDECOPI, de fecha 25 de junio de 2014, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad interpuesta y, en consecuencia, anuló el registro de la marca de servicio FACTORIA 1075.

Mediante Resolución N° 1061-2015/TPI-INDECOPI, de fecha 09 de marzo de 2015, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual revocó la Resolución Nº 1944-2014/CSD-INDECOPI de fecha 25 de junio de 2014 y, en consecuencia, declaró INFUNDADA la acción de nulidad del registro de la marca de servicio conformada por la denominación FACTORIA 1075 (certificado Nº 68638).

c) COCOITA S.A.C., de Perú, es titular de las siguientes marcas:

- La marca de servicio constituida por la denominación LA FACTORIA CATERING & RESTOBAR escrita en letras características, sobre la cual se aprecia la figura estilizada de un chef, sosteniendo una fuente de comida caliente, sin reivindicar colores; conforme al modelo adjunto:

Que distingue servicios de restauración (alimentación), de la clase 43 de la Clasificación Internacional, inscrita el 03 de diciembre de 2004, con certificado N° 36805, vigente hasta el 03 de diciembre de 2024.

- La marca de servicio constituida por la denominación LA FACTORIA, que distingue servicios de restauración (alimentación), de la clase 43 de la Clasificación Internacional, inscrita el 15 de abril de 2015, con certificado N° 88085, vigente hasta el 15 de abril de 2025.

d) Asimismo, en la clase 43 de la Clasificación Internacional, existen distintas marcas registradas a favor de diferentes titulares, que incluyen en su conformación la denominación FACTORY, tales como: THE FACTORY ICE CREAM AND MORE y logotipo (certificado Nº 82675), Chicken Factory (certificado Nº 71532), KEBAB FACTORY y logotipo (certificado Nº 59560), NIJI FACTORY y logotipo (certificado Nº 79335), THE PIZZA FACTORY (certificado Nº 53399), entre otras marcas.

---

[3] Al respecto, COCOITA S.A.C., sostuvo que la marca Factoría 1075 (certificado N° 68638) resulta confundible con su marca previamente registrada LA FACTORIA CATERING & RESTOBAR (certificado N° 36805); asimismo, manifestó que el registro de la marca Factoría 1075, se encuentra incursa en el supuesto establecido en el artículo 137 de la decisión 486.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

3.2. Levantamiento de suspensión

La Comisión de Signos Distintivos suspendió la emisión de un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo en el presente expediente, hasta que se resolviese de manera definitiva en la vía administrativa el expediente N° 549608-2013.

Al respecto, según se advierte del informe de antecedentes, mediante Resolución N° 1061-2015/TPI-INDECOPI, de fecha 09 de marzo de 2015, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual revocó la Resolución N° 1944-2014/CSD-INDECOPI de fecha 25 de junio de 2014 y, en consecuencia, declaró INFUNDADA la acción de nulidad del registro de la marca de servicio conformada por la denominación FACTORIA 1075 (certificado N° 68638).

En tal sentido, al haber sido resuelto el expediente N° 549608-2013, en forma definitiva en la vía administrativa, corresponde levantar la suspensión del presente trámite.

3.3. Notoriedad alegada por la opositora

La opositora alegó que sus marcas TEXACO, , , , , , , , , y gozan notoriedad, por lo que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486; al respecto, solicitó la aplicación del supuesto recogido en el artículo 6 bis del Convenio de París (en adelante CUP).

3.3.1. Marco conceptual y legal

El artículo 6 *bis* del CUP establece disposiciones referentes a la denegatoria o invalidación del registro o uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso considere que en dicho país es notoriamente conocida.

Al respecto, cabe señalar que la figura de la marca notoriamente conocida y la protección excepcional que ésta merece, se encuentra regulada en la Decisión 486, norma comunitaria que tiene carácter supranacional. En ese sentido, si bien la empresa opositora invocó la aplicación del artículo 6 *bis* del CUP, corresponde analizar la notoriedad alegada bajo lo establecido en la Decisión 486.

El artículo 224 de la Decisión 486 señala que se entiende por un signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Al respecto, el artículo 230 de la referida Decisión, establece que se entenderá por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, al grupo de consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la base jurídica para otorgar a un signo una protección especial dentro del sistema de marcas; protección que trasciende el principio de inscripción registral, territorialidad e incluso puede trascender el principio de especialidad.

En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, según la normativa vigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la protección de las mismas no se da en función del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que si una marca es ampliamente conocida en el mercado, debe generar un derecho en favor de su titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a alcanzar la calidad de notoria.

De igual modo, si bien la estricta aplicación del principio de territorialidad, impone que la protección que se otorga a una marca registrada se extienda únicamente al territorio del país en que se concedió el registro, tratándose de marcas que han alcanzado el grado de notorias, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del nivel de conocimiento alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorias que perteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro país por su legítimo titular. Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como una excepción al principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente conocidas, las cuales son protegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son utilizadas, según sea el sistema de adquisición marcaria.

