



CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

SEÑOR (ES): INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DOMICILIO: Casilla N° 08 Del Indecopi - SAN BORJA
EXPEDIENTE: 726676-2017

Por medio de la presente cédula cumplimos con notificarle la Resolución N° 3479-2018/CSD-INDECOPI, de fecha 03 de julio de 2018, que se adjunta a la presente.

Asimismo, se precisa lo siguiente:

- La Resolución adjunta a la presente obliga a **INGE & CON S.A.C.**, al pago de una multa ascendente a **DOS (02) UIT**. El monto de la multa será rebajado en 25% si dicha persona consiente la presente Resolución y procede a cancelar la multa dentro del plazo de QUINCE (15) días contados a partir del día siguiente de notificada.
- Procede recurso impugnativo de apelación contra la presente Resolución dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de producida la notificación. Tal recurso impugnativo de ser el caso, deberá ser presentado a la Secretaria Técnica de la Comisión de Signos Distintivos.
- La mencionada Resolución NO agota la vía administrativa.
- La mencionada Resolución surte efectos a partir del día siguiente de su notificación.



Lo que notifico a Ud. conforme a ley.

Lima, 09 de julio de 2018


Cinthya Begazo López
Especialista 1
Área de Infracciones
Secretaría Técnica
Comisión de Signos Distintivos
INDECOPI

Constancia de recepción

Apellidos y Nombres:.....
Fecha:..... Hora de recepción:.....
DNI o C. Extr. N°:.....
Firma y/o sello:.....
Vínculo con el destinatario:.....



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 3479-2018/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 726676-2017

DENUNCIANTE : INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

DENUNCIADA : INGE & CON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Lima, 03 de julio de 2018

1. ANTECEDENTES

Mediante escrito del 06 de noviembre de 2017, complementado con escrito del 14 de noviembre de 2017 INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, de Perú, interpuso denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial y por actos de competencia desleal, en las modalidades de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena, contra INGE & CON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, de Perú, sobre la base de las siguientes marcas:

MARCA	CLASE	CERTIFICADO
 INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION S.A.S.	37	100540
 INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION S.A.	37	6507

1.1. Argumentos de la denuncia

INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, alegó lo siguiente:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



- La denunciada viene utilizando el signo  para distinguir servicios de arquitectura e ingeniería, así como de instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios, sin la debida autorización, situación que es susceptible de generar confusión entre los consumidores debido a la semejanza entre los signos.
- La denunciada utiliza dicho signo objeto de cuestionamiento pese a saber que el mismo resulta confundible con su marca registrada.
- Los hechos materia de denuncia no sólo infringen los derechos de propiedad industrial, en materia de signos distintivos, sino que también constituyen actos de competencia desleal en las modalidades de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena.

INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, adjuntó a su escrito de denuncia los siguientes medios probatorios:

- Hojas impresas correspondientes a la página web www.ingeycon.com.
- Impresión de la consulta RUC de la denunciada.
- Copia de la Resolución N° 2030-2017/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 647240-2016.
- Copia de la Resolución N° 17626-2016/DSD-INDECOPI, recaída en el expediente N° 647240-2016.
- Copia de la Resolución N° 19574-2016/DSD-INDECOPI, recaída en el expediente N° 647240-2016.
- Impresión de la consulta de expediente de Indecopi, relacionada con el expediente N° 647240-2016.

En ese sentido, solicitó lo siguiente:

- Se realice una diligencia de inspección en el local de la denunciada, ubicado en el Jr. Cesar Vallejo Nro 965, Int. 01, urb. Covida, Los Olivos, Lima.
- Se disponga la medida cautelar de cese de uso y comiso del material publicitario que incluya la reproducción del signo objeto de cuestionamiento.
- Se dispongan como definitivas las medidas cautelares solicitadas.
- Se ordene a la denunciada que asuma el pago de las costas y costos derivados del presente procedimiento.

1.2. Admisión, traslado y medidas cautelares

Mediante Resolución del 21 de noviembre de 2017, de conformidad con las normas legales pertinentes y en atención a los medios probatorios que obran en autos, se dispuso —entre otros aspectos— lo siguiente:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



- a) Admitir a trámite la denuncia¹ y correr traslado de la misma a la denunciada por el plazo de cinco días hábiles.
- b) Por cuenta y riesgo de la denunciante, se dispone PRACTICAR INSPECCIÓN en el local de la denunciada, ubicado en el Jr. Cesar Vallejo Nro 965, Int. 01, urb. Covida, Los Olivos, Lima, a fin de verificar los hechos denunciados.

