

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N°

014523-2012/DSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : N° 478239-2011

SOLICITANTE : UL LLC

Lima, 12 de setiembre de 2012

1. ANTECEDENTES

Con fecha 28 de diciembre de 2011, UL LLC, de Estados Unidos de América, solicita el registro de la marca de producto constituida por la denominación UL CERTIFIED y logotipo, conforme al modelo adjunto, para distinguir embalajes de cartón, de la clase 16 de la Clasificación Internacional.



1.1 Protección de las marcas de certificación

De conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, se entenderá como marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad ha sido certificada por el titular de la marca.

Asimismo, el artículo 187 de la normativa antes indicada, dispone que la solicitud de registro deberá acompañarse del reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular; defina las características garantizadas por la presencia de la marca; y describa la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.

El reglamento de uso se inscribirá junto con la marca, y cualquier modificación al mismo deberá ser puesta en conocimiento de la oficina competente, surtiendo sus efectos desde su inscripción en el registro correspondiente.

Ahora bien, la solicitud de registro presentada por UL LLC, cumple con los requisitos antes referidos, en tanto que, mediante escrito de fecha 25 de junio de 2012, se cumplió con adjuntar el reglamento de uso de la marca de certificación solicitada conteniendo las exigencias de la norma en mención.

En este orden de ideas y no obstante lo indicado, se hace necesario realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado.

1.2 Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obran en autos, se ha verificado que UNIVERSIDAD DE LIMA, de Perú, es titular de la marca de producto constituida por las letras estilizadas UL en color anaranjado (C=0, M=70, Y=100, K=0) pantone 1585 C, en el extremo superior derecho se aprecia la representación de una estrella de ocho puntas en color gris (C=0, M=0, Y=100, K=0), conforme al modelo adjunto; inscrita con certificado N° 111992, vigente hasta el 03 de febrero de 2016; para distinguir papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o para la casa; material para los artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta; clichés, de la clase 16 de la Clasificación Internacional.



2. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

El artículo 150 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece que una vez vencido el plazo establecido en el artículo 148 de la citada norma o si no se hubieran presentado oposiciones, la oficina competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. Asimismo, señala que en caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

2.1. Requisitos de registrabilidad

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

El signo solicitado a registro conformado por la denominación UL CERTIFIED y logotipo, es susceptible de representación gráfica y goza de aptitud distintiva, quedando por determinar si se encuentra inmerso en alguna prohibición de registro.

2.2. Prohibición de registro - Evaluación de Riesgo de Confusión

En el presente caso se ha verificado que se encuentra registrada la marca UL y logotipo (certificado N° 111992), con la cual la Dirección procederá a evaluar la existencia de riesgo de confusión.

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece 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 puede causar un riesgo de confusión o de asociación.

En atención a lo dispuesto en la norma citada, resulta pertinente señalar que existe riesgo de confusión entre dos marcas cuando, comparando una con la otra, dejan la misma impresión o recuerdo. En este sentido, para que se configure la confundibilidad, deben concurrir dos requisitos: que exista identidad o semejanza entre los signos enfrentados, y que los signos en cuestión se apliquen a productos o servicios idénticos o vinculados.

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

En consecuencia, el que una marca se considere susceptible de producir riesgo de confusión, con un signo solicitado o registrado con anterioridad, va a depender tanto de las semejanzas existentes entre ellas, como de la identidad, semejanza o vinculación de los productos o servicios a los que estén destinados a identificar. Ambos factores serán analizados a continuación, para lo cual, adicionalmente a lo regulado por la Decisión 486, se tomarán en cuenta los criterios establecidos por el Decreto Legislativo N° 1075.

2.2.1. Productos a que se refieren los signos

El artículo 151 de la Decisión 486, establece que las clases de la Clasificación Internacional no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.

