



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 0351-2023/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 945729-2022

SOLICITANTE : PROCUSTODIA S.R.L.

OPOSITORA : BANCO DE CREDITO DEL PERÚ

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

Lima, 27 de febrero de 2023

1. ANTECEDENTES

Con fecha 12 de abril de 2022, PROCUSTODIA S.R.L., de Perú, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación YAPA y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



Para distinguir aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

Mediante escrito de fecha 31 de mayo de 2022, BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, de Perú, formuló oposición manifestando lo siguiente:

- BANCO DE CRÉDITO DEL PERU, o popularmente conocido como BCP, es el banco más grande y el proveedor líder de servicios financieros integrados en el Perú, con aproximadamente US\$ 39 mil millones en activos totales y una participación de mercado de 30,4% en créditos totales y 33,5% en depósitos totales.
- BCP tiene más de 127 años de presencia en el país. Su red de más de 8340 puntos de contacto sirve a sus más de 13 millones de clientes.
- BCP es titular en Perú de las siguientes marcas, las cuales constituyen base de la

presente oposición:  (certificado N° 16747),  (certificado N° 16786),



 (certificado N° 16747),  (certificado N° 14725), (certificado N°

16748) y

 (certificado N° 16787), en la clase 09.

- Los signos en conflicto son gráfica y fonéticamente similares. Asimismo, están referidos a distinguir los mismos productos y otros productos vinculados.
- Los signos en conflicto no pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión en los consumidores y por ello el signo solicitado debe ser denegado.
- BCP es titular de una familia de marcas respecto al término YAPE en la clase 09 de la Clasificación Internacional. Conforme a las marcas registradas señaladas anteriormente.

- El signo solicitado es una imitación de las marcas , , , ,



y



, las cuales son notorias.

- El signo solicitado habría sido solicitado mediando mala fe y con la finalidad de perpetrar un acto desleal (en la modalidad de actos de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena) por lo que también se encontraría incurso en la prohibición de registro establecido en el artículo 137 de la Decisión 486.
- BCP es una empresa con una reputación arduamente ganada en base a su perseverancia, innovaciones en el mercado y calidad de sus productos y servicios, además de su gran inversión en publicidad, lo que la hace potencial víctima de terceros que desean aprovecharse de su reputación a fin de impulsar sus propias incursiones empresariales.
- No es posible que la solicitante no haya conocido las marcas de la opositora, toda vez que se trata de una empresaria perteneciente al rubro financiero por lo que la presente solicitud no sería más que un intento de obtener el registro de un signo que es confundible con las marcas más populares de una empresa líder en dicho rubro, como efectivamente lo es BCP.

Página 2 de 46



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



- Adjuntó medios probatorios.
- Citó jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.

Amparó su oposición en los artículos 136 incisos a) y h) y 146 de la Decisión 486, así como los artículos 45 y 48 del Decreto Legislativo N° 1075.

Pese a haber sido válidamente notificado, la solicitante no absolvió el traslado de la oposición, razón por la que, mediante providencia de fecha 02 de agosto de 2022 se señaló que el expediente se encontraba para resolver, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 de la Decisión 486.

Mediante escrito de fecha 24 de noviembre de 2022 la opositora ofreció los medios probatorios con la finalidad de acreditar la notoriedad de las marcas YAPE y logotipo. Por otro lado, solicitó la confidencialidad del Anexo C correspondiente al documento denominado “Reporte de tracking de marca realizado por DATUM en diciembre del año 2021”. En virtud de ello, presentó el resumen no confidencial (anexo D). Señaló que la razón de dicho pedido es que el documento contiene información sobre resultados de encuestas de preferencia y percepción de los consumidores de las marcas de BCP en comparación con sus competidores directos. Declaró que la información cuya confidencialidad se solicita no ha sido divulgada ni puesta en conocimiento del público consumidor. Y que el plazo por el cual se solicita el tratamiento confidencial de la información es indefinido. Finalmente, señaló que los medios probatorios para la contraparte se encuentran en el enlace siguiente:

<https://drive.google.com/drive/folders/1QeeT7Z4fIA46FN4GU7cPYwnTxDqpXV2u?usp=sharing>

Mediante proveído de fecha 02 de diciembre de 2022 en virtud de lo solicitado en el escrito de fecha 24 de noviembre de 2022, se señaló lo siguiente: DECLARAR CONFIDENCIAL la información contenida en el Anexo C, correspondiente al REPORTE DE TRACKING DE MARCA REALIZADO POR DATUM EN DICIEMBRE DEL AÑO 2021 adjuntada al escrito de fecha 24 de noviembre de 2022, de manera indefinida, tal como lo señalan los solicitantes; ello de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1075.

Mediante escrito de fecha 13 de diciembre de 2022 la opositora adjuntó medios probatorios adicionales con la finalidad de acreditar la notoriedad de las marcas YAPE y logotipo. Por otro lado, solicitó la confidencialidad del Anexo A correspondiente a la Declaración Jurada firmada por el apoderado de BCP la cual contiene información sobre las operaciones de la opositora con sus marcas cuya notoria es alegada. En virtud de ello, presentó el resumen no confidencial (anexo B). Señaló que la razón de dicho pedido es que el documento contiene información sensible que debe ser conocido de manera interna. Declaró que la información cuya confidencialidad se solicita no ha sido divulgada ni puesta en conocimiento del público consumidor. Y que el plazo por el cual se solicita el tratamiento confidencial de la información es indefinido.

Mediante proveído de fecha 16 de enero de 2023 en virtud de lo solicitado en el escrito de fecha 13 de diciembre de 2022, se señaló lo siguiente: DECLARAR CONFIDENCIAL la información contenida en el Anexo A, correspondiente a la Declaración Jurada firmada por el apoderado de BCP, adjuntada al escrito de fecha 13 de diciembre

de 2022, de manera indefinida, tal como lo señalan los solicitantes; ello de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1075.

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

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

- (i) Si las marcas , , , ,  y  poseen la calidad de notoriamente conocidas, y de ser el caso, si resulta aplicable lo establecido en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
- (ii) Si se ha configurado una familia de marcas a favor de la opositora.
- (iii) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas a favor de la opositora.
- (iv) Si la presente solicitud de registro se ha efectuado mediando mala fe y con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

3.1. Informe de antecedentes

- a) BANCO DE CREDITO DEL PERU, de Perú, es titular de los registros multiclase de marca de producto y/o servicio constituidos por:
- La denominación \$ YAPE y logotipo (se reivindican colores), conforme al modelo adjunto:



Inscrito el 31 de octubre de 2016, con certificado N° 14725, vigente hasta el 31 de octubre de 2026, que distingue, entre otros, aplicación descargable para dispositivos móviles, particularmente para realizar y gestionar pagos electrónicos; software, programas de sistemas operativos informáticos grabados, programas informáticos (software descargable), todos estos relacionados con una aplicación móvil; archivos de imagen o música descargables, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

- La denominación \$ YAPE y logotipo (se reivindican colores), conforme al modelo adjunto:



Inscrito el 26 de octubre de 2016, con certificado N° 14747, vigente hasta el 26 de octubre de 2026, que distingue, entre otros, aplicación descargable para dispositivos móviles, particularmente para realizar y gestionar pagos electrónicos; software, programas de sistemas operativos informáticos grabados, programas informáticos (software descargable), todos estos relacionados con una aplicación móvil; archivos de imagen o música descargables, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

- La denominación S/ YAPE y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



Inscrito el 05 de junio de 2017, con certificado N° 16748, vigente hasta el 05 de junio de 2027, que distingue, entre otros, aplicación móvil descargable, particularmente para realizar y gestionar pagos electrónicos; software, programas de sistemas operativos informáticos grabados, programas informáticos (software descargable), todos estos relacionados con una aplicación móvil; archivos de imagen o música descargables, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

- La denominación S/ YAPE y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



Inscrito el 08 de junio de 2016, con certificado N° 16787, vigente hasta el 08 de junio de 2026, que distingue, entre otros, aplicación móvil descargable, particularmente para realizar y gestionar pagos electrónicos; software, programas de sistemas operativos informáticos grabados, programas informáticos (software descargable), todos estos relacionados

con una aplicación móvil; archivos de imagen o música descargables, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

- La denominación YAPE y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



Inscrito el 05 de junio de 2017, con certificado N° 16747, vigente hasta el 05 de junio de 2027, que distingue, entre otros, aplicación móvil descargable, particularmente para realizar y gestionar pagos electrónicos; software, programas de sistemas operativos informáticos grabados, programas informáticos (software descargable), todos estos relacionados con una aplicación móvil; archivos de imagen o música descargables, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

- La denominación YAPE y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



Inscrito el 08 de junio de 2017, con certificado N° 16786, vigente hasta el 08 de junio de 2027, que distingue, entre otros, aplicación móvil descargable, particularmente para realizar y gestionar pagos electrónicos; software, programas de sistemas operativos informáticos grabados, programas informáticos (software descargable), todos estos relacionados con una aplicación móvil; archivos de imagen o música descargables, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

- b) BANCO DE CREDITO DEL PERU, de Perú, es titular, en la clase 09, de los registros multiclase de marca de producto y/o servicio constituidos por:

Marca	certificado	Productos
YAPEAME	23899	Aplicación móvil descargable, particularmente para realizar y gestionar pagos electrónicos, y para cualquier otra actividad de tipo financiera o bancaria; software, programas de sistemas operativos informáticos grabados, programas informáticos (software descargable), todos estos relacionados con una aplicación móvil; archivos de imagen o música descargables.

