APELACIÓN 3341-2013 NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

Sumilla: "Los actos de confusión como actos de competencia desleal pueden presentarse bajo tres manifestaciones: 1) Confusión directa, es cuando los consumidores no pueden diferenciar los bienes, los servicios o establecimientos de una empresa concurrente en el mercado frente a los de otra empresa concurrente, viéndose inducidos a error al considerar que guardan identidad entre sí, tomando a un bien, a un servicio o a un establecimiento por otro; esta confusión podría ocurrir a causa de una extrema similitud en signos, presentación o apariencia general de los bienes, los servicios o los establecimientos en cuestión; 2) Confusión indirecta, es cuando los consumidores pueden diferenciar claramente los bienes, servicios o establecimientos distintos, pero pueden pensar, equivocadamente que pertenecen a la misma empresa concurrente, cuando en realidad pertenecen a dos empresas concurrentes distintas. Dicha confusión podría ocurrir a causa de algunas similitudes en signos, presentación o apariencia general de los bienes, los servicios o los establecimientos en cuestión; 3) Confusión en la modalidad de riesgo de asociación, cuando los consumidores pueden diferenciar bienes, prestaciones o establecimientos de una empresa concurrente en el mercado frente a los de otra empresa concurrente, pero pueden, como consecuencia de la similitud existente entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de ambas empresas, considerar que entre ambas existe vinculación económica u organizativa, cuando en realidad dicha vinculación no existe; que dicha confusión podría darse a causa de una mínima similitud en signos, presentación o apariencia general de los bienes, los servicios o los establecimientos en cuestión".

Lima, veintinueve de agosto de dos mil catorce.-

VISTOS; La presente causa signada con el número tres mil trescientos cuarenta y uno - dos mil trece, con el expediente administrativo acompañado; de conformidad con el Dictamen del Señor Fiscal Adjunto Supremo en lo Civil; y producida la votación con arreglo a Ley; se emite la siguiente sentencia: -----CONSIDERANDO: -----

PRIMERO.- Que, es materia de grado la sentencia apelada obrante de fojas trescientos veintisiete a trescientos treinta y siete, de fecha quince de agosto de dos mil doce, expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de la Justicia de Lima, que declara infundada la demanda interpuesta por Import y Export Gold Sun Sociedad Anónima Cerrada contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la

APELACIÓN 3341-2013 LIMA NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

Propiedad Intelectual - INDECOPI y otro, sobre Nulidad de Resolución Administrativa. -----

SEGUNDO.- Que, el demandante al apelar señala sustancialmente que: i) La impugnada incurre en error al sostener que los productos son confundibles entre sí, cuando basta una simple comparación entre los productos para apreciar que si bien la apariencia general, esto es, el cuerpo del bolígrafo muestra elementos similares; sin embargo, los mismos son propios de los productos que se comercializan en el mercado (forma general, dimensiones, tapa superior grande, etcetera) de otro lado, las empaquetaduras no son similares, por el contrario, en cada caso se puede diferenciar los productos por la marca que los identifica y por lo tanto identificar su origen empresarial, pues en cada empague consta la marca del producto y el nombre del fabricante entre otros datos; ii) Los bolígrafos y empaques objeto de denuncia son presentaciones estandarizadas que se utilizan en el mercado para este tipo de productos, no solo por la forma de bolígrafos, sino también por los colores empleados en los mismos o el tipo de letra (imprenta y mayúsculas) que se usan tanto en el producto como en los empaques. Señala que las características de los bolígrafos no son objeto de monopolización, careciendo el denunciante de un derecho de excluir a la competencia, pues son comunes en el mercado; además que los colores de los bolígrafos y empaques no son exclusiva de una determinada empresa, ni mucho menos producen en la mente del consumidor razonable un especifico origen empresarial; más aun si las marcas G-Kristal y Faber-Castell son suficientemente visibles en los bolígrafos y empaquetaduras; iii) No se ha considerado que un consumidor razonable que adquiere los productos advertirá que ambos productos son de distinto origen empresarial por las notorias diferencias que existen entre sus marcas (G-Kristal y Faber-Castell) y la información que obra en el empaque, es decir, el nombre de los importadores y por ello considera que no existe ningún riesgo de confusión directo o indirecto, ni explotación de la reputación ajena, ni posible riesgo de confusión en