Asimismo, mediante Resolución del 23 de noviembre de 2017, de conformidad con las normas legales pertinentes y en atención a los medios probatorios que obran en autos, se dispuso —entre otros aspectos— lo siguiente:

- a) Por cuenta y riesgo de la denunciante, dictar la medida cautelar consistente en el CESE DE USO (que incluye el cese en páginas web), por parte de la denunciada, del



signo , en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color y demás elementos que se le pudiera haber adicionado, para distinguir servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios, de la clase 37 de la Clasificación Internacional, así como en material publicitario y en empaques, envolturas y similares relacionados con dichos productos, con o sin contenido.

- b) De verificarse en la diligencia de inspección ordenada la existencia de folletería y/o papelería y/o material publicitario (con excepción de comprobantes de pago y/o carteles y/o uniformes) relacionados con los servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios, de la clase 37 de la Clasificación



Internacional en los que se use el signo , en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color y demás elementos que se le pudiera haber adicionado, por cuenta y riesgo de la denunciante, dictar la medida cautelar consistente en el COMISO del referido material

1.3. Diligencia de inspección

El 04 de diciembre de 2017 personal de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi, llevó a cabo la diligencia de inspección programada en el presente procedimiento, con el siguiente resultado:

- Se verificó que en dicho local funciona el establecimiento comercial de la denunciada, según la consulta RUC.
- Se hizo efectiva la medida cautelar de cese de uso del signo objeto de cuestionamiento, el mismo que pudo ser apreciado en el cartel de una pizarra y en vidrios empotrados.

¹ Por los siguientes supuestos: (i) La presunta infracción de derechos en propiedad industrial en materia de signos distintivos, conforme al artículo 155 de la Decisión 486, y (ii) La presunta comisión de actos de competencia desleal, en las modalidades de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena, contenidos en los artículos 9 y 10 del Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuyo conocimiento es de competencia de la Comisión de Signos Distintivos en virtud a lo dispuesto en el artículo 98 del Decreto Legislativo N° 1075.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



- Se tomaron fotografías.

1.4. Contestación de denuncia

Mediante escrito del 12 de diciembre de 2017, INGE & CON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA señaló lo siguiente:

- Su empresa se dedica exclusivamente a proponer soluciones integrales en sistemas de protección contra incendios². Actividad que se encuentra descrita en su página web www.ingeycon.com.
- Goza con más de 11 años de experiencia en dicho rubro.
- Declaró ante la autoridad tributaria (Sunat) que su actividad principal es la arquitectura e ingeniería y actividades conexas debido a que su real actividad no se encontraba detallada en la relación proporcionada por el sistema.
- Nunca ha brindado servicios de arquitectura y construcción.
- Los servicios prestados por ambas empresas son diferentes ya que ambos son especializados.
- En enero de 2016 solicitó el registro del signo  para distinguir servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional, sin embargo, dicha solicitud fue denegada de oficio.
- En octubre de 2016 apeló la resolución de primera instancia que denegaba el registro solicitado y a la fecha no ha sido notificada, formalmente, con la resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.
- Debido a que desconocía la decisión de la SPI³ es que seguía usando el signo materia de denuncia en su página web.
- En cumplimiento de la medida cautelar dictada ha dejado de usar el signo objeto de cuestionamiento.

INGE & CON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, adjuntó a su escrito de denuncia los siguientes medios probatorios:

- Impresión de una búsqueda en google de la página web www.ingeco.com.pe
- Hojas impresas relacionadas con una lista de actividades económicas clasificadas por el sistema de la Sunat.

1.5. Informe de antecedentes

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

- a) INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, de Perú, es titular de las siguientes marcas:

² Bombas UL – FM, red de rociadores, red de gabinetes, sistemas de alarmas, sistemas especiales, diseño, instalación y mantenimiento, sistemas de bombeo, presión constante, extracción de monóxido, presurización de escalares, seguridad, asesoría y proyectos.