YAPEAR	23913	Aplicación móvil descargable, particularmente para realizar y gestionar pagos electrónicos, y para cualquier otra actividad de tipo financiera o bancaria; software, programas de sistemas operativos informáticos grabados, programas informáticos (software descargable), todos estos relacionados con una aplicación móvil; archivos de imagen o música descargables.
YAPERO	23898	Aplicación móvil descargable, particularmente para realizar y gestionar pagos electrónicos, y para cualquier otra actividad de tipo financiera o bancaria; software, programas de sistemas operativos informáticos grabados, programas informáticos (software descargable), todos estos relacionados con una aplicación
		móvil; archivos de imagen o música descargables.

- c) TIENDAS EFE S.A., de Perú, es titular del registro multiclase de marca de producto y/o servicio constituido por la denominación EFE YAPAZA y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



Inscrito el 29 de octubre de 2013, con certificado N° 7029, vigente hasta el 29 de octubre de 2023, que distingue aparatos e instrumentos científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de medición, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonidos e imágenes, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

- d) Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., de Chile, es titular de la marca de producto constituida por la denominación SUPERYAPA ENTEL, inscrita el 30 de diciembre de 2015, con certificado N° 233528, vigente hasta el 30 de diciembre de 2025, que distingue aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos,

DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

e) YAPU SOLUTIONS S.A.C., de Perú, es titular de las marcas de producto constituidas por:

- La denominación YAPU y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



Inscrita el 25 de octubre de 2019, con certificado N° 25290, vigente hasta el 25 de octubre de 2029, que distingue únicamente aparatos o instrumentos científicos, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

- La denominación YAPU y logotipo, conforme al modelo adjunto:

YAPU

Inscrita el 27 de marzo de 2019, con certificado N° 277296, vigente hasta el 27 de marzo de 2029, que distingue software, programas informáticos interactivos; software para el apoyo en el proceso crediticio y el análisis crediticio en instituciones financieras; software para el apoyo de los actores de la cadena de creación de valor agrícola; software de bases de datos informáticas, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

f) TEKTRON S.A., de Perú, fue titular de las marcas de producto siguientes:

MARCA	CERTIFICADO	PRODUCTOS	VIGENCIA
YAPA	54164	aparatos de juegos de lotería electrónica, a través de un computador (clase 09)	19-04-2009
	57907	aparatos de juego de lotería electrónica a través de un computador (clase 09)	28-09-2009

3.2. Notoriedad de las marcas



BANCO DE CREDITO DEL PERU, de Perú al formular oposición alegó que marcas



, , , , y , son notorias.

Siendo así, esta Comisión procederá a evaluar si la opositora ha cumplido con acreditar la notoriedad de dichas marcas, a fin de determinar si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

3.2.1. Marco conceptual y legal

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 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 marcario.

Página 9 de 46



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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, 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/TPIINDECOPI, de fecha 09 de noviembre de 2009¹, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI estableció como precedente de observancia obligatoria los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la

¹ Resolución publicada en el Diario Oficial *El Peruano* el 26 de diciembre de 2009. ² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 06-IP-2005. Pág. 12.

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 [...]”².

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 las marcas



y de conformidad con los criterios señalados y a la luz de los medios probatorios presentados por la opositora en el presente procedimiento.

3.2.2. Análisis de la alegada notoriedad de las marcas



En el presente caso, BANCO DE CREDITO DEL PERU, de Perú a efectos de acreditar la notoriedad de las marcas antes referidas adjuntó los documentos siguientes:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



- 1) Imagen extraída de <https://peru.com/epic/epic-mobile/lanza-yape-app-quepermite-enviar-dinero-sin-numero-cuenta-destino-noticia-496938/>, de fecha 01 de febrero de 2017
- 2) Imagen extraída de <https://larepublica.pe/marketing/849280-bcp-presentacampana-de-aplicativo-movil-yape/>, de fecha 27 de mayo de 2019
- 3) Imagen extraída de <https://www.america-retail.com/peru/mas-de-6-millones-derecargas-para-celular-se-realizan-a-traves-de-yape/>, de fecha 22 de mayo de 2022
- 4) Imagen extraída de <https://larepublica.pe/economia/2019/09/17/yape-seexpande-y-podria-convertirse-en-competidor-del-bcp-en-menos-de-dos-anosmdga-bancos-smartphone-app-aplicativos/>, de fecha 17 de setiembre de 2019
- 5) Imagen extraída de <https://peru21.pe/economia/yape-amplia-el-monto-maximopara-yapear-hasta-s-2500-bcp-toque-de-queda-bcp-hoy-martes-5-de-abrilpyme-rmmn-noticia/> de fecha 05 de abril de 2022
- 6) Imagen extraída de <https://elcomercio.pe/economia/negocios/yape-bcpaplicativo-permitira-pagar-comercios-codigo-qr-visa-mes-noticia-643953noticia/>, de fecha 11 de junio de 2019
- 7) Imagen extraída de <https://gestion.pe/economia/empresas/yape-los-resultadosen-plena-pandemia-y-las-nuevas-alianzas-para-crecer-en-provinciasnoticia/?ref=gesr>, de fecha 28 de agosto de 2020
- 8) Imagen extraída de https://www.peru-retail.com/peru-yape-metodo-pago-digitaly-disruptivo/?doing_wp_cron=1668453480.1399419307708740234375, de fecha 04 de junio de 2021
- 9) Imagen extraída de <https://www.peru-retail.com/conoce-al-nuevo-ceo-de-yaperaimundo-morales/>, de fecha 15 de enero de 2022
- 10) Imagen extraída de <https://rpp.pe/campanas/valor-compartido/yape-con-dni-esreconocido-por-permitir-que-mas-de-1-millon-de-peruanos-accedan-al-sistefinanciero-por-primera-vez-noticia-1376668>, de fecha 23 de diciembre de 2021
- 11) Imagen extraída de <https://larepublica.pe/datos-lr/respuestas/2021/07/15/puedousar-yape-sin-cuenta-y-como-funciona-sin-ser-cliente-atmp/>, de fecha 15 de julio de 2021
- 12) Imagen extraída de <https://eltiempo.pe/prestamo-yape-200-soles-a-que-horapuedo-pedir-el-microcredito-requisitos-intereses-fechas-de-pago-bcp-aj/>, de fechas 16 de setiembre de 2022
- 13) Imagen extraída de <https://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/regionales/150-piura/44970yape-firma-alianza-con-caja-piura>, de fecha 14 de setiembre de 2020
- 14) Imagen extraída de <https://libero.pe/ocio/redes-sociales/2021/10/04/whatsappdown-instagram-facebook-caida-nivel-mundial-4-octubre-internautas-pidenusar-yape-comunicarse-celulares-hoy-ultima-noticia-21946>, de fecha 04 de octubre de 2021
- 15) Imagen extraída de <https://elperuano.pe/noticia/117014-bono-de-600-solesconoce-como-cobrar-por-adelantado-desde-tu-celular-con-estas-tres-app>, de fecha 15 de marzo de 2021

- 16) Imagen extraída de <https://elbocon.pe/trends/bono-600-soles-sepa-aqui-comoregistrarse-a-yape-para-el-cobro-del-subsidio-nndc-noticia/>, de fecha 16 de marzo de 2021
- 17) Imagen extraída de <https://libero.pe/ocio/1593214-billetera-digital-bono-familiaruniversal-registrarse-afiliarse-billetera-digital-yape-bcp-tunki-interbank-cobrardepositen-760-soles-segundo-bono-universal-bfu>, de fecha de publicación: 14 de noviembre de 2020
- 18) Imagen extraída de <https://infomercado.pe/bono-yanapay-via-yape-bcp-comosaber-si-soy-beneficiario-del-subsidio-de-350-soles/>, de fecha 05 de octubre de 2021
- 19) Imagen extraída de <https://peru21.pe/economia/rufino-arribas-lider-de-yape-losyapelovers-juegan-un-papel-importante-en-nuestro-crecimiento-noticia/?foto=1>, de fecha 23 de diciembre de 2019
- 20) Imágenes extraídas de <https://rpp.pe/columnistas/ursuladelgado/comunidadpunena-de-massia-po-necesita-tu-apoyo-para-levantar-casa-parroquial-yreconstruir-templo-noticia-1380540>, de fecha 13 de enero de 2022
- 21) Imágenes extraídas de <https://larepublica.pe/sociedad/2021/04/17/los-olivossacerdote-realiza-actividad-para-compra-de-balones-de-oxigeno/>, de fecha 17 de abril de 2021
- 22) Imágenes extraídas de <https://www.infobae.com/america/peru/2021/12/14/weall-together-carlos-guerrero-lider-y-cantante-de-la-banda-de-rock-se-encuentra-en-uci/>, de fecha 14 de diciembre de 2021
- 23) Imagen extraída de <https://andina.pe/agencia/noticia-aldeas-infantiles-sos-peruinicia-su-colecta-virtual-publica-2020-a-favor-de-ninez-818006.aspx>, de fecha 16 de octubre de 2020
- 24) Imágenes extraídas de <https://andina.pe/agencia/noticia-el-espiritu-las-fiestaspatronales-esta-las-personas-y-su-energia-824814.aspx>, de fecha 11 de diciembre de 2020
- 25) Imagen extraída de <https://trome.pe/deportes/jonathan-maicelo-vs-jeffreyquintero-en-vivo-online-como-ver-a-que-hora-sera-cual-es-la-cartelera-eventopunta-hermosa-y-donde-transmitiran-boxeo-en-directo-facebook-live-ver-boxperu-noticia/>, de fecha 19 de setiembre de 2021
- 26) Imagen extraída de https://www.youtube.com/watch?v=OdK8xBec7xY&ab_channel=YapeOficial, de fecha 20 de diciembre de 2019
- 27) Imagen extraída de <https://www.youtube.com/c/YapeOficial>, de fecha de creación el 06 de diciembre de 2016
- 28) Imagen extraída de <https://www.instagram.com/yapeoficial/>, de fecha de creación en diciembre de 2016
- 29) Imagen extraída de <https://www.facebook.com/yapeoficial>, de fecha de creación en enero de 2017
- 30) Imagen extraída de <https://www.tiktok.com/@yapeoficial?lang=es>, de fecha de creación el 21 de enero de 2020
- 31) Imagen extraída de <https://m.facebook.com/yapeapp/photos/sobrinos-ahorapueden-pagar-sin-contacto-en-todos-los-locales-del-t%C3%ADo-tambousan/1343924572650681/>, de fecha 07 de abril de 2021