APELACIÓN 3341-2013 LIMA NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

la modalidad de riesgo de asociación entre la presentación de los bolígrafos Faber-Castell y G-Kristal, por lo que ambos pueden coexistir en el mercado. ------TERCERO.- Que, en el caso de autos, se advierte que Import y Export Gold Sun Sociedad Anónima Cerrada solicita como pretensión principal que se declare la nulidad de la Resolución número 0430-2008/SDC-INDECOPI que confirmó la Resolución número 140-2007/CCD-INDECOPI que declaro fundada la denuncia formulada por A.W. Faber-Castell Unternehmensverwaltung GMBH & Co. en contra de Import y Export Gold Sun Sociedad Anónima Cerrada por la comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena. Que confirma la multa de quince (15) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y la medida complementaria de cese definitivo e inmediato de la comercialización de los bolígrafos materia de la denuncia u otros de naturaleza similar, en tanto sus cuerpos y empaques presenten elementos de diseño, tipográfico y colores que les den una presentación general similar a los productos comercializados por A.W. Faber-Castell Unternehmensverwaltung GMBH & Co.; y como pretensión accesoria, que como consecuencia de la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal, debe declararse infundada la denuncia formulada por A.W. Faber-Castell Unternehmensverwaltung GMBH & Co. por actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena y en consecuencia anular la multa de quince (15) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y la medida complementaria de cese definitivo e inmediato de la comercialización de los bolígrafos materia de la denuncia u otros de naturaleza similar, en tanto sus cuerpos y empaques presenten elementos de diseño, tipográfico y colores que les den una presentación general similar a los productos comercializados por A.W. Faber-Castell Unternehmensverwaltung GMBH & Co. ------

<u>CUARTO.</u>- Que, del expediente administrativo se advierte que: 1) El día veintiuno de febrero de dos mil siete, A.W. Faber-Castell Unternehmensverwaltung GMBH & Co. denunció a Import y Export Gold Sun Sociedad Anónima Cerrada por actos de

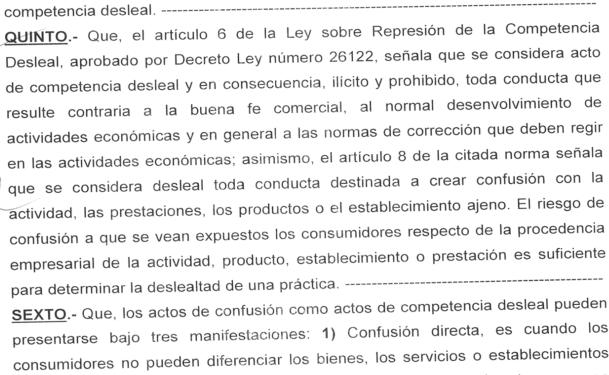
APELACIÓN 3341-2013 LIMA NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

competencia desleal en las modalidades de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena previstas en los artículos 8 y 14 del Decreto Ley número 26122 -Ley sobre Represión de la Competencia Desleal; 2) Mediante proveído 3 de fecha veinticinco de junio de dos mil siete, la Secretaria Técnica de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal declaró en rebeldía a Import y Export Gold Sun Sociedad Anónima Cerrada; 3) El dos de julio de dos mil siete Import y Export Gold Sun Sociedad Anónima Cerrada se apersono al procedimiento señalando que reservaba su derecho a contestar la denuncia oportunamente; 4) Mediante Resolución número 140-2007/CCD-INDECOPI de fecha nueve de agosto de dos mil siete, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal declaro fundada la denuncia formulada por A.W. Faber-Castell Unternehmensverwaltung GMBH & Co. contra Import y Export Gold Sun Sociedad Anónima Cerrada por la comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, contemplados en los artículos 8 y 14 del Decreto Legislativo número 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, en consecuencia sanciono a Import y Export Gold Sun Sociedad Anónima Cerrada con una multa de quince (15) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y le ordeno en calidad de medida complementaria, el cese definitivo e inmediato de la comercialización de los bolígrafos materia de denuncia u otros de naturaleza similar, en tanto sus cuerpos y empaques presenten elementos de diseño, tipografía y colores que les den una presentación general similar a los productos comercializados por A.W. Faber-Castell Unternehmensverwaltung GMBH & Co.; 5) El día veintitrés de agosto de dos mil siete, Import y Export Gold Sun Sociedad Anónima Cerrada interpone recurso de apelación; 6) Mediante Resolución número 0430-2008/SDC-INDECOPI de fecha cinco de marzo de dos mil ocho, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - Sala de Defensa de la Competencia confirma la Resolución número 140-2007/CCD-INDECOPI de fecha nueve de agosto de dos mil siete, que declaro fundada la denuncia formulada por A.W. Faber-Castell Unternehmensverwaltung GMBH & Co. y

4

APELACIÓN 3341-2013 NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

confirma la multa de quince (15) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y la medida complementaria ordenadas por la comisión de represión de la competencia desleal. ------



presentarse bajo tres manifestaciones: 1) Confusión directa, es cuando los consumidores no pueden diferenciar los bienes, los servicios o establecimientos de una empresa concurrente en el mercado frente a los de otra empresa concurrente, viéndose inducidos a error al considerar que guardan identidad entre sí, tomando a un bien, a un servicio o a un establecimiento por otro; esta confusión podría ocurrir a causa de una extrema similitud en signos, presentación o apariencia general de los bienes, los servicios o los establecimientos en cuestión; 2) Confusión indirecta, es cuando los consumidores pueden diferenciar claramente los bienes, servicios o establecimientos distintos, pero pueden pensar, equivocadamente que pertenecen a la misma empresa concurrente, cuando en realidad pertenecen a dos empresas concurrentes distintas. Dicha confusión podría ocurrir a causa de algunas similitudes en signos, presentación o apariencia general de los bienes, los servicios o los establecimientos en cuestión; 3) Confusión en la modalidad de riesgo de asociación, cuando los consumidores