³ Sala Especializada en Propiedad Intelectual.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

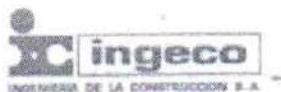


- La denominación INGECO INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION S.A.C. y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



Inscrita el 23 de marzo de 2017, con certificado N° 100540, vigente hasta el 23 de marzo de 2027, que distingue servicios de construcción, de reparación, de instalación, de la clase 37 de la Clasificación Internacional.

- El logotipo representado por una figura estilizada de una letra "i" y una "c", formando un solo cuerpo de color rojo, continuando la palabra INGECO encerrado en un rectangular en color azul y al pie la razón social completa INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION S.A., conforme al modelo adjunto:



Inscrita el 04 de marzo de 1996, con certificado N° 6507, vigente hasta el 04 de marzo de 2026, que distingue obras de construcción en general, de la clase 37 de la Clasificación Internacional.

- b) INGE & CON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA solicitó, mediante expediente N° 647240-2016, el registro de la marca  para distinguir servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional.

Mediante Resolución N° 17626-2019/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado debido a que consideró que existe riesgo de confusión con la marca , inscrita con certificado N° 6507. Dicha resolución fue apelada por parte de la solicitante.

Mediante Resolución N° 2030-2017/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, confirmó la resolución emitida por la primera instancia.

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar lo siguiente:

- (i) Si se encuentra acreditado el uso, por parte de la denunciada, del signo objeto de cuestionamiento y, de ser así, si dicho uso infringe el derecho de propiedad industrial alegado por la denunciante.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



- (ii) De ser el caso:
- a. Si el uso del signo objeto de cuestionamiento constituye actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión.
 - b. Si el uso del signo objeto de cuestionamiento constituye actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de explotación indebida de la reputación ajena.
 - c. La sanción que corresponde imponer a la denunciada por la infracción incurrida.
 - d. Si corresponde ordenar la aplicación de las medidas definitivas solicitadas.
 - e. Si corresponde disponer el pago de costas y costos del procedimiento a favor de INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

3.1. Infracción a los derechos de propiedad industrial

3.1.1. Ejercicio legítimo de la denuncia por infracción

Para la adquisición del derecho exclusivo sobre una marca nuestra legislación ha adoptado el sistema atributivo, sistema por el cual el derecho es "atribuido" a quien obtiene el registro de la marca; así pues, tal exclusividad tendrá como faceta negativa la facultad de prohibir su uso a terceros, premisa que ha sido recogida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que en su artículo 155, literales a, b, c y d, prescribe: "*El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales (...); c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro (...)*".

En el presente caso, la Comisión se pronunciará con relación a las marcas de la denunciante, inscritas con certificados N° 100540 y N° 6507 las mismas que constituyen base de su denuncia.

3.1.2. Determinación del signo utilizado por la denunciada

Para estos efectos debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Lo manifestado por la denunciante y los medios probatorios que presentó consistentes en:
 - Hojas impresas correspondientes a la página web www.ingeycon.com.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



- Impresión de la consulta RUC de la denunciada.
 - Copia de la Resolución N° 2030-2017/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 647240-2016.
 - Copia de la Resolución N° 17626-2016/DSD-INDECOPI, recaída en el expediente N° 647240-2016.
 - Copia de la Resolución N° 19574-2016/DSD-INDECOPI, recaída en el expediente N° 647240-2016.
 - Impresión de la consulta de expediente de Indecopi, relacionada con el expediente N° 647240-2016.
- El Acta de Inspección del 04 de diciembre de 2017 y las fotografías que se tomaron en dicha oportunidad.
 - Lo manifestado por la denunciada y los medios probatorios que presentó consistentes en:
 - Impresión de una búsqueda en google de la página web www.ingeco.com.pe.
 - Hojas impresas relacionadas con una lista de actividades económicas clasificadas por el sistema de la Sunat.

Evaluados los actuados referidos, se advierte que:

- De la impresión de la consulta RUC de INGE & CON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, si bien se aprecia que dicha persona ha declarado ante la autoridad tributaria (Sunat), que la actividad económica principal que realiza está relacionada con la arquitectura e ingeniería, ello no resulta suficiente para concluir que efectivamente dicha actividad ha sido desarrollada por la denunciada.