- 32) Imagen extraída de <https://bitel.com.pe/puntos-de-pago/yape> 33) Memoria Integrada 2020 –BCP” y la “Memoria Integrada 2021 –BCP”
- 34) “Reporte de tracking de marca realizado por DATUM en diciembre del año 2021” (confidencial)
- 35) Imagen extraída de <https://www.facebook.com/yapeoficial/photos/1559840564392413>, de fecha de publicación: 01 de febrero de 2022
- 36) Imagen extraída de <https://www.facebook.com/yapeoficial/photos/1480319252344545>, de fecha de publicación: 12 de octubre de 2021
- 37) Imagen extraída de <https://www.facebook.com/yapeoficial/photos/1067285430314598>, de fecha de publicación: 23 de abril de 2020
- 38) Imagen extraída de <https://www.facebook.com/yapeoficial/photos/1055208068189001>, de fecha de publicación: 08 de abril de 2020
- 39) Imagen extraída de <https://www.facebook.com/yapeoficial/photos/1019791991730609>, de fecha de publicación: 21 de febrero de 2020
- 40) Imagen extraída de <https://www.facebook.com/yapeoficial/photos/829218190787991>, de fecha de publicación: 21 de junio de 2019
- 41) Imagen extraída de <https://www.facebook.com/yapeoficial/photos/488961608146986>, de fecha de publicación: 26 de octubre de 2017
- 42) Imagen extraída de <https://www.facebook.com/yapeoficial/photos/993818727661269>, de fecha de publicación: 29 de abril de 2021
- Imagen extraída de <https://www.facebook.com/yapeoficial/photos/1359350444441427>, de fecha de publicación: 29 de abril de 2021
- Imagen extraída de <https://www.facebook.com/yapeoficial/photos/1588624791513990>, de fecha de publicación: 15 de marzo de 2022
- Imagen extraída de <https://www.facebook.com/yapeoficial/photos/1490820734627730>, de fecha de publicación: 26 de octubre de 2021
- Imagen extraída de <https://www.facebook.com/yapeoficial/photos/1466584310384706>, de fecha de publicación: 24 de septiembre de 2021
- Imagen extraída de publicación: 17 de enero de 2020
- 43)
- 44)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ



45)

46)

47)

<https://www.facebook.com/yapeoficial/photos/1439876883055449>, de fecha de publicación: 20 de agosto de 2021

Imagen extraída de <https://www.facebook.com/yapeoficial/photos/1508049076238229>, de fecha de publicación: 18 de noviembre de 2021

Imagen extraída de <https://www.facebook.com/yapeoficial/photos/1453596541683483>, de fecha de publicación: 06 de septiembre de 2021

Imagen extraída de <https://www.facebook.com/yapeoficial/photos/1384579171918554>, de fecha de publicación: 04 de junio de 2021

Imagen extraída de <https://www.facebook.com/yapeoficial/photos/1348736388836166>, de fecha de publicación: 14 de abril de 2021

Imagen extraída de <https://www.facebook.com/yapeoficial/photos/1084141511962323>, de fecha de publicación: 15 de mayo de 2020

Imagen extraída de <https://www.instagram.com/p/Ca-2v2PLbVt/>, de fecha 11 de marzo de 2022

Imagen extraída de https://www.instagram.com/p/CMzoZ_PJnmX/, de fecha de publicación: 24 de marzo de 2021

Imagen extraída de <https://www.instagram.com/p/BwISmY0AVfF/>, de fecha de publicación: 11 de abril de 2019

Imagen extraída de <https://www.instagram.com/p/CEm0MfilZ0x/>, de fecha de publicación: 01 de septiembre de 2020

Imagen extraída de <https://www.instagram.com/p/CCMpnB4J73X/>, de fecha de publicación: 03 de julio de 2020

Imagen extraída de <https://www.instagram.com/p/CcG-8yaLRvp/>, de fecha de publicación: 08 de abril de 2022

Imagen extraída de <https://www.instagram.com/p/CbiLOjULkaK/>, de fecha de publicación: 25 de marzo de 2022

Imagen extraída de <https://www.instagram.com/p/CXeFtliNk9I/>, de fecha de publicación: 14 de septiembre de 2021

Imagen extraída de <https://www.instagram.com/p/CVLXkqRrAa2/>, de fecha de publicación: 18 de octubre de 2021

Imagen extraída de <https://www.instagram.com/p/CSzVuoTLhGR/>, de fecha de publicación: 20 de agosto de 2021

Imagen extraída de <https://www.instagram.com/p/COQYwmsJDjv/>, de fecha de publicación: 29 de abril de 2021

Imagen extraída de <https://www.instagram.com/p/B89uDIqJ4Py/>, de fecha de publicación: 24 de febrero de 2020

Imagen extraída de https://www.instagram.com/p/B6BXrh0JF_t/, de fecha de publicación: 12 de diciembre de 2019

Imagen extraída de <https://www.instagram.com/p/B27rsulAISK/>, de fecha de publicación: 27 de septiembre de 2019

Imagen extraída de <https://www.instagram.com/p/B24V0MDAn-f/>, de fecha de publicación: 26 de septiembre de 2019



48) Imagen extraída de https://www.instagram.com/p/CbQRPa4jQ_e/, de fecha de publicación: 18 de marzo de 2022

49) Imagen extraída de <https://www.instagram.com/p/CTf3ljOLTde/>, de fecha de

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

57)

58)

59)

60)

61)

62)

63)

64)

65)

66)

67)

68)

69) publicación: 06 de septiembre de 2021

70) Imagen extraída de https://www.instagram.com/p/CAOYpJzJ_h-/, de fecha de publicación: 15 de mayo de 2020

- 71) Imagen extraída de
https://www.youtube.com/watch?v=u5_AN26BZ_g&ab_channel=YapeOficial, de
fecha de publicación: 09 de junio de 2020
- 72) Imágenes extraídas de
https://www.youtube.com/watch?v=bJEPAb2Eg8&ab_channel=YapeOficial, de
fecha de publicación: 09 de octubre de 2019
- 73) Imagen extraída de
https://www.youtube.com/watch?v=UCQvSzFbHhw&ab_channel=YapeOficial,
de fecha de publicación: 18 de setiembre de 2019
- 74) Imagen extraída de
https://www.youtube.com/watch?v=GF88dR5iEXY&ab_channel=YapeOficial, de
fecha de publicación: 25 de octubre de 2019
- 75) Imagen extraída de
https://www.youtube.com/watch?v=sisVr46HZ1o&ab_channel=YapeOficial, de
fecha de publicación: 05 de noviembre de 2020
- 76) Imagen extraída de
https://www.youtube.com/watch?v=RM8FyOiistl&ab_channel=YapeOficial,
de fecha 05 de noviembre de 2020
- 77) Imagen extraída de
https://www.youtube.com/watch?v=YwPE2a55kZ8&ab_channel=YapeOficial,
de fecha de publicación: 11 de diciembre de 2020
- 78) Imagen extraída de
https://www.youtube.com/watch?v=iYEoKigMEyY&ab_channel=YapeOficial, de
fecha 04 de octubre de 2021