Asimismo, la estricta aplicación del principio de especialidad determina que la protección que se otorga a una marca registrada, se encuentre referida a productos o servicios idénticos o vinculados a aquellos para los cuales fue registrada. No obstante, en el caso de marcas notoriamente conocidas, la protección puede extenderse aún contra las pretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios de distinta naturaleza y no vinculados económicamente a aquellos que distingue la marca, lo cual dependerá del análisis del caso concreto.

A efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tomados en cuenta, los mismos que se detallan a continuación:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Dentro de los factores a ser considerados para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se señala el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente. Ello debe analizarse sistemáticamente con el artículo 230 de la Decisión 486, anteriormente citado. Así, para reconocer la notoriedad de un signo distintivo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores mencionados en dicha norma.

Adicionalmente a ello, cabe señalar que mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 09 de noviembre de 2009[4], la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI estableció como precedente de observancia obligatoria dicha Resolución con relación a los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al aplicar el inciso h) del artículo 136 de la Decisión Andina 486.

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual señaló que "*la notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal situación.* [En efecto] *en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca* [ésta debe] *aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada*".

De ello se advierte que para la demostración de la notoriedad de una marca resulta "[...] *inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba* [...]"[5].

---

4 Resolución publicada en el Diario Oficial *El Peruano* el 26 de diciembre de 2009.
5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 06-IP-2005. Pág. 12.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y aún cuando la notoriedad es un fenómeno dinámico que debe ser acreditado por quien lo alega, cabe precisar que ello no significa que las pruebas tendientes a acreditar la notoriedad de una marca deban ser presentadas cada vez que ésta se invoca, sino que dependerá del caso concreto. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta que la extensión del conocimiento y difusión de una marca notoria, permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo prolongado aún cuando dicha marca ya no sea usada en el mercado correspondiente, toda vez que el intenso despliegue publicitario que se realiza en torno a ella determina que sea difícil que la condición de notoriamente conocida desaparezca en corto tiempo. Así, en el caso de marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la autoridad administrativa correspondiente en fecha relativamente reciente, se entiende que la calidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser acreditada nuevamente.

En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de la marca alegada por la opositora de conformidad con los criterios señalados y a la luz de los medios probatorios presentados por la opositora en el presente procedimiento.

3.3.2. Medios de prueba presentados por la opositora

En el presente caso, a efectos de acreditar el carácter notoriamente conocido de sus marcas, la opositora presentó los siguientes medios probatorios:

- Impresiones de consultas en la página web de la United States Patent and Trademark Office USPTO, correspondientes a las marcas inscritas en Estados Unidos de América con certificados N° 4105827; N° 4102668; N° 3674073; N° 4105825; N° 4099286; N° 2206861; N° 2923424; N° 4379396; N° 3433157; N° 1315020; N° 4091276; N° 4091277; N° 3591729; y, N° 0150620 (fojas 39-52).
- Impresiones de los documentos titulados "HISTORY OF TEXACO" y "TRUST TEXACO" y sus respectivas traducciones (fojas 54-58).
- Resolución N° 25204 de fecha 31 de julio de 2002, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (fojas 59-62).
- Impresión del artículo periodístico "Gasolineras montan tiendas de conveniencia para obtener más rentabilidad", obtenida del portal http://www.eltiempo.com con fecha 02 de mayo de 2013 (fojas 63-65).
- Impresión de información de la empresa CHEVRON y la marca TEXACO, obtenida de la página web http://www.rolgruoup.com con fecha 02 de mayo de 2013 (foja 66).
- Impresión de información de la marca TEXACO, obtenida de la página web http://es.imglicensing.com con fecha 02 de mayo de 2013 (foja 67).
- Impresión de una imagen en la que se aprecia las marcas TEXACO y (foja 68).
- Impresiones obtenidas de la página web https://www.facebook.com/pages/Factoria-1075/292457480832479 con fecha 08 de julio de 2013 (fojas 91-94).

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

- Copias certificadas (*con sus traducciones*) correspondientes a las marcas inscritas en Estados Unidos de América con certificados N° 4105827; N° 4099286; N° 2206861; N° 2923424; N° 4379396; N° 3433157; N° 1315020; N° 4091276; N° 4091277; y, N° 0150620 (fojas 140-203).
- Copias de certificados correspondientes a distintas marcas inscritas en Argentina, Bahamas, Bermudas, Brasil, Colombia, Ecuador, Canadá, Cuba, China, Ghana, Surinam etc. (fojas 214-508 y 513-583).

Debe precisarse que los medios probatorios de fecha posterior a la presentación de la solicitud de vista (10 de enero de 2013), y aquellos que no cuenten con fecha, no serán tomados en cuenta en el presente procedimiento, puesto que no resultan pertinentes para acreditar la notoriedad de las marcas alegadas. En ese sentido, no serán tomadas en cuenta la impresión de una imagen en la que se aprecia las marcas TEXACO y (foja 68), y las impresiones obtenidas de la página web https://www.facebook.com/pages/Factoria-1075/292457480832479 con fecha 08 de julio de 2013 (fojas 91-94), toda vez que las mismas fue impresas con posterioridad al inicio del presente procedimiento, y además de su contenido no se aprecia que contengan información referida a hechos anteriores a la presente solicitud.