Sin perjuicio de lo anterior, de la consulta RUC no se verifica el uso del signo materia

de denuncia 

- De la copia de las Resoluciones N° 2030-2017/TPI-INDECOPI, N° 17626-2016/DSD-INDECOPI y N° 19574-2016/DSD-INDECOPI, se verifica que éstas fueron emitidas por la Dirección de Signos Distintivos y por la Sala Especializada en Propiedad Industrial en el trámite del expediente N° 647240-2016 relacionado con una solicitud

de registro, efectuada por la denunciada, respecto de la marca 

Cabe agregar que, tal como se indicó en el informe de antecedentes, el signo solicitado fue denegado debido a que ambas instancias determinaron que resultaba semejante a la marca inscrita con certificado N° 6507, una de las cuales es la base de la presente denuncia.

Asimismo, de la consulta de expediente de Indecopi, relacionada con el Expediente N° 647240-2016 se verifica que el registro fue denegado.



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI

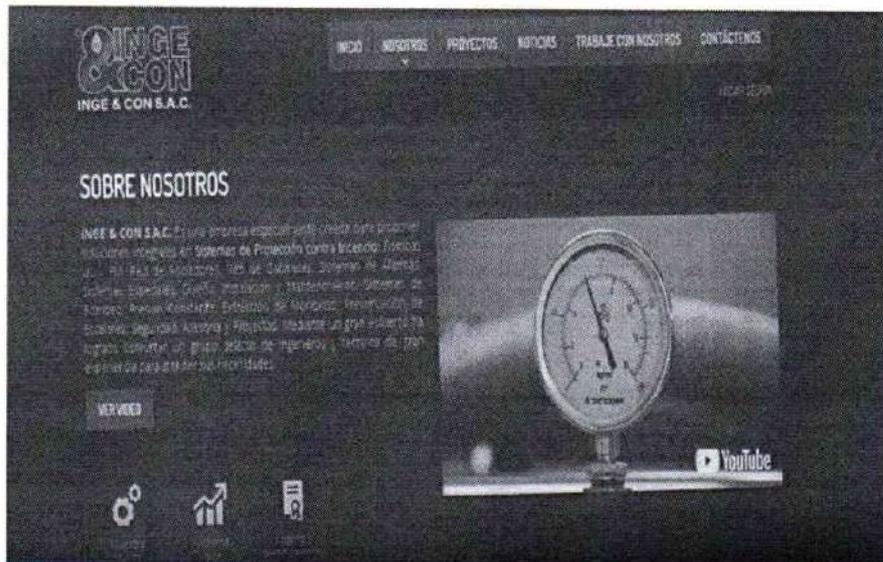


- Del escrito de contestación presentado por la denunciada se verifica que reconoce que se dedica a brindar servicios relacionados con sistemas de protección contra incendios. Actividad que se encuentra descrita en su página web www.ingeycon.com.
- Del Acta de Inspección del 04 de diciembre de 2017, así como de las fotografías tomadas en dicha oportunidad y de las hojas impresas correspondientes a la página web www.ingeycon.com⁴ se verifica que INGE & CON SOCIEDAD ANONIMA



CERRADA usó el signo para distinguir servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios.

En dicha página se puede apreciar la descripción de los servicios que brinda y el signo con el que los identifica.



Algunas de las fotografías tomadas en la diligencia de inspección son las siguientes:



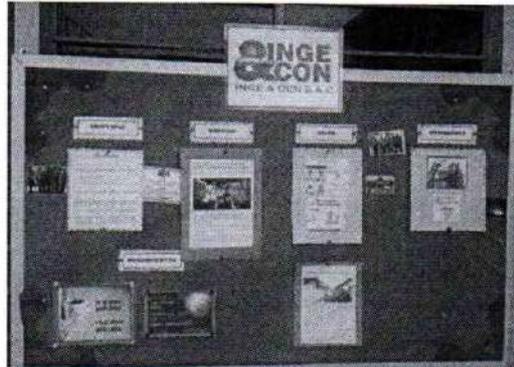
⁴ Dicha web corresponde a la denunciada, dado el reconocimiento expreso de dicha parte.
Página 8 de 20



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



- La denunciada indicó que debido a que desconocía la decisión de la SPI⁵ es que seguía usando el signo materia de denuncia en su página web. Asimismo, agregó que, en cumplimiento de la medida cautelar dictada, ha dejado de usar el signo objeto de cuestionamiento.