- 79) Imagen extraída de https://www.youtube.com/watch?v=pOGQdXvMY9o&ab_channel=YapeOficial, de fecha de publicación: 26 de octubre de 2021
- 80) Imagen extraída de https://www.youtube.com/watch?v=YC64tQQ2i-4&ab_channel=YapeOficial, de fecha de publicación: 22 de febrero de 2022
- 81) Imagen extraída de https://www.youtube.com/watch?v=iMMT6txl49U&ab_channel=YapeOficial, de fecha de publicación: 05 de noviembre de 2020
- 82) Imagen extraída de https://www.youtube.com/watch?v=0CVzc_xLiHc&ab_channel=YapeOficial, de fecha de publicación: 22 de febrero de 2022
- 83) Imagen extraída de https://www.youtube.com/watch?v=zx1gzsvlKwI&ab_channel=YapeOficial, de fecha de publicación: 26 de octubre de 2021
- 84) Imagen extraída de https://www.youtube.com/watch?v=rZj2dM9x-BU&ab_channel=YapeOficial, de fecha de publicación: 24 de agosto de 2021
- 85) Imagen extraída de https://www.youtube.com/watch?v=Xcy0qzw3HJc&ab_channel=YapeOficial, de fecha de publicación: 24 de agosto de 2021
- 86) Imagen extraída de https://www.youtube.com/watch?v=DrMR7JDBv9w&ab_channel=YapeOficial, de fecha de publicación: 24 de agosto de 2021
- 87) Imagen extraída de https://www.youtube.com/watch?v=FbJIOOMIPLY&ab_channel=YapeOficial, de fecha de publicación: 02 de enero de 2020
- 88) Imagen extraída de https://www.youtube.com/watch?v=8_W5bPaxiug&ab_channel=YapeOficial, de fecha de publicación: 02 de enero de 2020
- 89) Imagen extraída de https://www.youtube.com/watch?v=pX8ncW1yys&ab_channel=YapeOficial, de fecha de publicación: 27 de enero de 2020
- 90) Imagen extraída de https://www.youtube.com/watch?v=Vlp1cB9Now0&ab_channel=YapeOficial, de fecha de publicación: 24 de agosto de 2021
- 91) Imagen extraída de https://www.youtube.com/watch?v=sgY08v6oZ2E&ab_channel=LaBibliotecadeMerlin, de fecha 03 de junio de 2021
- 92) Imagen extraída de https://www.youtube.com/watch?v=ZTMU7IbKxfU&ab_channel=CarnalitoCaceres, de fecha de publicación: 24 de noviembre de 2021
- 93) Imagen extraída de https://www.youtube.com/watch?v=-GpKvVX4StQ&ab_channel=eITOB, de fecha de publicación: 22 de junio de 2020
- 94) Imagen extraída de https://www.youtube.com/watch?v=7kBJX8uwJ9I&ab_channel=NNEntrevistas, de fecha de publicación: 12 de marzo de 2022

- 95) Imagen extraída de https://www.youtube.com/watch?v=WQ7Ze_q0XHI&ab_channel=EIJuanBerUan, de fecha de publicación: 02 de abril de 2021
- 96) Imagen extraída de <https://www.facebook.com/100044296576259/videos/996898161055384>, de fecha de publicación: 21 de julio de 2021
- 97) Imagen extraída de https://www.youtube.com/watch?v=jXEOA61KQDk&ab_channel=DJAsto, de fecha de publicación: 25 de julio de 2021
- 98) Imagen extraída de https://www.youtube.com/watch?v=Bels9Z-DJZs&ab_channel=MarcoSifuentes, de fecha de publicación: 25 de junio de 2021
- 99) Imagen extraída de https://www.youtube.com/watch?v=3AddX3b9Y8w&ab_channel=EldiarioDeCurwen, de fecha 18 de marzo de 2022
- 100) Imagen extraída de <https://acortar.link/ENb33a>, de fecha de publicación: Abril de 2021
- 101) Imagen extraída de <https://acortar.link/4jc2j9>, de fecha de publicación: Febrero de 2022
- 102) Imagen extraída de <https://acortar.link/TqrCPu>, de fecha de publicación: Abril de 2021
- 103) Imagen extraída de <https://acortar.link/43mffW>, de fecha de publicación: Febrero de 2020
- 104) Imagen extraída de <https://acortar.link/5QqZ1Y>, de fecha de publicación: Diciembre de 2021
- 105) Imagen extraída de <https://acortar.link/TC5kXi>, de fecha de publicación: Agosto de 2021
- 106) Imagen extraída de <https://acortar.link/el89cV>, de fecha de publicación: Diciembre de 2021
- 107) Imagen extraída de <https://acortar.link/JMfDRx>, de fecha de publicación: Marzo de 2022
- 108) Imagen extraída de <https://acortar.link/lpOiC4>, de fecha de publicación: Marzo de 2022
- 109) Imagen extraída de <https://acortar.link/zV4m1S>, de fecha de publicación: Marzo de 2022
- 110) Imagen extraída de <https://acortar.link/m4O5Jy>, de fecha de publicación: Enero de 2022
- 111) Imagen extraída de <https://acortar.link/ffiDKc>, de fecha de publicación: Octubre de 2021
- 112) Imagen extraída de <https://acortar.link/JcHWQI>, de fecha de publicación: Setiembre de 2021
- 113) Imagen extraída de <https://acortar.link/AHIDkk>, de fecha de publicación: Diciembre de 2021
- 114) Declaración Jurada firmada por el apoderado de BCP, de fecha 13 de diciembre de 2022 (confidencial)

3.2.3. Evaluación de los medios probatorios

Previamente al análisis de los medios probatorios, cabe indicar que los documentos que no cuenten con fecha y/o sean de fecha posterior a la fecha de presentación de la solicitud de vista (12 de abril de 2022) no serán tomados en cuenta a fin de acreditar la notoriedad alegada por la opositora, en tanto la notoriedad alegada debe acreditarse con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro contra la cual se opone.

En virtud de ello, no serán tomados en cuenta los siguientes documentos:

- Imagen extraída de <https://www.america-retail.com/peru/mas-de-6-millones-derecargas-para-celular-se-realizan-a-traves-de-yape/>, de fecha 22 de mayo de 2022, dado que es de fecha posterior al 12 de abril de 2022.
- Imagen extraída de <https://eltiempo.pe/prestamo-yape-200-soles-a-que-horapuedo-pedir-el-microcredito-requisitos-intereses-fechas-de-pago-bcp-aj/>, de fechas 16 de setiembre de 2022, dado que es de fecha posterior al 12 de abril de 2022.
- Imagen extraída de <https://bitel.com.pe/puntos-de-pago/yape>, dado que no se

Declaración Jurada firmada por el apoderado de BCP, de fecha 13 de diciembre de 2022 (confidencial), dado que es de fecha posterior al 12 de abril de 2022. aprecia la fecha de emisión.

•

Del análisis de los restantes medios probatorios, se determina lo siguiente:

- Del contenido de los links detallados en los numerales 1, 2, 4 al 25, se aprecia que diversos medios periodísticos han informado acerca de “YAPE”, la cual es un *app* que permite enviar dinero sin tener algún número de cuenta bancaria. Asimismo, informa sobre el crecimiento de esta aplicación móvil, el acceso a millones de peruanos al sistema financiero. Por otro lado, el cobro de bonos a través de Yape, organización de diversas actividades sociales y benéficas, pudiendo hacer los donativos a través de Yape, entre otros, tal y como se aprecia a continuación:





Aldeas Infantiles SOS Perú inicia su colecta virtual pública 2020 a favor de la niñez

Se realizará hasta el 30 de octubre y contará con distintos retos y challenges en redes sociales



¿Cómo donar?

Pueden ingresar a esta [página](#) o realizar la colaboración a través del código QR que se encuentra en la mencionada web y en las redes sociales de Aldeas Infantiles SOS Perú. [Yapear](#) al número 943195645 o realizar una transferencia al número de cuenta BCP 193-12530733-0-05 / CCI 002-19311253073300514 o al número de cuenta Interbank 200-3069759250.

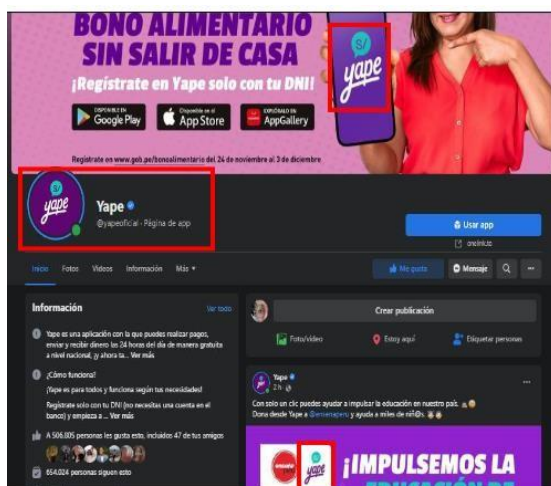
- Del contenido de los links detallados en los numerales del 26 al 31, se aprecia la presencia del app YAPE a través de diversos medios, tales como redes sociales de Facebook e Instagram, así como en la página web oficial de Yape y en la página de Youtube. Siendo la cantidad de seguidores considerable, tal y como se aprecia a continuación:



Número de seguidores: 138,000



Número de seguidores: 39,900



Número de seguidores: 506,805



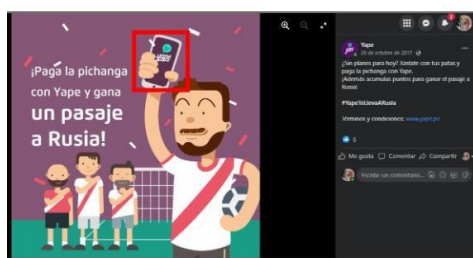
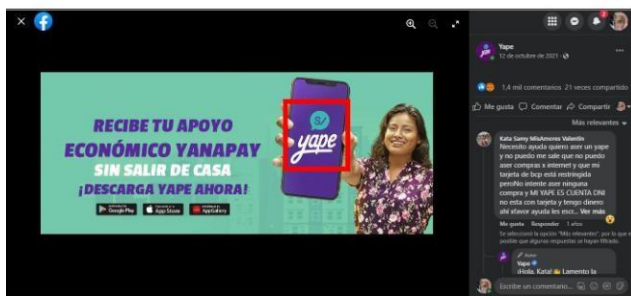
Número de seguidores: 158,000