3.3.3. Evaluación de los medios probatorios:

Ahora bien, del análisis de los demás medios probatorios, se desprende lo siguiente:

- De las impresiones de consultas en la página web de la United States Patent and Trademark Office USPTO, correspondientes a las marcas inscritas con certificados N° 4105827; N° 4102668; N° 3674073; N° 4105825; N° 4099286; N° 2206861; N° 2923424; N° 4379396; N° 3433157; N° 1315020; N° 4091276; N° 4091277; N° 3591729; y, N° 0150620 (fojas 39-52); así como de las copias certificadas (*con sus traducciones*) correspondientes a las marcas inscritas en Estados Unidos de América con certificados N° 4105827; N° 4099286; N° 2206861; N° 2923424; N° 4379396; N° 3433157; N° 1315020; N° 4091276; N° 4091277; y, N° 0150620 (fojas 140-203), se verifica que la opositora es titular de las marcas , , , , , , y ; lo cual acredita la protección de las referidas marcas de la opositora en los Estados Unidos de América respecto de los productos y servicios que distinguen.

- De las copias de los distintos certificados presentados por la opositora (fojas 214-508 y 513-583), se verifica que la opositora es titular de las marcas , y TEXACO; lo cual acredita la protección de las referidas marcas de la opositora en distintos países, tales como: Argentina, Bahamas, Bermudas, Brasil, Colombia, Ecuador, Canadá, Cuba, China, Ghana, Surinam, entre otros países, respecto de los productos y servicios que distinguen.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

- De las impresiones de los documentos titulados "HISTORY OF TEXACO" y "TRUST TEXACO" y sus respectivas traducciones (fojas 54-58); la impresión del artículo periodístico "Gasolineras montan tiendas de conveniencia para obtener más rentabilidad", obtenida del portal http://www.eltiempo.com con fecha 02 de mayo de 2013 (fojas 63-65); la impresión obtenida de la página web http://www.rolgruoup.com con fecha 02 de mayo de 2013 (foja 66); y, la impresión de la página web http://es.imglicensing.com de fecha 02 de mayo de 2013 (foja 67); se advierte que dichos medios probatorios[6] ofrecen información respecto a la opositora (*historia sobre sus inicios, actividad comercial, sectores en los que ha incursionado, etc.*), así como de sus marcas TEXACO y , , y relacionadas con aquellos productos y servicios que distinguen.

- Mediante la Resolución N° 25204 de fecha 31 de julio de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia declaró la notoriedad de la marca TEXACO desde 1997 al año 2002.

De lo anteriormente expuesto, luego de realizar el análisis conjunto de los medios probatorios aportados, se concluye que éstos no acreditan que las marcas TEXACO, , , , , , , , , y gocen de la calidad de notoriamente conocidas. En efecto, si bien de la documentación referida se advierte la protección en diversos países del mundo de las marcas alegadas por la opositora, así como información respecto de la historia de la opositora y de sus marcas, dichos documentos no resultan suficientes para verificar el nivel de implantación y conocimiento de las marcas alegadas entre el público consumidor, ni su grado de participación en el sector pertinente del mercado peruano o de algún otro País Miembro de la Comunidad Andina respecto a las demás empresas competidoras.

Cabe precisar que, si bien mediante Resolución N° 25204 de fecha 31 de julio de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia reconoció la notoriedad de la marca TEXACO, dicha decisión no resulta suficiente para sustentar la notoriedad alegada, habida cuenta que la misma es una resolución que, dada su antigüedad, no permite determinar que las condiciones que llevaron a reconocer la referida notoriedad se mantienen aún vigentes.

En virtud de lo expuesto, los documentos presentados por la opositora no acreditan la notoriedad alegada de conformidad con la normativa Comunitaria Andina. Siendo así, en el presente caso no resulta aplicable la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión N° 486, por lo que resulta infundada la oposición formulada en este extremo.

---

[6] Debe precisarse que, si bien los referidos medios probatorios fueron impresos con posterioridad a la presente solicitud, tales documentos contienen información referida a hechos anteriores a la presente solicitud de registro (de fecha 10 de enero de 2013), por lo que corresponde tenerlos en cuenta.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

3.4. Legítimo interés de la opositora en base a la marca (certificado N° 23859).

El artículo 146 de la Decisión N° 486 señala que "*dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca*".

Conforme lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *"condición sine qua non para que la observación*[7] *sea aceptada por la oficina nacional competente es que el observante tenga legítimo interés al momento de presentarse la observación, interés que debe ser probado en el momento administrativo respectivo"*.[8]

El legítimo interés es un concepto que atañe a la motivación en virtud de la cual se formula el acto de oposición. Esta motivación está referida a la posibilidad de sufrir una lesión de otorgarse el registro solicitado.