Al respecto, es preciso indicar que, el hecho que la denunciada haya desconocido la decisión de la segunda instancia en lo relacionado al signo que solicitó, no la exime de alguna responsabilidad ya que la determinación de una infracción se centrará objetivamente en verificar si el signo utilizado por la denunciada y el signo base de denuncia son confundibles.

De otro lado, si bien manifestó que actualmente habría cesado el uso del signo



, ello no resulta relevante a fin de desvirtuar la conducta denunciada, dado que el análisis del presente expediente se centrará en hechos realizados, por parte de la denunciada, con anterioridad a la interposición de la denuncia.

En virtud a lo expuesto y considerando la valoración conjunta de todos los medios probatorios obrantes en autos, se concluye que la denunciada brindó servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios con el siguiente signo:



⁵ Sala Especializada en Propiedad Intelectual.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ



Así, a efectos de determinar si se han vulnerado los derechos de Propiedad Industrial de INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, corresponde a la Comisión establecer si existe riesgo de confusión entre el signo utilizado por la denunciada y las marcas registradas base de la presente denuncia.

3.1.3. Evaluación del riesgo de confusión entre los signos en conflicto

INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA sustentó su denuncia en la titularidad de sus marcas inscritas con certificados N° 100540 y N° 6507, con las cuales considera que el signo objeto de cuestionamiento resulta confundible.

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 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 conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

- Servicios a los que se refieren los signos en conflicto

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

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

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



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares.

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

- Respecto a la marca inscrita con certificado N° 100540

En el presente caso, el signo objeto de cuestionamiento distingue servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios, de la clase 37 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue servicios de construcción, de reparación, de instalación, de la clase 37 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se verifica que los servicios de instalación de sistemas de protección contra incendios distinguidos con el signo objeto de cuestionamiento se encuentran incluidos en los servicios de instalación distinguidos con la marca registrada.

De otro lado, existe vinculación entre los servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios distinguidos con el signo objeto de cuestionamiento y los servicios de construcción y de reparación distinguidos con la marca registrada, toda vez que son servicios que pueden ser prestados por los mismos agentes del mercado, compartir los mismos canales en que son ofertados y estar dirigidos al mismo público usuario.

En tal sentido, habiéndose verificado que se cumple con uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, se procederá a determinar si el signo objeto de cuestionamiento es o no semejante en grado de confusión con los signos base de la denuncia. Además, dada la identidad entre los servicios a 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.

- Respecto a la marca inscrita con certificado N° 6507

En el presente caso, el signo objeto de cuestionamiento distingue servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios, de la clase 37 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue obras de construcción en general, de la clase 37 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se verifica que existe vinculación entre los servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios distinguidos el signo objeto de



cuestionamiento y los servicios de construcción en general distinguidos con la marca registrada, toda vez que son servicios que pueden ser prestados por los mismos agentes del mercado, compartir los mismos canales en que son ofertados y estar dirigidos al mismo público usuario.

En tal sentido, habiéndose verificado que se cumple con uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, se procederá a determinar si el signo objeto de cuestionamiento es o no semejante en grado de confusión con el signo base de la denuncia.

- 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".*



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo N° 1075 señala que *“tratándose de un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 48 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.*

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

Para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que, por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino que más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

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

Previamente, al examen comparativo entre los signos en conflicto, cabe indicar que las siglas S.A.C. hacen referencia una forma societaria (sociedad anónima cerrada), por lo que, la misma no será tomada en cuenta en el presente examen.

En ese sentido, se advierte lo siguiente:

MARCAS BASE DE LA DENUNCIA	SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO
	

Realizado el examen comparativo, se aprecia que los signos en conflicto son semejantes, debido a que ambos se encuentran conformados por similares denominaciones INGECO (marcas registradas) e INGECON (signo objeto de cuestionamiento). En efecto, ambos signos presentan la misma secuencia de vocales I-E-O y similar secuencia de consonantes N-G-C (marcas base de denuncia) y N-G-C-N (signo objeto de cuestionamiento), variando únicamente en presencia de la última consonante.