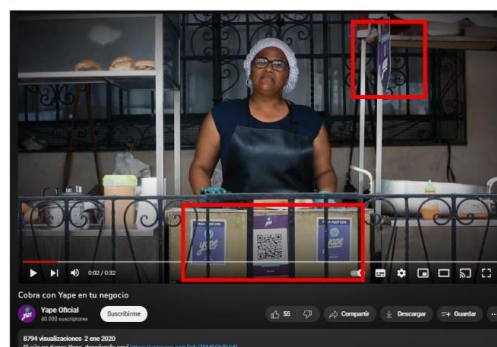
- Del documento detallado en el numeral 33, correspondiente a la “Memoria Integrada 2020 –BCP” y la “Memoria Integrada 2021 –BCP”, se aprecia que versa sobre información financiera del reporte anual y la información no financiera del reporte de sostenibilidad de dichos años. En dichas memorias se puede apreciar un rubro sobre la inclusión de clientes o usuarios del app YAPE, siendo más de 1.6 millones, tal y como se puede apreciar a continuación:

Página 23 de 46



- Del documento detallado en el numeral 34 , correspondiente al Reporte de tracking de marca realizado por DATUM en diciembre del año 2021" (confidencial), se aprecia del resumen no confidencial que de una encuesta a 1000 personas, entre 18 y 35 años de edad, arrojó que la marca YAPE corresponde a uno de los 3 aplicativos de mayor recordación espontánea y a primera mención entre los encuestados.
- Del contenido de los links detallados en los numerales del 35 al 99, se aprecia diversa publicidad de YAPE a través de las redes sociales, así como videos en la plataforma de Youtube, promocionando que se puede comprar y pagar en diversos establecimientos a través del aplicativo YAPE. Asimismo, publicitan que al 18 de marzo de 2022 ya son más de 9 millones de personas que usan YAPE y que en más de 1 millón de establecimientos se puede pagar con YAPE, además de ello, que el comercio ambulatorio, la bodega, el heladero, los estudios, el taxi, los eventos sociales, el entretenimiento, entre otros, se puede pagar con YAPE, tal y como se aprecia a continuación:





- De las imágenes detalladas en los numerales 100 al 113, se aprecia que corresponden a diversos establecimientos (tiendas) de diferentes puntos del país que usan YAPE, tal y como se aprecia a continuación:



Imagen extraída de <https://acortar.link/5QqZ1Y>
Fecha de publicación: Diciembre de 2021



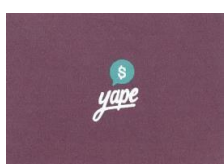
Imagen extraída de <https://acortar.link/JMfDRx>
Fecha de publicación: Marzo de 2022



Imagen extraída de <https://acortar.link/AHIDkk>

Fecha de publicación: Diciembre de 2021

De la revisión de los medios probatorios antes referidos se advierte que, luego de analizados los medios de prueba presentados, estos no acreditan la notoriedad de las



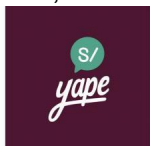
yape



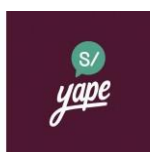
marcas

por lo que, al no presentar pruebas pertinentes dirigidas a sustentar el grado de conocimiento de las marcas referidas en el presente párrafo, no resultan merecedoras de la protección ampliada que la ley otorga a este tipo especial de signos distintivos; por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

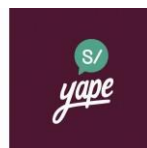
Por otro lado, del análisis en conjunto de los medios probatorios, se advierte que la



marca ha sido ampliamente utilizada en Perú en relación a una aplicación móvil descargable, particularmente para realizar y gestionar pagos electrónicos, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

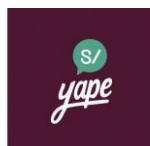


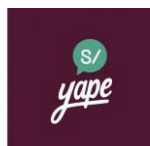
En efecto, la marca ha sido publicitada y difundida a través de diversos medios de comunicación, tales como revistas, periódicos, páginas webs, redes sociales (Facebook, Instagram, Youtube), así, como la página web de YAPE, entre otros, de manera considerable.



Asimismo, se ha demostrado que la marca ha sido utilizada como herramienta para que millones de peruanos accedan al sistema financiero sin contar con una cuenta bancaria. En efecto, de los datos que obran en los medios probatorios dicho porcentaje de personas que usarían la marca YAPE estaría alrededor de los 9 millones de personas.

Además, de ello, las redes sociales y página web oficial de YAPE cuenta con una cantidad considerable de seguidores, es decir, cuenta con un público que asciende a los 500 mil seguidores en redes sociales. Siendo que es una herramienta con que cuentan las empresas para publicitar y posicionar sus marcas en el mercado.



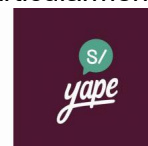
Por otro lado, se ha verificado que la marca  ha sido utilizada para eventos importantes que han acontecido en el Perú, tal y como ha sido el cobro de los bonos que el estado concedió a algunas personas por causa de la pandemia. En efecto, a través de YAPE muchos de los beneficiarios pudieron cobrar los bonos. Asimismo, dicha marca ha sido utilizada como herramienta para contribuir a diversas actividades y obras sociales y benéficas de manera masiva, lo cual demuestra que la marca en cuestión ha sido ampliamente difundida y utilizada.

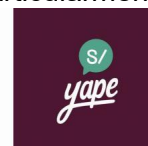


Asimismo, la marca  es utilizada por diversos sectores comerciales, desde tiendas por departamento, servicios de taxi, helados, mercados y bodegas, emprendimientos, servicios educativos, eventos sociales masivos, negocio ambulatorio, entre otros. Al respecto, cabe señalar que, dichos negocios cuentan con la opción de que los consumidores puedan adquirir sus productos y servicios y pagar a través de la



aplicación identificada como . Siendo ello un medio o herramienta para difundir y posicionar su producto (aplicación móvil descargable, particularmente para



realizar y gestionar pagos electrónicos) identificado con la marca .

Por todo lo expuesto, en mérito al conjunto de pruebas presentadas, se concluye que la



marca  constituye un signo ampliamente conocido por el público consumidor del sector pertinente, debido a su difusión, conocimiento de su producto y uso constante con relación a una aplicación móvil descargable, particularmente para realizar y gestionar pagos electrónicos, de la clase 09 de la Clasificación Internacional; por lo que corresponde considerarla como marca notoriamente conocida.



En tal sentido, se determina que la marca (certificado N° 16748) cumple con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser considerada notoria, para identificar aplicación móvil descargable, particularmente para realizar y gestionar pagos electrónicos, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

- Conclusión

Por lo expuesto, se concluye que se ha acreditado la calidad de notoriamente conocida



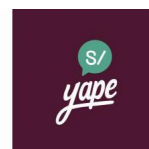
de la marca (certificado N° 16748) por lo que corresponde analizar si en el presente caso resulta de aplicación la prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

3.2.4. Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que “*no podrán registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario*”.

Del análisis del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, se advierte que antes de analizar los riesgos respecto de los cuales se otorga protección en dicha norma, deben verificarse las siguientes condiciones:

- Que el signo solicitado constituya la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido; y,
- Que el signo notoriamente conocido pertenezca a un tercero distinto al solicitante del registro.



En el presente caso, habiéndose determinado que la marca goza de la calidad de notoriamente conocida en el país en que se solicita el registro y teniendo en cuenta además que ésta pertenece a un tercero distinto a la solicitante, corresponde

determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de la marca notoria.

Signo solicitado	Marca notoria

Así, analizados los signos en conflicto, la Comisión advierte que nos encontramos frente a un supuesto de transcripción parcial del elemento denominativo de la marca notoria, toda vez que el signo solicitado YAPA incluye en su conformación el mismo número de letras (4) y secuencia de las 3 primeras letras (Y-A-P) de la marca notoria (YAPE).

Habiéndose determinado que el signo solicitado, incluye en su conformación una transcripción parcial del elemento denominativo de la marca registrada notoria YAPE y logotipo, corresponde determinar si ello es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria; o un aprovechamiento injusto de su prestigio; o la dilución de su fuerza distintiva o valor comercial.

a. Evaluación del riesgo de confusión o de asociación

En el presente caso, esta Comisión procederá a evaluar la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y el nombre comercial notorio.

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor 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 adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta² no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o servicios, 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, la confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o vinculación entre los productos o servicios a distinguir.

² La que también es entendida por esta Comisión como confusión en la modalidad de riesgo de asociación.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



En cuanto al riesgo de asociación, en doctrina³ existen dos tesis sobre el concepto de dicha figura, a saber, la tesis según la cual el riesgo de asociación tiene contornos más extensos que los del riesgo de confusión, y, por otro lado, la tesis según la cual el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión⁴. Ahora bien, a criterio de esta Comisión, la figura del riesgo de asociación deberá ser analizada, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta.

Por otro lado, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria) señaló que *“las marcas cuya notoriedad se acredite deben gozar de una protección más amplia que las marcas comunes; si bien los criterios para evaluar el posible riesgo de confusión entre un signo y una marca notoria son los mismos que se utilizan entre marcas comunes, tratándose de marcas notorias, tales criterios deben ser aplicados de manera más estricta”*. Al respecto, cabe señalar que, si bien la Sala de Propiedad Intelectual hace referencia únicamente al riesgo de confusión, en virtud de las razones expuestas precedentemente, debe entenderse que, de conformidad con la citada Resolución, el eventual riesgo de asociación entre el signo solicitado y la marca notoria también debe realizarse de manera más estricta.