En el presente caso, se advierte que la oposición formulada por CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC., se sustentó, entre otros fundamentos, en base a la marca la marca (certificado N° 23859); sin embargo, tal como se ha podido verificar del informe de antecedentes, la referida marca ha caducado.

En ese sentido, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a la oposición formulada en este extremo.

3.5. Evaluación del riesgo de confusión

CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC., sustentó su oposición en base a la titularidad de sus marcas:

MARCA	CERTIFICADO	CLASE
	3409	01
	49011	04
	39013	37
TEXACO	58117	04

[7] La referencia a *"observación"* debe ser entendida en este caso como *"oposición"*, en virtud a las disposiciones de la actual Decisión N° 486.

[8] Proceso 32-IP-96 en la Gaceta Oficial N° 279 del 25 de julio de 1997, pp. 26 y 27.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

	26886	37

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial señala que "*no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de 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 aun diferenciando claramente los productos o servicios, respectivamente, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

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 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.

3.5.1. Servicios y productos a los que se refieren los signos en conflicto

En cuanto a los productos y 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

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

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.

- En relación a la marca (certificado N° 3409)

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir servicio de restauración (alimentación); hospedaje temporal, de la clase 43 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue químicos, productos químicos, petroquímicos y todos los demás productos de la clase 01 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado no se encuentran vinculados con los productos que distingue la marca registrada. En efecto, los primeros se encuentran referidos a servicios que tienen por finalidad la alimentación y estadía temporal en un establecimiento (alojamiento), los cuales son brindados principalmente por restaurantes y/o hoteles, hostales, albergues, etc., mientras que los segundos se encuentran referidos esencialmente a productos químicos, los cuales suelen expenderse en lugares especializados; por lo que los mismos presentan naturalezas y finalidades diferentes, encontrándose por tanto destinados a satisfacer distintas necesidades del público objetivo de usuarios y/o consumidores a los que se encuentran dirigidos, además de ser ofrecidos o comercializados a través de diferentes canales de prestación o comercialización.

No obstante se ha verificado que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada no se encuentran vinculados, se procederá a realizar el examen comparativo de los signos, a fin de emitir un pronunciamiento sobre todos los puntos materia de controversia.

- En relación a las marcas (certificado N° 49011) y (certificado N° 58117)

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir servicio de restauración (alimentación); hospedaje temporal, de la clase 43 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada con certificado N° 49011, distingue aceites y grasas industriales, lubricantes, combustibles, petróleo, materias para alumbrado, velas, bujías, lamparillas y mechas, y todos los productos de la clase 04 de la Clasificación Internacional.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Por último, la marca registrada con certificado N° 58117, distingue aceites y grasas industriales, petróleo, lubricantes, compuestos para concentrar polvo, combustibles, velas, bujías y otros, de la clase 04 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado no se encuentran vinculados con los productos que distinguen las marcas registradas. En efecto, los primeros se encuentran referidos a servicios que tienen por finalidad la alimentación y estadía temporal en un establecimiento (alojamiento), los cuales son brindados principalmente por restaurantes y/o hoteles, hostales, albergues, etc., mientras que los segundos se encuentran referidos esencialmente a aceites y grasas para uso industrial, así como a combustibles, los cuales suelen expenderse en lugares especializados; por lo que los mismos presentan naturalezas y finalidades diferentes, encontrándose por tanto destinados a satisfacer distintas necesidades del público objetivo de usuarios y/o consumidores a los que se encuentran dirigidos, además de ser ofrecidos o comercializados a través de diferentes canales de prestación o comercialización.

No obstante se ha verificado que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distinguen las marcas registradas no se encuentran vinculados, se procederá a realizar el examen comparativo de los signos, a fin de emitir un pronunciamiento sobre todos los puntos materia de controversia.

- En relación a las marcas (certificado N° 39013) y (certificado N° 26886)

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir servicio de restauración (alimentación); hospedaje temporal, de la clase 43 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada con certificado N° 39013, distingue estaciones de servicio para vehículos, grifos, gasolineras, servicios de reparación y mantenimiento de automóviles y demás vehículos, de la clase 37 de la Clasificación Internacional.

Asimismo, la marca registrada con certificado N° 26886, distingue reparación, mantenimiento y servicio para vehículos de motor; incluyendo servicios de estaciones de gasolina, de la clase 37 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado no se encuentran vinculados con los servicios que distinguen las marcas registradas. En efecto, los primeros se encuentran referidos a servicios que tienen por finalidad la alimentación y estadía temporal en un establecimiento (alojamiento), los cuales son brindados principalmente por restaurantes y/o hoteles, hostales, albergues, etc., mientras que los segundos se encuentran referidos a las estaciones de servicios o grifos, así como a servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, los cuales son brindados en talleres de mecánica o concesionarios autorizados; por lo que los mismos presentan naturalezas y finalidades diferentes, encontrándose por tanto destinados a

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

satisfacer distintas necesidades del público objetivo de usuarios a los que se encuentran dirigidos, además de ser ofrecidos a través de diferentes canales de prestación.