APELACIÓN 3341-2013 NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

pueden diferenciar bienes, prestaciones o establecimientos de una empresa concurrente en el mercado frente a los de otra empresa concurrente, pero pueden, como consecuencia de la similitud existente entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de ambas empresas, considerar que entre ambas existe vinculación económica u organizativa, cuando en realidad dicha vinculación no existe; que dicha confusión podría darse a causa de una mínima similitud en signos, presentación o apariencia general de los bienes, los servicios o los establecimientos en cuestión. -----SÉTIMO.- Que, el riesgo de confusión antes citado debe evaluarse atendiendo a la capacidad de diferenciación de un consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria, teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los productos o de las prestaciones materia de evaluación. -----OCTAVO.- Que, en el caso de autos, la empresa apelante refiere que su producto bolígrafo "G-Kristal 081" es diferente al producto bolígrafo "Faber-Castell 031" de **GMBH** & Co. aue Faber-Castell Unternehmensverwaltung empaquetaduras se señala el origen empresarial del producto por lo que no puede causar confusión; sin embargo, al efectuarse el análisis de confundibilidad, se observa en su conjunto, que si bien los bolígrafos presentan elementos similares propios de los productos que se comercializan en el mercado como estar elaborados a base de plástico, ser de forma delgada y alargada y usar una tapa delgada, sin embargo, se observa que presentan un diseño y combinación de colores muy similares (cuerpo o caña del bolígrafo corresponde a un cilindro en forma octogonal de color verde fosforescente, la punta de la carga del bolígrafo es dorada y mediana, tapa y tapón que se encuentra en el extremo opuesto a la punta son ambas del mismo color - azul, rojo o negro, dependiendo del color de la tinta y la tapa del bolígrafo que presenta cuatro líneas en relieve - tres que bordean su extremo inferior y uno sobre el asa, la parte superior de la tapa presenta tres hendiduras; y el tipo de letra (la inscripción de la denominación del bolígrafo presenta la misma tipografía e incluye la palabra "Fine" "031 Fine

APELACIÓN 3341-2013 LIMA NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

FABER - CASTELL" "081 Fine G - KRISTAL", lo cual podría causar confusión en el público consumidor quien no podría distinguir claramente el origen empresarial del producto "G-Kristal", no obstante que las denominaciones antes señaladas son distintas, por lo que no puede coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión indirecta. ------NOVENO .- Que, de igual manera la empaquetadura del producto bolígrafo "G-Kristal 081" presentan características similares a la empaquetadura del bolígrafo "Faber-Castell 031", puesto que el tipo y tamaño de la letra usada en el signo (G-Kristal 081) y la posición de la misma en el empaque es similar a la del producto "Faber-Castell 031" conforme se advierte de fojas ciento veintinueve, así como el eolor utilizado en el empaque es semejante, lo que podría causar confusión en el consumidor, más aun si estos productos se comercializan en el mismo mercado (librerías y lugares de venta de artículos de escritorio). ------<u>DÉCIMO</u>.- Que, finalmente en cuanto a lo alegado de que el denunciante carece de un derecho de excluir a la competencia, debe señalarse que si bien Faber-Castell Unternehmensverwaltung GMBH & Co. no tiene registrado el diseño de la presentación de los bolígrafos, ni ha acreditado que utilizado dicho diseño durante el tiempo que ha permanecido en el mercado, la denunciada no ha cuestionado el uso de éste por parte de dicha empresa, debiéndose agregar que por el tiempo transcurrido la empresa apelante conocía que el diseño del bolígrafo correspondía al denunciante. -----Por las razones anotadas y de conformidad a lo establecido por el artículo 364 del Código Procesal Civil: CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas trescientos veintisiete a trescientos treinta y siete, de fecha quince de agosto de dos mil doce, emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de la Justicia de Lima, que declara infundada la demanda; en los seguidos por Import y Export Gold Sun Sociedad Anónima Cerrada contra el

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la

APELACIÓN 3341-2013 LIMA NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

Propiedad Intelectual - INDECOPI y otro, sobre Nulidad de Resolución Administrativa; y los devolvieron. Ponente Señor Miranda Molina, Juez Supremo.-S.S.

VALCÁRCEL SALDAÑA

CABELLO MATAMALA

MIRANDA MOLINA

CUNYA CELI

CALDERÓN PUERTAS

Dra. Carmen Rosa Champac Cabezas Secretaria(e) Sala Civil Transitória Corte Suprema 1 4 OCT 200

8