Por lo tanto, dado el carácter notoriamente conocido de la marca de la opositora, corresponde otorgarle un nivel de protección superior a que se otorga normalmente a cualquier signo distintivo. En este sentido, el nivel de diferenciación que debe existir entre el signo solicitado y la marca notoria debe ser mayor al nivel que se exige en el común de los casos. Así, existirán casos en los que el signo solicitado podrá acceder al registro no obstante presentar algunas semejanzas con alguna marca registrada, sin embargo, ese mismo signo no podría ser registrado si las semejanzas se dan con una marca notoria.

- Productos a los que se refieren los signos en conflicto

En cuanto a los productos, servicios o actividades económicas, cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en

³ FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Madrid, 1984. Pág. 292 y ss.

⁴ La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 933-2001/TPI-INDECOPI señala que *“de acuerdo a la doctrina holandesa, el riesgo de asociación debe ser interpretado en el sentido de la doctrina y jurisprudencia de los países del Benelux, esto es, además de comprender el riesgo de confusión, debe comprender los casos en que, a pesar de que los signos en conflicto no son confundibles, el público podría pensar que entre el titular de la marca y del signo solicitado existe algún tipo de relación (licencia; franquicia o sponsorship), y debe comprender el riesgo de que a la vista de la semejanza entre los signos, el público podría establecer conexiones o asociaciones basadas en el hecho de que la percepción del signo solicitado desata el recuerdo de la marca. Por otro lado, de acuerdo a la doctrina alemana el riesgo de asociación debía comprender el riesgo de confusión mediata o indirecta. Además, Kunz-Hallstein incluía la hipótesis del riesgo de confusión lato sensu, lo que en Alemania se trata de los casos en los que el público deslinda correctamente las marcas confrontadas y las empresas titulares, pero cree erróneamente que entre tales empresas existen vínculos económicos u organizativos. Esta tesis es la que se acoge en la Exposición Oficial de Motivos del Proyecto de Ley por el que se reforma el Derecho alemán de marcas con el fin de transponer la Directiva comunitaria 89/104”*.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

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

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

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

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

Por otro lado, se ha reconocido la notoriedad de la marca YAPE y logotipo, para identificar aplicación móvil descargable, particularmente para realizar y gestionar pagos electrónicos, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que el software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; que pretende distinguir el signo solicitado, se encuentran vinculados con aplicación móvil descargable, particularmente para realizar y gestionar pagos electrónicos, que distingue la marca notoria; dado que por la naturaleza y

finalidad, dichos productos son de uso conjunto y/o complementario. Así, son susceptibles de ser fabricados por las mismas empresas, y estar destinados al mismo público de los consumidores.

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

- 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 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*⁵.

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.

Adicionalmente a lo señalado, cabe precisar, conforme lo ha manifestado el Tribunal Andino en el Proceso N° 27-IP-96, que *-dependiendo de cada caso en concreto-* el aspecto conceptual puede ser determinante en la comparación de signos denominativos. Así, *“si un signo o una designación tienen un contenido conceptual, esta palabra representa para el consumidor una posibilidad de una más rápida memorización que otra que carezca de tal contenido.”*

En tal sentido, si el contenido ideológico o conceptual de los signos es de conocimiento generalizado en el público consumidor, es de entenderse que este medio comparativo puede ser de aplicación preferente sobre los otros aspectos.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado YAPA y logotipo y la marca



notoria (certificado N° 16748), se advierte que los signos no resultan semejantes.

Signo solicitado	Marca notoria

Desde el punto de vista conceptual la denominación YAPA hace referencia a la *añadidura, especialmente la que se da como propina o regalo*⁵, mientras que la

⁵ En: <https://dle.rae.es/yapa?m=form>



denominación YAPE no tiene algún significado, por lo que resulta un término de fantasía. En ese sentido, no es posible determinar semejanza conceptual entre los signos.

Desde el punto de vista fonético, las denominaciones YAPA y YAPE presentan diferente secuencia de vocales, a saber, A-A / A-E siendo que la presencia de la vocal A en lugar de la vocal E, por el sonido fuerte de éstas, y la inclusión del elemento S/ en la marca notoria, se determina que son fonéticamente diferentes.

Desde el punto de vista gráfico, la presencia de los elementos figurativos y cromáticos en los signos en conflicto, contribuyen a las diferencias entre los signos.

- Conclusión

Por lo anterior, si bien los signos distinguen productos vinculados, dado que los signos en conflicto son diferentes, esta Comisión determina que el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de producir riesgo de confusión en el público, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

b. Aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

“La buena reputación de la marca constituye, como es sabido, el resultado de una conjunción de esfuerzos de su titular. El surgimiento, el cuidado y el mantenimiento de la buena reputación requiere la aportación de cuantiosos recursos financieros y es, en definitiva, el resultado de las inversiones empresariales en los mercados y en el propio producto o servicio dotado de marca. El culmen de este proceso puede ser una marca que posee un valor propio, desligado de los productos o servicios a los que se aplicó en primer término y, por tanto, susceptible de utilización en conexión con otras prestaciones, o como instrumento publicitario”⁶.

En efecto, *“el propio signo es capaz de cristalizar sugerencias positivas que van más allá de las virtudes asignadas al concreto producto o servicio”⁸*. Siendo así, es necesaria

“la protección de la aptitud traslativa de reputación y ornamental de la marca”⁷, la cual ha sido conseguida a lo largo del tiempo en virtud a los esfuerzos desplegados por su titular.

El aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria presupone la efectiva preexistencia de una imagen o prestigio de la marca notoria entre el público consumidor. Así, la imagen y el prestigio que contiene la marca notoria deben ser transferibles a los productos o servicios que no son similares a los productos o servicios que distingue.

Así, *“el propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa*

⁶ MONTEAGUDO, Montiano. *La protección de la marca renombrada*. CIVITAS. Primera edición. Madrid, 1995. Pág. 246. ⁸ *Ibídem*.

⁷ Loc. cit.



representación alguna respecto al origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que se alcanzaría con el empleo de un signo distinto [al notorio]; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza [de] los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”⁸.

Siendo así, la protección de la marca notoria frente a conductas que representen una intención de aprovecharse de su reputación, se sustenta sobre los propios valores que el signo es capaz de representar, al margen de los productos o servicios a los que se asignó originalmente¹¹.

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria) señala que “*la figura del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria [se da cuando] un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular [...], toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva*”.

En el presente caso, si bien los signos en conflicto resultan semejantes, al distinguir productos no vinculados, el público no asociará las cualidades de los productos identificados con la marca notoria a los productos que pretende distinguir el signo solicitado, por lo que no se presentan los supuestos necesarios para considerar que el solicitante pretenda aprovecharse del prestigio de la marca notoria.

En el presente caso, si bien los signos distinguen algunos productos vinculados, al ser signos diferentes, el público no asociará las cualidades de los productos identificados con la marca notoria a los productos que pretende distinguir el signo solicitado, por lo que no se presentan los supuestos necesarios para considerar que el solicitante pretenda aprovecharse del prestigio de la marca notoria.

Así, la opositora no ha logrado acreditar que la imagen y el mensaje positivo que irradia la marca notoria respecto a la aplicación móvil descargable, particularmente para realizar y gestionar pagos electrónicos, de la clase 09 de la Clasificación Internacional,

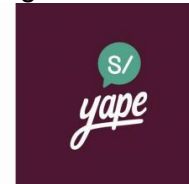
pueda ser transferido, mediante un proceso asociativo por parte del público consumidor, a los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado “Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes

⁸ MONTEAGUDO, Montiano. *Op. cit.* Pág. 247. ¹¹

MONTEAGUDO, Montiano. *Op. cit.* Pág. 246.

grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores”, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

Por lo tanto, se determina que el registro del signo solicitado no generaría un riesgo de



aprovechamiento del prestigio obtenido por la marca notoria ; razón por la cual corresponde declarar infundada en este extremo la oposición formulada por la opositora.

c. Riesgo de dilución

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria) señala que *“en cuanto a la figura de la dilución del poder distintivo de la marca notoria, si bien la doctrina siempre ha señalado que la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina –entiéndase la Decisión 486– no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas”*.

Así, continúa señalando el precedente referido, *“la figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza”*.

Al respecto, Fernandez Novoa señala que *“la doctrina de la dilution comienza a surtir efecto allí donde deja de surtir efecto el principio de riesgo de confusión. Esto significa, por una parte, que bajo la doctrina de la dilution el titular de la marca debe ser protegido cuando un signo idéntico o sustancialmente semejante es usado por un tercero en relación a productos o servicios no similares”*⁹.

Por su parte, Montiano Monteagudo sostiene que *“la protección frente al riesgo de*

dilución no se satisface impidiendo a terceros la utilización de la marca que pueda comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilización de la

⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Madrid, 1984. Págs. 293.



marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aun los más distanciados competitivamente. Ello es así, en atención a la peculiar fundamentación de la protección: presupuesta la extraordinaria implantación de la marca, utilización exclusiva del signo por su titular y considerable aprecio del público, cualquier utilización de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular”¹⁰.

En efecto, “no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos derivados de una proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios incluso plenamente compatibles. Cada transferencia de reputación a una nueva prestación tiene por efecto inicial una cierta depreciación de la imagen, ya que el consumidor ha de comprobar aún la correspondencia del nuevo artículo con el contenido de la imagen transmitida por la marca. Una vez efectuada la comprobación se podrá emprender una nueva transmisión. Si la explotación de la marca en conexión con productos o servicios distintos acontece de forma continuada, ello tendrá por efecto la extenuación de la capacidad atractiva de la marca. A este concreto riesgo atiende a nuestro juicio, la protección frente a la dilución”¹¹.