No obstante se ha verificado que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que distinguen las marcas registradas no se encuentran vinculados, se procederá a realizar el examen comparativo de los signos, a fin de emitir un pronunciamiento sobre todos los puntos materia de controversia.

3.5.2. 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:*

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*".

El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que "*tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:*

a) *La denominación que acompaña al elemento figurativo;*
b) *La semejanza conceptual; y,*
c) *La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo*".

Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo N° 1075 señala que "*tratándose de un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo*

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.

En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45 del presente Decreto Legislativo."

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 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, debiendo 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 presten para su adquisición o contratación.

- En relación a las marcas (certificados N° 3409, N° 49011 y N° 39013)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado FACTORIA F y logotipo y las marcas registradas (certificados N° 3409, N° 49011 y N° 39013), se advierte que dichos son semejantes.

SIGNO SOLICITADO	MARCAS REGISTRADAS
FACTORIA	

En el aspecto gráfico, se advierte que el signo solicitado reproduce el diseño de una estrella enmarcada en un círculo, que contiene en la misma ubicación y disposición a la letra F, en lugar de la letra T, de las marcas registradas; lo cual determina que dichos signos generen una impresión visual de conjunto semejante.

Respecto al aspecto fonético, si bien los signos en su conjunto generan un pronunciación diferente, debido a que el signo solicitado presenta la denominación FACTORIA y la letra F, mientras que las marcas registradas se encuentran conformadas por la letra T; ello no impedirá que los consumidores y/o usuarios a los que se encuentran destinados, les atribuyan un mismo origen empresarial.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Por otro lado, se debe señalar que no existe semejanza conceptual entre los referidos signos, toda vez que la denominación FACTORIA[9] alude a conceptos relacionados a fábricas, talleres o establecimientos comerciales, mientras que la letra T, presente en las marcas registradas, representa una consonante de nuestro alfabeto, no obstante lo señalado, ello no desvirtúa la semejanza antes establecida.

- En relación a la marca TEXACO (certificado N° 58117)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado FACTORIA F y logotipo y la marca registrada TEXACO, se advierte que dichos son semejantes.

SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA
FACTORIA	TEXACO

En el aspecto gráfico, se advierte que el signo solicitado reproduce el diseño de una estrella enmarcada en un círculo, que contiene en la misma ubicación y disposición a la letra F, en lugar de la letra T, de las marcas registradas; lo cual determina que dichos signos generen una impresión visual de conjunto semejante.

Respecto al aspecto fonético, si bien los signos en su conjunto generan un pronunciación diferente, debido a que el signo solicitado presenta la denominación FACTORIA y la letra F, mientras que la marca registrada se encuentran conformada por la denominación TEXACO y la letra T; ello no impedirá que los consumidores y/o usuarios a los que se encuentran destinados, les atribuyan un mismo origen empresarial.

Por otro lado, se debe señalar que no existe semejanza conceptual entre los referidos signos, toda vez que la denominación FACTORIA alude a conceptos relacionados a fábricas, talleres o establecimientos comerciales, mientras que la denominación TEXACO, presente en la marca registrada constituye un signo de fantasía, en la medida que no será asociada a un determinado significado; no obstante lo señalado, ello no desvirtúa la semejanza antes establecida.

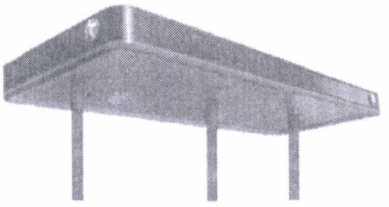
---

[9] Factoría. **1.** f. Fábrica o complejo industrial. **2.** f. Establecimiento de comercio, especialmente el situado en país colonial. **3.** f. Empleo y encargo del factor. **4.** f. Lugar u oficina donde reside el factor y hace los negocios de comercio. **5.** f. *Perú.* Taller de reparación de vehículos automotores. En: http://lema.rae.es/drae/?val=factor%C3%ADa

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

- En relación a la marca (certificado N° 26886)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado FACTORIA F y logotipo y la marca registrada , se advierte que dichos son semejantes.

SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA
	

En el aspecto gráfico, se advierte que el signo solicitado reproduce el diseño de una estrella *-de color rojo-* enmarcada en un círculo, que contiene en la misma ubicación y disposición a la letra F, en lugar de la letra T, de la marca registrada; lo cual determina que dichos signos generen una impresión visual de conjunto semejante.

Respecto al aspecto fonético, si bien los signos en su conjunto generan un pronunciación diferente, debido a que el signo solicitado presenta la denominación FACTORIA y la letra F, mientras que la marca registrada se encuentra conformada por la letra T; ello no impedirá que los consumidores y/o usuarios a los que se encuentran destinados, les atribuyan un mismo origen empresarial.