Cabe señalar que, si bien los signos en conflicto cuentan con elementos gráficos y cromáticos adicionales, tales como la representación de letras estilizadas en color azul y un



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



logotipo en color rojo (marcas base de denuncia) y la representación del conector "&" en cuya parte superior se aprecia una pequeña llama, todo en color azul (signo objeto de cuestionamiento), ello no desvirtúa la semejanza anteriormente señalada.

- Conclusión

Por lo expuesto, dada la identidad y/o vinculación entre los servicios a los que se refieren los signos en conflicto, así como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comisión concluye que éstos resultan confundibles.

Por las consideraciones señaladas, la denunciada ha infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el artículo 155, literal d) de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia formulada por INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

3.2. Respecto a la denuncia por actos de competencia desleal

3.2.1. Ejercicio legítimo de la denuncia por competencia desleal

En principio, la aplicación de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, sancionada por Decreto Legislativo N° 1044, no se encuentra condicionada a que exista una relación de competencia entre denunciante y denunciado. En este contexto, el artículo 28, numeral 28.2, del mencionado cuerpo de leyes señala que "... Quien presente una denuncia de parte no requerirá acreditar la condición de competidor o consumidor vinculado al denunciado, bastando únicamente que se repute afectado efectiva o potencialmente por el acto de competencia desleal que denuncia...".

3.2.2. Competencia funcional de la Comisión de Signos Distintivos

El artículo 98 del Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, prescribe en su primer párrafo que "*Las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, que estén referidos a algún elemento de la propiedad industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, estén o no inscritos, serán de exclusiva competencia de la autoridad nacional competente en materia de propiedad industrial, según corresponda, siempre que las referidas denuncias sean presentadas por el titular del respectivo derecho ...*".

Por su parte, el antes citado Decreto Legislativo N° 1044, prescribe en su Quinta Disposición Complementaria Final, que "*La competencia administrativa para la aplicación de esta Ley en la determinación y sanción de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena que se encuentren vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual se encuentra asignada a la Comisión de Propiedad Intelectual correspondiente, conforme lo indique la legislación especial en dicha materia, y únicamente si la denuncia de parte fuera presentada por el titular del derecho o por quien éste hubiera facultado para ello*".

Página 14 de 20



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



De la revisión de los actuados, se advierte que en este caso se presentan los supuestos antes mencionados toda vez que existen derechos de propiedad industrial involucrados, los mismos que se derivan del registro de una marca, y además la denuncia ha sido interpuesta por la titular de dicho signo, por la supuesta comisión de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena.

En consecuencia, se concluye que esta Comisión resulta competente para pronunciarse acerca de los actos de competencia desleal alegados por la denunciante.

3.2.3. Examen de la supuesta comisión de los actos de competencia desleal

Uno de los pilares fundamentales del sistema de economía de libre mercado es el derecho que tienen los empresarios para competir libremente en el mercado por captar las preferencias de los consumidores o usuarios, lo cual redundaría en beneficio de éstos últimos, quienes van a tener mayores y mejores opciones para elegir a fin de satisfacer adecuadamente sus necesidades. En tal sentido, nuestra legislación sobre la materia está orientada a generar los mecanismos que permitan a los empresarios competir libre y lealmente en el mercado, sancionando a aquéllos competidores que se valen de medios ilícitos para captar las preferencias de los consumidores en perjuicio de los derechos de otros competidores.

Precisamente, entre las conductas desleales sancionadas por nuestra legislación, encontramos los actos de confusión y los actos de explotación indebida de la reputación ajena, previstos en los artículos 9 y 10 del Decreto Legislativo N° 1044.

- Acerca de los actos de confusión

El artículo 9 del precitado Decreto Legislativo N° 1044, prescribe que los actos de confusión *"Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde..."*.

En este aspecto, la doctrina señala que para determinar si se presenta un acto de confusión, es importante tener en cuenta determinadas pautas, tales como la forma de comercialización de los productos o provisión de los servicios respectivos, el nivel de atención de los consumidores de tales productos o servicios, el grado de distintividad de los elementos que sirvan para identificar o indicar el origen empresarial de los productos o servicios en cuestión y el grado de similitud existente entre tales elementos, entre otros.