Es por ello que surge “la necesidad de caracterizar con precisión los requisitos que permitan acceder a este superior grado de protección [...]. Así, debe verificarse la existencia de una “implantación entre la práctica totalidad de los consumidores, excepcionalidad o carácter especial del signo o medio (lo que presupone prácticamente la inexistencia de registros ajenos de un signo idéntico o similar para productos o servicios distintos), y su consideración extraordinariamente afamada entre el tráfico”¹⁵.

En el presente caso, si bien se advierte que la marca notoria ha alcanzado un elevado reconocimiento dentro del público consumidor, los signos confrontados distinguen productos vinculados, razón por la cual no se configura el riesgo de dilución de la marca notoria.

- Conclusión de la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

En atención a lo expuesto, se ha determinado que, el signo solicitado no es susceptible de producir riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, así como tampoco se produciría un aprovechamiento injusto de la misma, ni es susceptible de causar un riesgo de dilución de la fuerza distintiva, valor comercial o publicitario de la marca notoria.

En ese sentido, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

¹⁰ MONTEAGUDO. *Op. cit.* Pág. 277.

¹¹ MONTEAGUDO. *Op. cit.* Pág. 281. ¹⁵

Ibidem.

3.3. Familia de marcas alegada por la opositora

BANCO DE CRÉDITO DEL PERU señaló ser titular de una familia de marcas que

YAPE,  contienen el término  en la clase 09 de la  (certificado Clasificación Internacional, a  saber, las marcas: (certificado N° 16747), (certificado N° 16786),

N° 16747), (certificado N° 14725), (certificado N° 16748) y (certificado N° 16787). Por lo que corresponde evaluar si se configura esta figura del derecho marcario.

Por familia de marcas se conoce al conjunto de marcas que son de propiedad de un solo titular y que comparten un elemento común. Este elemento común, conocido como el apellido de la familia, puede ser un prefijo, un sufijo, una palabra, una sílaba u otro elemento, el cual debe ser capaz de identificar el origen empresarial de cada marca miembro de la familia. Así, como estrategia de mercado, muchos agentes económicos, a fin de distinguir diversos tipos de los productos o servicios que ofrecen, utilizan la figura de familia de marcas.

Para que se configure una familia marcaria resulta necesario que se encuentren presentes de manera concurrente dos elementos, uno de orden objetivo y otro subjetivo.

a) Elemento objetivo: Se basa en la existencia de una pluralidad de marcas registradas a favor de un mismo titular, que presenten algún elemento en común, el cual además debe ser de exclusividad de dicho titular. Asimismo, dichas marcas deben estar destinadas a distinguir productos o servicios idénticos o relacionados entre sí.

b) Elemento subjetivo: Implica que dicho término o partícula común (apellido marcario) sea percibido y reconocido por los consumidores como característico o proveniente de un producto o comerciante determinado, de manera tal que el público consumidor se haya acostumbrado a que diversos productos o servicios del titular sean distinguidos con la misma partícula o término común, atribuyéndoles un origen empresarial común.

Si se cumplen con estos requisitos, cabe otorgar protección al titular de una familia de marcas frente a solicitudes de registro de signos que presenten el mismo término o elemento común característico, ya que el público consumidor podría verse inducido a confusión al considerar que se trata de otra marca más del titular que suele identificar sus productos o servicios con dicho término o elemento común.

En el presente caso, se ha determinado que se cumple con el elemento objetivo puesto que existe una pluralidad de marcas registradas sólo a favor de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de Perú, en la clase 09 de la Clasificación Internacional, las cuales presentan en común la denominación YAPE, conforme se advierte del informe de antecedentes que obra en autos. Asimismo, en opinión de esta Comisión, se cumple con el elemento subjetivo, puesto que al tratarse de la única empresa que tiene marcas registradas con esa denominación en la referida clase, resulta razonable asumir que dicha denominación será percibida por el público consumidor como proveniente de la empresa opositora.

De este modo, esta Comisión determina que es posible reconocer la existencia de una familia de marcas a favor del opositor respecto del término YAPE en la clase 09 de la Clasificación Internacional.

3.4. Evaluación del riesgo de confusión

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, de Perú, formuló oposición en base a las marcas



(certificado N° 16747),



(certificado N° 16786),



(certificado N°

16747),



(certificado N° 14725),

(certificado N° 16748) y

(certificado N° 16787), en la clase 09.



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 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 adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, 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 aún diferenciando claramente los productos o servicios, 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, la confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

3.4.1. Productos a los que se refieren los signos en conflicto



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

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

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

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

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

Por otro lado, las marcas registradas distinguen aplicación móvil descargable, particularmente para realizar y gestionar pagos electrónicos; software, programas de sistemas operativos informáticos grabados, programas informáticos (software descargable), todos estos relacionados con una aplicación móvil; archivos de imagen o música descargables, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos, a saber, software. Asimismo, el software, que pretende distinguir el signo solicitado, incluye a los programas de sistemas operativos informáticos grabados, programas informáticos (software descargable), todos estos relacionados con una aplicación móvil, que distinguen las marcas registradas.

Por otro lado, los soportes grabados o descargables, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; ordenadores y periféricos de ordenador, que pretende distinguir el signo solicitado, se encuentran vinculados con la aplicación móvil descargable, particularmente para realizar y gestionar pagos electrónicos; software, programas de sistemas operativos informáticos grabados, programas informáticos (software descargable), todos estos relacionados con una aplicación móvil; archivos de imagen o música descargables, que distinguen las marcas registradas; puesto que son de uso conjunto, pudiendo ser elaborado por las mismas empresas, compartir canales de comercialización, ser comercializados en los mismos establecimientos y estar dirigida al mismo público consumidor.

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

3.4.2. 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 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”.*

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.

Adicionalmente a lo señalado, cabe precisar, conforme lo ha manifestado el Tribunal Andino en el Proceso N° 27-IP-96, que *-dependiendo de cada caso en concreto-* el aspecto conceptual puede ser determinante en la comparación de signos denominativos. Así, *“si un signo o una designación tienen un contenido conceptual, esta palabra representa para el consumidor una posibilidad de una más rápida memorización que otra que carezca de tal contenido.”*

En tal sentido, si el contenido ideológico o conceptual de los signos es de conocimiento generalizado en el público consumidor, es de entenderse que este medio comparativo puede ser de aplicación preferente sobre los otros aspectos.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado YAPA y logotipo y las marcas



(certificado N° 16747),

(certificado N° 16786),



(certificado N°

16747),



(certificado N° 14725),

(certificado N° 16748) y

(certificado N° 16787), se advierte que los signos no resultan semejantes.



Signo solicitado	Marcas registradas
	
	

Desde el punto de vista conceptual la denominación YAPA hace referencia a la *añadidura, especialmente la que se da como propina o regalo*¹², mientras que la denominación YAPE no tiene algún significado, por lo que resulta un término de fantasía. En ese sentido, no es posible determinar semejanza conceptual entre los signos.

Desde el punto de vista fonético, las denominaciones YAPA y YAPE presentan diferente secuencia de vocales, a saber, A-A / A-E siendo que la presencia de la vocal A en lugar de la vocal E, por el sonido fuerte de éstas, se determina que son fonéticamente diferentes.

Desde el punto de vista gráfico, la presencia de los elementos figurativos y cromáticos en los signos en conflicto, contribuyen a las diferencias entre los signos.

3.4.3. Conclusión

En virtud de lo expuesto, si bien los signos en conflicto están referidos a productos idénticos y otros productos vinculados, dado que son diferentes, la Comisión determina que el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de producir riesgo de

¹² En: <https://dle.rae.es/yapa?m=form>



confusión en el público; por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

3.5. Mala fe – Artículo 137 de la Decisión 486

BANCO DE CRÉDITO DEL PERU, de Perú, al formular oposición, señaló que el signo ha sido solicitado de mala fe y para perpetrar actos de competencia desleal. Señaló que, no es posible que la solicitante no haya conocido las marcas de la opositora, toda vez que se trata de una empresaria perteneciente al rubro financiero por lo que la presente solicitud no sería más que un intento de obtener el registro de un signo que es confundible con las marcas más populares de una empresa líder en dicho rubro, como efectivamente lo es BCP.

Al respecto, corresponde señalar que los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.

La buena fe representa la concretización de los usos sociales. Así de acuerdo a lo señalado por Baylos: “(...) *desleales son indeterminadamente los medios que reprob*

*la conciencia social, los que rechaza la costumbre y los que van contra los usos honestos*¹³.”

La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuración de un derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.

En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la autoridad administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto. Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesto o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico.

De igual modo, debe señalarse que los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe, presunción que debe regir la evaluación por parte de la autoridad administrativa. Por ello, sólo se podrá determinar la existencia de una conducta contraria a dicho principio si ello se acredita de los medios de pruebas presentados en cada caso concreto.

¹³ **BAYLOS CORROZA, Hermenegildo.** Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1993. Pág.336.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



El artículo 137 de la Decisión 486 establece que: *“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.”*

Asimismo, el artículo 258 de la Decisión 486 establece que: *“Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.”*

Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino simplemente enunciativas, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso concreto. Conforme lo señaló el Tribunal de la Comunidad Andina, *“(…) de esta forma el legislador comunitario deja a la regulación y jueces nacionales la determinación de otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intención o propósito reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario¹⁴”*.