En atención a lo señalado por las normas citadas en el párrafo precedente, esta Dirección ha determinado que al evaluar si existe, o no, vinculación entre productos o servicios, se debe atender a criterios tales como la naturaleza y finalidad de los productos y/o servicios de que se trate, sus canales de comercialización o distribución, es decir si son ofrecidos en los mismos establecimientos, el público al que están dirigidos, entre otros.

En el presente caso, los productos que pretende distinguir el signo solicitado "*embalajes de cartón*" se encuentran incluidos dentro de los productos que distingue la marca registrada a saber "*cartón*".

Asimismo, se aprecia que los "*embalajes de cartón*" que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con el "*papel y artículos de esas materias no comprendidas en otras clases*" que distingue la marca registrada, porque allí se encuentran las bolsas de papel; toda vez que dichos productos por su naturaleza y

finalidad pueden ser productos sustitutos entre sí, por lo que pueden compartir los mismos canales de distribución y comercialización, y estar dirigidos al mismo público de los consumidores.

Finalmente, se aprecia que los “*embalajes de cartón*” que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con las “*materias plásticas para el embalaje (no comprendidas en otras clases)*” que distingue la marca registrada, porque allí se encuentran las bolsas plásticas; toda vez que dichos productos por su naturaleza y finalidad pueden ser productos sustitutos entre sí, por lo que pueden compartir los mismos canales de distribución y comercialización, y estar dirigidos al mismo público de los consumidores.

En ese sentido, habiéndose verificado que los signos distinguen algunos de los mismos servicios y/o están vinculados entre sí, se determina que en el presente caso 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 similares.

2.2.2. Examen comparativo

A efectos de determinar si existe semejanza entre dos signos en grado de producir riesgo de confusión en el público consumidor se deberán tener en cuenta los criterios establecidos por la legislación vigente en la materia respecto a la semejanza entre signos, la similitud de los productos o servicios específicos que pretende distinguir el signo solicitado y de los que distinguen las marcas registradas, así como las características y condiciones del mercado y de los agentes económicos correspondientes.

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 47 del Decreto Legislativo N° 1075 dispone que “*tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:*

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

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 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.”*

Por otro lado, 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.

De conformidad con los criterios y las consideraciones establecidas, se procedió a realizar el examen comparativo entre el signo solicitado UL CERTIFIED y logotipo y la marca registrada UL y logotipo, determinándose que su coexistencia es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

En efecto, la semejanza entre los signos objeto de análisis radica en el hecho que ambos incluyen en su conformación la secuencia de letras U-L, secuencia que, además, no se encuentra en la conformación de otras marcas registradas, a favor de terceros, para distinguir productos idénticos y/o vinculados en la clase 16 de la Clasificación Internacional.

Si bien el signo solicitado presenta otro elemento denominativo, y ambos signos incluyen elementos figurativos y cromáticos, éstos elementos no logran diferenciar plenamente a los signos, ya que podrían inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada, que distingue una nueva forma de comercializar sus productos, o que existe vinculación de carácter comercial con la empresa titular de la marca registrada, lo cual no corresponde a la realidad.

Por lo anterior, dada la identidad y vinculación entre los productos que distinguen los signos confrontados y la semejanza entre los mismos, determinan que exista riesgo de inducir a confusión al público consumidor respecto a su origen empresarial.

Finalmente, si bien UNIVERSIDAD DE LIMA, titular de la marca registrada, no ha formulado oposición contra la presente solicitud de registro, este hecho no determina la registrabilidad del signo solicitado, ya que la Autoridad Administrativa en defensa del interés público, tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud de registro al considerarla confundible con un signo registrado con anterioridad, tal como sucede en el presente caso.

2.3. Conclusión

Realizado el examen de registrabilidad se ha determinado que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida por el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en uso de las facultades conferidas por los artículos 36, 40 y 41 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.

3. DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

DENEGAR el registro de marca de certificación solicitado por UL LLC, de Estados Unidos de América.



Regístrese y comuníquese

CARLOS CAMPOS FRANCO
Dirección de Signos Distintivos