Conviene precisar que la confusión a la que se refiere el artículo 9 precitado está referida a los casos en que una persona no cuenta con un derecho de exclusiva respecto a determinados elementos con los que se identifica en el mercado y un tercero imita esas características que permiten al consumidor identificar el origen empresarial de los productos o servicios que ofrece.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



En el caso de autos, la denunciante fundamenta su denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión con relación a sus marcas registradas con certificados N° 100540 y N° 6507.

Como se advierte, la confusión que se alega es respecto a sus signos registrados, no encontrándose en este caso involucrados elementos adicionales que identifiquen a la denunciante en el mercado.

En consecuencia, carece de sentido recurrir a la figura del acto de confusión previsto en el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1044, en tanto la conducta imputada por la denunciante es susceptible de ser reprimida en su integridad por las normas de propiedad industrial⁶.

Por lo expuesto, la presente denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, resulta improcedente al no encontrarse enmarcada dentro de los supuestos previstos en el Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal.

- Acerca de los actos de explotación indebida de la reputación ajena

El artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1044 prescribe que los actos de explotación indebida de la reputación ajena "*Consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero...*".

Al respecto, existen establecidos algunos criterios que deben tomarse en cuenta a fin de determinar si existe un acto de explotación de la reputación ajena, a saber: (i) el grado de esfuerzo desplegado por el titular para propiciar su prestigio y reputación, (ii) la proximidad competitiva existente entre el tercero y el titular del signo, y (iii) el nivel de afectación a las posibilidades de explotación que corresponden al titular, generado por la utilización del signo por parte del tercero.

En el caso de autos, la denunciante no ha presentado pruebas destinadas a demostrar que, a la fecha de la denuncia, las marcas base de la misma poseían un grado de implantación elevado o gozaban de prestigio en el mercado de manera que se encontraban posicionadas en el mismo, así como en la mente del sector de consumidores correspondiente.

Por lo expuesto, la presente denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de explotación de la reputación ajena, resulta improcedente al no encontrarse enmarcada

⁶ Conforme lo ha sostenido la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en diversos pronunciamientos, «... no es posible la acumulación de acciones por infracción a los derechos de propiedad industrial y por competencia desleal en la modalidad de actos de confusión, cuando el acto infractor puede ser reprimido en su totalidad por las normas de propiedad industrial, dado que ello significaría dejar sin fundamento al sistema de registro...». Al respecto, cfr. Resolución N° 0761-2010/TPI-INDECOPI del 09 de abril de 2010, p. 28.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



dentro de los supuestos previstos en el Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal.

3.3. Imposición de la sanción

En el presente caso, teniendo en cuenta que la presente infracción se configura por el uso de un signo similar a las marcas registradas base de la denuncia, esta Comisión considera que corresponde imponer la sanción de MULTA a INGE & CON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Decreto Legislativo N° 1075.

Artículo 120.- Sanciones

Sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan, se podrán imponer las siguientes sanciones:

- a) Amonestación
- b) Multa.

Las multas que la autoridad nacional competente podrá establecer por infracciones a derechos de propiedad industrial serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. En los casos en los cuales el provecho ilícito real obtenido de la actividad infractora, sea superior al equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la multa podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad infractora.

La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.

Si el obligado no cumple en un plazo de cinco (5) días hábiles con lo ordenado en la resolución que pone fin a la instancia o con la que se agota la vía administrativa, se le impondrá una sanción de hasta el máximo de la multa permitida y se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la autoridad nacional competente podrá duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla la resolución, sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que corresponda.

Asimismo, para la determinación de la sanción, el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, establece lo siguiente:

Artículo 121.- Determinación de la sanción

Para determinar la sanción a aplicar, la autoridad nacional competente tendrá en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

- a) el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción;
- b) la probabilidad de detección de la infracción;
- c) la modalidad y el alcance del acto infractor;
- d) los efectos del acto infractor;
- e) la duración en el tiempo del acto infractor;
- f) la reincidencia en la comisión de un acto infractor;



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



g) la mala fe en la comisión del acto infractor.

De ser el caso, estos criterios también serán tomados en cuenta a efectos de graduar la multa a imponer.