En el presente caso la opositora adjuntó los medios probatorios siguientes:

- 1) Imagen obtenida de: <https://www.viabcp.com/>
 - 2) Imagen obtenida de: <https://www.facebook.com/bancodecreditoibcp>
 - 3) Imagen obtenida de: <https://www.instagram.com/bcpbancodecredito/?hl=es-la>
 - 4) Imagen obtenida de: <https://twitter.com/BCPComunica>
 - 5) Imagen obtenida de: <https://www.youtube.com/user/BancodeCreditoBCP>
-
- 6) Imagen obtenida de: <https://www.yape.com.pe/>
 - 7) Imagen obtenida de: <https://www.facebook.com/yapeoficial>
 - 8) Imagen obtenida de: <https://www.instagram.com/yapeoficial/>
 - 9) Video obtenido de: <https://www.youtube.com/c/YapeOficial>
 - 10) Imagen obtenida de: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bcp.innovacion.yapeapp&hl=es_PE&gl=US
 - 11) Imagen obtenida de: <https://www.procustodia.com/>
 - 12) Captura de pantalla del RUC de PROCUSTODIA S.R.L.
 - 13) Imagen obtenida de: <https://www.inversioneslacruz.com/>

En primer lugar, cabe precisar que los documentos que no cuenten con fecha y/o sean de fecha posterior a la fecha de presentación de la solicitud de vista (12 de abril de 2022) no resultan pertinentes para acreditar la mala fe alegada por la opositora ni constituyen una prueba capaz de determinar la intención del solicitante de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal en su contra.

Ahora bien, de los medios probatorios presentados se aprecia lo siguiente:

¹⁴ Proceso N° 30-IP-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de julio de 1998, p.11.
Página 46 de 46

- De los documentos detallados en los puntos 1 al 5, se aprecia información sobre la opositora, es decir, sobre el BCP el cual cuenta con página web, redes sociales y videos en plataformas de Youtube acerca de sus servicios, así como comentarios del público.
- De los documentos detallados en los puntos del 6 al 10, se aprecia la existencia de la página web de YAPE, así como las cuentas en redes sociales de YAPE, videos relacionados a YAPE y la descarga del aplicativo en Google Play.
- De los documentos detallados en los puntos del 11 al 13, se aprecia información de la empresa INVERSIONES LA CRUZ y PROCUSTODIA S.R.L., la cual es una agencia relacionada a la primera. Así, se advierte que es una empresa especializada en tasación y custodia de joyas y artículos en general. Asimismo, conforme al RUC señala que la solicitante tiene como rubro secundario los servicios financieros.

Del análisis en conjunto de las pruebas presentadas por la opositora, se aprecia información de la empresa y de los servicios de la opositora, entre ellos YAPE, a través de su página web oficial, redes sociales y Youtube. Por otro lado, que la empresa solicitante se dedica a la tasación y custodia de joyas y otros artículos, así como el rubro financiero.

En ese sentido, no es posible determinar la mala fe ni la intención del solicitante de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, dado que dichas pruebas versan sobre la publicidad y presencia de las marcas de la opositora en el mercado, siendo necesario ponderar estos hechos con otros elementos que permitan determinar fehacientemente la supuesta mala fe y conducta desleal alegada, los cuales no se verifican en el presente caso.

Por otro lado, cabe precisar, que conforme se advierte del informe de antecedentes, las

marcas  (certificado N° 16747),  (certificado N° 16786),  (certificado N° 16747),  (certificado N° 14725),  (certificado N° 16748) y  (certificado N° 16787), para distinguir productos de la clase 09 de la Clasificación Internacional, están registradas en el Perú a favor de la opositora. Siendo así, y de conformidad con la naturaleza pública de la información del contenido del Registro de Propiedad Industrial que administra la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, se advierte que dicha marca habría sido conocida por el solicitante con anterioridad a la presente solicitud de registro. Sin embargo, este solo conocimiento, no permite establecer a esta Comisión que éste haya actuado de mala fe o haya cometido actos de competencia desleal. En efecto, la norma jurídica presume el conocimiento público del contenido del registro, sin embargo, dicho conocimiento no puede por sí solo ser considerado como sustento para atribuir una conducta de mala fe o la comisión de actos de competencia desleal.

Finalmente, cabe señalar que el solo hecho de solicitar el registro de un signo distintivo, que la opositora considera similar a sus marcas registradas no constituye un acto de mala fe o la intención de cometer actos de competencia desleal, siendo necesario



ponderar otras circunstancias que revelen un comportamiento de ese tipo por parte del solicitante, lo cual no se ha verificado en el presente caso; por lo que corresponde desestimar en este extremo la oposición formulada.

3.6. Aplicación de la jurisprudencia invocada

- De Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

En el presente caso, la opositora invocó la aplicación de criterios contenidos en resoluciones de la Comisión de Signos Distintivos y de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de INDECOPI.

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI: "Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)".

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia invocada, representa una línea de criterio o tendencia resolutoria de la Comisión de Signos Distintivos y de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de INDECOPI, se debe tener en consideración que las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente.

En tal sentido, se debe señalar que la Autoridad Administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud, verificando si el signo objeto de la misma cumple con los requisitos para acceder al registro o no y, si se encuentra incurso en alguna prohibición normativa."

- Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Adicionalmente, la opositora invocó la aplicación de los criterios contenidos en algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

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

3.7. Examen de registrabilidad



Sin perjuicio de lo anterior, conforme consta en el informe de antecedentes, se verificó que Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., de Chile, es titular de la marca de producto constituida por la denominación SUPERYAPA ENTEL (certificado N° 233528), que distingue productos de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

3.7.1. Evaluación del riesgo de confusión

Al respecto, a efectos de determinar el riesgo de confusión se tomará en cuenta lo señalado en el numeral 3.4., de la presente resolución.

3.7.2. Productos a los que se refieren los signos en cuestión

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que los signos en cuestión distinguen algunos de los mismos productos, a saber, aparatos e instrumentos científicos, de navegación /náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de inspección / de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad / control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes; soportes de registro digitales / soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas / mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras; dispositivos de cálculo / máquinas de calcular; ordenadores; software; extintores.

Por otro lado, los soportes grabados o descargables, soportes de registro análogos vírgenes y almacenamiento digitales o análogos vírgenes, que pretende distinguir el signo solicitado, se encuentran vinculados con los discos acústicos; discos compactos, DVD, que distingue la marca registrada; en la medida que por su naturaleza y finalidad son fabricados y comercializados por las mismas empresas, presentan los mismos canales de distribución y están dirigidos al mismo público.

Los periféricos de ordenador, que pretende distinguir el signo solicitado, se encuentran vinculados con los equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software, que distingue la marca registrada; en la medida que por su finalidad son productos de uso conjunto y/o complementarios. Así, son susceptibles de ser fabricados por las mismas empresas, ser comercializados en los mismos establecimientos y estar dirigidos al mismo sector de consumidores.

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

3.7.3. Examen comparativo

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado YAPA y logotipo y la marca registrada SUPERYAPA ENTEL (certificado N° 233528), se advierte que los signos resultan semejantes.

Signo solicitado	Marca registrada
	SUPERYAPA ENTEL

En efecto, la semejanza entre los signos YAPA y SUPERYAPA ENTEL radica en el hecho que presentan en su conformación la misma denominación YAPA. Cabe señalar que, dicha denominación es susceptible de ser individualizada en el conjunto marcario de la marca registrada, además los términos SUPER y ENTEL no impedirán que los signos generen una impresión fonética de conjunto semejante.

Si bien los signos en cuestión presentan en su conformación elementos adicionales como: la grafía particular, los elementos figurativos y cromáticos, según sea el caso, ello no resulta suficiente a efectos de diferenciar un signo de otro, debido a que los signos



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



en cuestión podrían ser considerados como provenientes de un mismo origen empresarial o que constituye un signo derivado del otro.

- Conclusión

Por lo anterior, dado que los signos en cuestión distinguen algunos de los mismos productos, y otros productos vinculados, y además presentan semejanzas entre los mismos, la Comisión determina que no es posible su coexistencia sin que se genere riesgo de confusión en el público consumidor.

Resulta necesario precisar que si bien, Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., de Chile, no formuló oposición en relación a su marca SUPERYAPA ENTEL (certificado N° 233528), la Autoridad Administrativa en defensa del interés de los consumidores, tiene la obligación de evaluar de oficio las solicitudes de registro y la facultad de denegar dichas solicitudes de considerarlas confundibles con marcas registradas o solicitadas con anterioridad aun cuando éstas no hayan sido materia de la oposición, tal como sucede en el presente caso.

3.8. Conclusión del 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 el artículo 135 de la Decisión 486, no ha sido solicitado mediando mala fe y no se encuentra incurso en el supuesto del artículo 137 de la dicha norma; sin embargo, incurre en la prohibición de registro del artículo 136 inciso a) de dicha normativa; por lo que no corresponde acceder a su registro.

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

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Primero: Declarar INFUNDADA la oposición formulada por BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, de Perú.

Segundo: Por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución, DENEGAR el registro de la marca de producto solicitada por PROCUSTODIA S.R.L., de Perú.



Con la intervención de los Miembros de la Comisión de Signos Distintivos: Sergio Jean Piere Chuez Salazar, Sandra Patricia Li Carmelino, Gisella Carla Ojeda Brignole y Efraín Samuel Pacheco Guillén.



Regístrese y comuníquese

Firmado digitalmente

**Sergio Jean Piere Chuez Salazar Presidente de
la Comisión de Signos Distintivos.**