Por otro lado, se debe señalar que no existe semejanza conceptual entre los referidos signos, toda vez que la denominación FACTORIA alude a conceptos relacionados a fábricas, talleres o establecimientos comerciales, mientras que la letra T, presente en las marcas registradas, representa una consonante de nuestro alfabeto, no obstante lo señalado, ello no desvirtúa la semejanza antes establecida.

3.5.3. Conclusión

En virtud de lo expuesto, no obstante la semejanza entre los signos en conflicto, dado que no distinguen productos y/o servicios vinculados, la Comisión considera que el otorgamiento del registro solicitado no es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor y/o usuario; correspondiendo declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

3.6. Aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington

La opositora señaló que debe aplicarse el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington, toda vez que es titular en Estados Unidos de América, de las siguientes marcas registradas:

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

MARCA	CERTIFICADO	CLASE
TEXACO	4105827	25
TEXACO	4102668	28
TEXACO	3674073	25
TEXACO	4105825	25
TEXACO	4099286	28
	2206861	25
	2923424	37
	4379396	36
TEXACO	3433157	04
TEXACO	1315020	37
TEXACO	4091276	25
TEXACO	4091277	28
TEXACO	3591729	25
TEXACO	0150620	04

El artículo 1 de la Convención de en Washington establece que los Estados Contratantes se obligan a otorgar a los nacionales de los otros Estados Contratantes y a los extranjeros domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la presente Convención, los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas conceden a sus nacionales o domiciliados con relación a marcas de fábrica, comercio o agricultura, a la protección del nombre comercial, a la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficos.

El artículo 7 de la Convención de en Washington señala que todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su

legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos de la misma clase; y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho a usar preferente y exclusivamente, o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta Convención.

De lo expuesto, se advierte que el artículo 1 establece que el alcance de la Convención de Washington solo es con relación a las marcas de fábrica, comercio o agricultura, mientras que el artículo 7 señala que para que proceda la protección el signo solicitado debe ser igual, o susceptible de causar confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a las que se apliquen.

En el presente caso, se verifica que la opositora es nacional de un Estado Contratante (Estados Unidos de América) y alegó la titularidad en Estados Unidos de América de diversas marcas que distinguen productos y servicios.

Según lo señalado, las marcas (certificados N° 2923424 y N° 4379396) y

(certificado N° 1315020), que distinguen servicios de las clases 36 y 37 de la Clasificación Internacional, no se encuentran dentro del alcance de la Convención de Washington, razón por la cual no procede la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington invocado por la opositora en relación a las referidas marcas.

De otro lado, en atención a las consideraciones expuestas, corresponde analizar la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington sólo en relación a las marcas

(certificados N° 4105827 y N° 4102668);

(certificados N° 3674073, N°4105825 y N° 4099286); (certificado N° 2206861);

(certificado N° 3433157); (certificados N° 4091276 y N° 4091277); (certificado N° 3591729); y, (certificado N° 0150620), que distinguen productos de las clases 04, 25 y 28 de la Clasificación Internacional.

Ahora bien, del análisis de la referida norma, se advierte que para su aplicación es necesario que se cumplan conjuntamente con los siguientes requisitos:

- Protección legal anterior de la marca a favor del opositor en alguno de los Países Contratantes (conforme a la legislación interna de ese país);
- La marca sustento de la oposición ha sido usada y aplicada y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase;
- Conocimiento previo por parte del solicitante de la existencia y uso de la marca en que se basa la oposición;
- El signo debe ser sustancialmente igual a la marca en la cual se basa la oposición o ser susceptible de producir confusión en el público consumidor respecto de los productos o servicios a los que se apliquen.

En tal virtud, corresponde evaluar los medios probatorios presentados por la opositora, a efectos de determinar si se cumplen las condiciones necesarias para la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington.

a) Protección legal anterior de las marcas en las que se basa la oposición, en alguno de los Países Contratantes.

En el caso concreto, se ha podido verificar que CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC., es titular en Estados Unidos de América de las marcas TEXACO (certificados N° 4105827 y N° 4102668); TEXACO (certificados N° 3674073, N°4105825 y N° 4099286); (certificado N° 2206861); TEXACO (certificado N° 3433157); (certificados N° 4091276 y N° 4091277); (certificado N° 3591729); y, (certificado N° 0150620), que distinguen productos de las clases 04, 25 y 28 de la Clasificación Internacional, conforme se advierte de los documentos que obran en el expediente (fojas 39-52 y 140-203).

En ese sentido, las marcas base de la oposición gozan de protección legal con anterioridad a la presente solicitud de registro en Estados Unidos de América.

b) Las marcas sustento de la oposición han sido usadas y aplicadas y continúan usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase.

Con el fin de probar que las marcas sustento de oposición han sido usadas y continúan usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase, se tendrán en cuenta los medios probatorios señalados en punto 3.3. de la presente resolución.