En el presente caso, teniendo en cuenta que la normativa anteriormente señalada y el hecho que la infracción se configura por el uso de un signo similar a las marcas registradas base de la denuncia, esta Comisión considera que corresponde realizar el análisis de la graduación para la imposición de la multa a imponer a INGE & CON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA para lo cual debe tomarse en cuenta lo siguiente:

- La denunciada ha utilizado un signo similar a los signos registrados por la denunciada para distinguir servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios.
- No existe información respecto del provecho ilícito que la denunciada pudo haber obtenido con la comisión de la infracción.

En virtud de lo expuesto, la Comisión considera que el monto de la multa a imponer, a fin de que genere efectos disuasivos, debe quedar establecido en 02 (dos) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

3.4. Medidas definitivas

En la medida que se ha verificado la existencia de una infracción por parte de la denunciada, corresponde prohibirle el uso del signo, conforme se puede observar en el numeral 3.1.2 de la presente resolución, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente de los elementos que se les pudiera haber adicionado para distinguir servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios, de la clase 37 de la Clasificación Internacional.

Dicha prohibición incluye, además, la obligación de retirar de los circuitos comerciales los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales en los que se utiliza el signo infractor, así como los materiales y medios que sirvieron predominantemente para cometer la infracción.

3.5. Costas y costos del procedimiento

El artículo 126 del Decreto Legislativo N° 1075, establece que la autoridad podrá ordenar que la parte vencida asuma el pago de las costas y costos del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el Indecopi.

De esta manera, se establece que la orden de pago de costas y costos obedece a una facultad discrecional de la Autoridad Administrativa, facultad que según la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI⁷ —refiriéndose al infractor— no

⁷ De acuerdo a lo dispuesto mediante Resolución N° 135-2000/TPI-INDECOPI del 26 de enero de 2000, recaída en el expediente N° 280-98/ODA-AI.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



debería encontrarse relacionada con los costos que genera a las empresas perjudicadas la comisión de una infracción, sino que más bien debería estar relacionada con la razonabilidad o no de que la materia controvertida sea discutida y resuelta dentro de un procedimiento administrativo.

En este contexto, al evaluar si corresponde ordenar el pago de costas y costos a la infractora, deberá tenerse en cuenta, en primer lugar, si la infracción es de tal gravedad que pudiera considerarse evidente para quienes la cometen que será objeto de una denuncia y, por lo tanto, de la instauración de un procedimiento que va a demandar gastos para la denunciante y/o para la propia Administración. En segundo lugar, deberá tenerse en cuenta la conducta asumida por la infractora durante el procedimiento, en tanto una conducta renuente u obstruccionista elevaría los costos del proceso, lo cual justificaría disponer el pago de las costas y costos en cuestión, mientras que una conducta idónea y colaboradora podría evitar disponer dicho pago.

En atención a las incidencias del procedimiento, en concordancia con lo indicado en el numeral 3.1 de la presente Resolución, el uso de un signo similar a las marcas de la denunciante, permite presumir que la denunciada se encontraba en condiciones de prever que podía ser objeto de una denuncia.

En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde imponer a la denunciada el pago de las costas y costos en los cuales ha incurrido INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA en el presente procedimiento.

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 FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, de Perú, contra INGE & CON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, de Perú.

Segundo: SANCIONAR a INGE & CON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, de Perú, identificada con RUC N° 20512977333, con una multa equivalente a 02 (dos) Unidades Impositivas Tributarias, que deberá ser cancelada dentro del término de 15 (quince) días útiles en la Tesorería del INDECOPI, bajo apercibimiento de ser cobrada en la vía coactiva. La multa impuesta será rebajada en un 25% en caso de que la infractora cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del plazo indicado, en tanto no interponga recurso impugnativo contra la presente Resolución.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



Tercero: PROHIBIR a INGE & CON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, de Perú, el uso del signo infractor, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios, de la clase 37 de la Clasificación Internacional.

Cuarto: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de confusión, interpuesta por INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, de Perú, contra INGE & CON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, de Perú.

Quinto: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, interpuesta por INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, de Perú, contra INGE & CON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, de Perú.

Sexto: DISPONER que INGE & CON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, de Perú, asuma el pago de las costas y costos incurridos por INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, de Perú, con motivo del presente procedimiento.

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

Regístrese y comuníquese



HUGO FERNANDO GONZÁLEZ CODA

Vicepresidente de la Comisión de Signos Distintivos