Al respecto, de la revisión de dichos medios probatorios, si bien las marcas inscritas en Estados Unidos de América, sustento de la oposición en este extremo, han sido usadas en el comercio de dicho país, los mismos no evidencian que continúen siendo usadas y aplicadas para los productos de las clases 04, 25 y 28 de la Clasificación Internacional, para los que se encuentran protegidas.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

c) Conocimiento previo por parte del solicitante de la existencia y uso de las marcas en que se basa la oposición.

Al respecto, resulta conveniente señalar que a criterio de esta Comisión el conocimiento al que se refiere el artículo 7 de la Convención de Washington no cabe inferirlo de la prueba aportada sino que este conocimiento debe quedar plena e inequívocamente acreditado.

En ese sentido, la opositora debe **probar** que el solicitante **tenía conocimiento** de la existencia y uso de la marca base de la oposición; sin embargo, en el presente caso, se advierte que los medios probatorios presentados por la opositora (analizados en el punto 3.3) no acreditan de manera fehaciente que el solicitante tuvo conocimiento previo de la existencia de sus marcas registradas en los Estados Unidos de América.

d) El signo solicitado debe ser sustancialmente igual a las marcas en las cuales se basa la oposición o ser susceptible de producir confusión en el público consumidor respecto de los productos a que se apliquen

En el presente caso, se aprecia que el signo solicitado y las marcas registradas TEXACO (certificados N° 4105827 y N° 4102668); (certificados N° 3674073, N°4105825 y N° 4099286); (certificado N° 2206861); TEXACO (certificado N° 3433157); (certificados N° 4091276 y N° 4091277); (certificado N° 3591729); y, (certificado N° 0150620), presentan semejantes; sin embargo, se encuentran referidos a servicios y productos que no guardan vinculación.

- Conclusión

En virtud de las consideraciones expuestas, esta Comisión determina que no se han configurado todos los supuestos contenidos en el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington. En ese sentido, resulta infundada la oposición formulada por CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC., en este extremo.

3.7. Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

La opositora alegó que debe aplicarse el artículo 137 de la Decisión 486 al presente procedimiento. Asimismo, invocó la aplicación del artículo 10bis[10] del Convenio de París

[10] El **artículo 10*bis* del CUP**, establece lo siguiente:
1) *Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.*
2) *Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.*
3) *En particular deberán prohibirse:*
(i) *cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

(en adelante CUP). Sobre la norma invocada, cabe precisar que ésta se refiere al compromiso que asumieron los países de la Unión respecto a una protección eficaz contra la competencia desleal.

En tal sentido, si bien la empresa opositora invocó la aplicación del artículo 10 *bis* del CUP, corresponde analizar la competencia desleal alegada por la opositora de acuerdo a lo establecido en la Decisión 486.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 137 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro".

De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, "se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos".

Según lo establecido en el artículo 259 inciso a) de la Decisión 486, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor".

Cabe entender que el artículo 137 de la Decisión 486 se configura como un supuesto especial de irregistrabilidad marcaria, extraído de los marcos del análisis de puro derecho que supone la aplicación de las prohibiciones contenidas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión, para colocar al evaluador en el ámbito de la verificación de los hechos concretos y de la constatación de la realidad del uso de los signos en el mercado. Para la aplicación de dicho artículo se requiere contar con indicios razonables que permitan inferir que un registro se ha solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Ateniéndose a lo señalado en el artículo 276 del Código Procesal Civil, se entiende que constituyen indicios aquellos "actos, circunstancias o signos suficientemente acreditados a través de los medios probatorios que adquieren significación en su conjunto, conduciendo al Juez a la certeza en torno de un hecho desconocido relacionado con la controversia".

Debe precisarse que los medios probatorios de fecha posterior a la presentación de la solicitud de vista (10 de enero de 2013), y aquellos que no cuenten con fecha, no serán tomados en cuenta en el presente procedimiento, puesto que no resultan pertinentes para acreditar la conducta desleal atribuida al solicitante.

(ii) *las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
(iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

En ese sentido, no serán tomadas en cuenta la impresión de una imagen en la que se aprecia las marcas TEXACO y (foja 68), y las impresiones obtenidas de la página web https://www.facebook.com/pages/Factoria-1075/292457480832479 con fecha 08 de julio de 2013 (fojas 91-94), toda vez que las mismas fue impresas con posterioridad al inicio del presente procedimiento, y además de su contenido no se aprecia que contengan información referida a hechos anteriores a la presente solicitud.

De otro lado, del análisis de los demás medios probatorios señalados en el punto 3.3. de la presente resolución, se desprende lo siguiente:

- De las impresiones de consultas en la página web de la United States Patent and Trademark Office USPTO, correspondientes a las marcas inscritas con certificados N° 4105827; N° 4102668; N° 3674073; N° 4105825; N° 4099286; N° 2206861; N° 2923424; N° 4379396; N° 3433157; N° 1315020; N° 4091276; N° 4091277; N° 3591729; y, N° 0150620 (fojas 39-52); así como de las copias certificadas (*con sus traducciones*) correspondientes a las marcas inscritas en Estados Unidos de América con certificados N° 4105827; N° 4099286; N° 2206861; N° 2923424; N° 4379396; N° 3433157; N° 1315020; N° 4091276; N° 4091277; y, N° 0150620 (fojas 140-203), se verifica que la opositora es titular de las marcas , , , , , , y ; lo cual acredita la protección de las referidas marcas de la opositora en los Estados Unidos de América respecto de los productos o servicios que distinguen.

- De las copias de los distintos certificados presentados por la opositora (fojas 214-508 y 513-583), se verifica que la opositora es titular de las marcas , , y TEXACO; lo cual acredita la protección de las referidas marcas de la opositora en distintos países, tales como: Argentina, Bahamas, Bermudas, Brasil, Colombia, Ecuador, Canadá, Cuba, China, Ghana, Surinam, entre otros países, respecto de los productos y servicios que distinguen.

- De las impresiones de los documentos titulados "HISTORY OF TEXACO" y "TRUST TEXACO" y sus respectivas traducciones (fojas 54-58); la impresión del artículo periodístico "Gasolineras montan tiendas de conveniencia para obtener más rentabilidad", obtenida del portal http://www.eltiempo.com con fecha 02 de mayo de 2013 (fojas 63-65); la impresión obtenida de la página web http://www.rolgruoup.com con fecha 02 de mayo de 2013 (foja 66); y, la impresión de la página web http://es.imglicensing.com de fecha 02 de mayo de 2013 (foja 67); se advierte que dichos medios probatorios[11] ofrecen información respecto a la

[11] Debe precisarse que, si bien los referidos medios probatorios fueron impresos con posterioridad a la presente solicitud, tales documentos contienen información referida a hechos anteriores a la presente solicitud de registro (de fecha 10 de enero de 2013), por lo que corresponde tenerlos en cuenta.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

opositora (*historia sobre sus inicios, actividad comercial, sectores en los que ha incursionado, etc.*), así como de sus marcas TEXACO y , , y relacionadas con aquellos productos y servicios que distinguen.

- Mediante la Resolución N° 25204 de fecha 31 de julio de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia declaró la notoriedad de la marca TEXACO desde 1997 al año 2002.

Al respecto, de la documentación referida, se advierte información respecto de los distintos registros de marca obtenidos por la opositora en el Perú y en el extranjero y de la naturaleza de los productos y servicios que distinguen dichas marcas. Asimismo, si bien se advierte información respecto de la opositora y de sus marcas, los mismos no resultan suficientes para acreditar los actos de competencia desleal atribuidos por la opositora al solicitante, siendo el caso que el signo solicitado pretende distinguir servicios distintos a aquellos productos y servicios que distinguen la marcas de la opositora.

Adicionalmente, es necesario precisar que no basta que dos signos sean idénticos o confundibles para determinar que un signo ha sido solicitado de manera desleal, sino que hace falta que se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial, situación que no ha sido acreditada en el presente caso.

Por lo expuesto, esta Comisión determina que no se ha demostrado que el signo ha sido solicitado para *perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal*; por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

4. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, encontrándose fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de la dicha Decisión, así como fuera de los supuestos establecidos en el artículo 137 de la referida norma andina y el artículo 7 de la Convención de Washington, por lo que corresponde acceder a su registro.

- Consideraciones finales

Cabe señalar que, conforme se aprecia del informe de antecedentes, el solicitante LLOSA HERNANDEZ, MARCO ANTONIO TEOBALDO, de Perú, tiene derechos sobre una marca conformada por la denominación Factoría 1075 (certificado Nº 68638), para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional, por lo que la presente solicitud constituye una variación del referido registro.

Cabe precisar que, se han tenido a la vista las marcas registradas LA FACTORIA CATERING & RESTOBAR (certificado N° 36805) y LA FACTORIA (certificado N°

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

88085), con las cuales el signo solicitado no es susceptible de generar riesgo de confusión, toda vez que presentan diferencias gráficas y fonéticas que permiten distinguirlos 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).

5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Primero.- Levantar la suspensión dispuesta mediante Resolución N° 232-2014/CSD-INDECOPI, de fecha 24 de enero de 2014.

Segundo.- Declarar INFUNDADA la oposición formulada por CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC., de Estados Unidos de América; e INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial a favor de LLOSA HERNANDEZ, MARCO ANTONIO TEOBALDO, de Perú, la marca de servicio constituida por la denominación FACTORIA F y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto, para distinguir servicio de restauración (alimentación); hospedaje temporal, de la clase 43 de la Clasificación Internacional; quedando 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.

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
ALEJANDRO ROJAS ROJAS

HUGO FERNANDO GONZÁLEZ CODA
Vicepresidente de la Comisión de Signos Distintivos

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe