



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

SOLICITANTE : JOSÉ LUIS URIBE COELLO

OPOSITORA : MCDONALD'S CORPORATION

Riesgo de confusión entre signos que se refieren a servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial – Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

Lima, once de enero de dos mil veintitrés.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 27 de julio de 2021, José Luis Uribe Coello (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación McHOTEL ICA – PERÚ DE JOSÉ LUIS URIBE y logotipo (se reivindica colores¹), conforme al modelo, para distinguir hospedaje temporal; hospedaje en hoteles; hoteles de resort; reserva de hoteles; organización de alojamiento en hoteles; reservas de habitaciones de hotel por agencias de viajes; servicios de hoteles, moteles y centros turísticos de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 13 de setiembre de 2021, McDonald's Corporation (Estados Unidos de América) formuló oposición al registro del signo solicitado, manifestando lo siguiente:

¹ Se aprecian los colores: azul, negro y amarillo.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD



- La marca MCDONALD'S continúa ostentando el carácter de notoriamente conocida con relación a los servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial².
- El signo solicitado constituye una transcripción parcial de la marca notoria MCDONALD'S, susceptible de generar confusión y un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca.
- Ha registrado en el Perú su marca notoria MCDONALD'S, de conformidad con el siguiente detalle, el cual señala de manera ilustrativa:

Marca	Certificado No.	Servicios	Vencimiento
McDonald's	2957	Clase 43.- Servicios prestados o asociados con restaurantes, y otros establecimientos o facilidades relacionados en procurar comidas y bebidas y en la venta y promoción de alimentos, preparación de comida para llevar, servicios de restaurante	23 de noviembre de 2024 *
	5356	Clase 43.- Servicios prestados o relacionados con restaurantes y otros establecimientos o facilidades encargadas de procurar alimentos y bebidas para el consumo y también en la venta y promoción de especialidades combinadas de alimentos; preparación de alimentos para llevar.	08 de abril de 2022

- Es titular en el Perú de numerosas marcas que incluyen en su conformación la partícula MC, para distinguir servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, en virtud de las cuales sustenta su oposición:

² Cabe precisar que la notoriedad de la marca MCDONALD'S ha sido reconocida mediante las Resoluciones N° 1484-2019/CSD-INDECOPI, N° 584-2016/TPI-INDECOPI, N° 1134-2016/TPI-INDECOPI y N° 1133-2016/TPI-INDECOPI.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual****RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD**

Marca	Certificado N°	Vigencia
McAHORRO	43461	25/09/2026
McCAFE	39291	02/08/2025
McDonald's	2957	23/11/2024
	5356	08/04/2022
McDONALD'S GRANDES PLACERES PEQUEÑOS PRECIOS	4717	07/03/2028
McBURGER	8135	27/08/2026
McCOFFEE	40623	02/02/2026
McCOMBO	9880	13/02/2027
McMENU	33844	14/11/2023
	16473	17/12/2028

- La marca MCDONALD'S es notoriamente conocida, con relevante presencia en el mercado peruano, en donde abrió su primer restaurante el 18 de octubre de 1996.
- Actualmente, cuenta con 29 restaurantes operando en el Perú, con presencia en Lima, Trujillo, Cusco, Arequipa y Chiclayo, generando más de 1500 puestos de trabajo.
- La marca MCDONALD'S ha sido declarada notoria mediante las siguientes resoluciones: Resolución N° 1484-2019/CSD-INDECOPI, N° 0584-2016/TPI-INDECOPI, 1134-2016/TPI-INDECOPI y N° 1133-2016/TPI-INDECOPI.
- Las situaciones de hecho y de derecho que motivaron el reconocimiento de notoriedad de la marca MCDONALD'S no han variado a la fecha de la solicitud de registro del presente procedimiento, tal como lo demuestra con la impresión de diversas publicaciones que adjunta.
- La partícula MC que forma parte de su marca notoria es reproducida de forma idéntica por el signo solicitado.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

- La denominación HOTEL ICA – PERÚ DE JOSÉ LUIS URIBE, del signo solicitado carece de distintividad con relación a los servicios de la clase 43 que pretende distinguir.
- El signo solicitado resulta susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria MCDONALD’S, así como un aprovechamiento indebido de su prestigio.
- El prefijo MC/MAC es el distintivo principal y característico de las marcas MCDONALD’S.
- Los signos en cuestión se encuentran referidos a productos y/o servicios que se vinculan.
- Amparó su oposición en lo establecido en los literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486³.

Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso y adjuntó copias de las Resoluciones N° 1484-2019/CSD-INDECOPI, N° 0584-2016/TPI-INDECOPI y N° 1133-2016/TPI-INDECOPI.

No obstante haber sido debidamente notificado, el solicitante no absolvió el traslado de la oposición formulada.

Con fecha 10 de diciembre de 2021, José Luis Uribe Coello, señaló lo siguiente:

- De la búsqueda de antecedentes fonéticos se advierte que existen otras marcas registradas en la clase 43, que incluyen el término MC, tales como:

Marcas	Certificados
MCLAREN'S	125170
MCCARTHY'S IRISH PUB RESTAURANT LIVE MUSIC BEERGARDEN	115291
MC MERCADO CAMBALACHE	134454

³ **Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) 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; (...)

(...) h) 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.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

- El término MC no es distintivo y/o exclusivo de Mc Donald's, al existir otras marcas que incluyen dicho término y coexisten pacíficamente en el mercado.
- El signo solicitado incluye su nombre JOSE LUIS URIBE, ya que es una persona muy conocida en su localidad, lo que hace que se diferencie de otras marcas.
- El signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad y no se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

Mediante Resolución N° 2349-2022/CSD-INDECOPI de fecha 20 de abril de 2022, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada e INSCRIBIÓ (entiéndase OTORGÓ) el registro del signo solicitado.

Al respecto, consideró lo siguiente:

(i) Notoriedad de las marcas MCDONALD'S

- De la valoración de las pruebas presentadas en el presente expediente así como de las resoluciones adjuntadas por la opositora, se determina que se mantienen las condiciones de hecho necesarias para reconocer el carácter notorio de la marca MCDONALD'S, por lo que se considera que la marca MCDONALD'S continúa cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser considerada notoria para identificar comidas rápidas y los servicios prestados a través de establecimientos comerciales mediante los cuales se comercializan las mismas, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.
- Se determina que la referida notoriedad se mantiene al tiempo de la evaluación de la presente solicitud de registro.

Conclusión

- Se determina que corresponde analizar si en el presente caso resulta de aplicación la prohibición contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 respecto de la marca notoria MCDONALD'S.
- No se ha acreditado el carácter notoriamente conocido de la marca razón por la cual el referido signo no resulta merecedor de la protección ampliada que la ley otorga a este tipo especial de signos distintivos.



(ii) Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

- Al haberse determinado que la marca MCDONALD'S goza de la calidad de notoriamente conocida en el país en que se solicita el registro y teniendo en



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

cuenta además que ésta pertenece a un tercero distinto al solicitante, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de la marca notoria.

- Analizados los signos se advierte que la denominación del signo solicitado contiene una transcripción parcial⁴ de la marca notoria, toda vez que adopta la partícula inicial MC de la marca notoria.
- Habiéndose determinado que el signo solicitado constituye una transcripción parcial de la marca notoria MCDONALD'S, que pertenece a un tercero, corresponde determinar si el registro del signo solicitado 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.

Evaluación del riesgo de confusión o de asociación

Si bien los signos bajo análisis distinguen algunos de los mismos servicios y servicios vinculados, dado que éstos no resultan semejantes, se determina que el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de producir riesgo de confusión o asociación en el público usuario, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

Conclusión de la aplicación del Artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

El signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición del literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

(iii) Evaluación del riesgo de confusión⁵

- Se advierte que existe vinculación entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que distinguen y/o publicitan las marcas registradas y lema comercial de la opositora, puesto que dichos servicios pueden brindarse de forma conjunta, siendo que en nuestro medio resulta

⁴ La Comisión precisó lo siguiente: "Según el criterio de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, TRANSCRIPCIÓN es "copiar en una parte lo escrito en otra. Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida". Al respecto, puede consultarse la Resolución N° 1017-2001/TPI-INDECOPI, de fecha 01 de agosto de 2001, emitida en el expediente N° 85373-1999, correspondiente a la solicitud de registro de la marca CRYSTAL AIR, para distinguir productos de la clase 03 de la Clasificación Internacional".

⁵ Cabe precisar que si bien la Resolución de Primera Instancia en su ítem 3.3., señala que McDonald's Corporation sustentó su oposición en el registro de marcas que incluyen las clases 29 y 30, ello obedece a un error material, en tanto que en su ítem 3.3.1 se efectuó el examen de riesgo de confusión con relación a las marcas que sí constituyen base de oposición de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

común que las empresas que ofrecen servicio de hospedaje temporal, brinden al mismo tiempo en sus instalaciones servicios de expendio de comidas y bebidas, no sólo dirigidos a aquellas personas que hacen uso del servicio de hospedaje, sino al público en general.

- Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado McHOTEL ICA - PERÚ DE JOSE LUIS URIBE y logotipo y las marcas registradas en las que basa su oposición, se advierte que los signos no resultan semejantes.

Signo solicitado	Marcas registradas	Certificado
	McDonald's	2957
	MCAHORRO	43461
	MCBURGER	8135
	McCAFE	39291
	MCCOFFEE	40623
		5356
	MCCOMBO	9880
		16473
	MCMENU	33844
	McDonald'S Grandes Placeres Pequeños Precios Lema de la marca MC DONALD'S y logotipo (Certificado N° 2957)	4717

Conclusión

Si bien los signos en cuestión distinguen algunos de los mismos servicios y/o servicios o productos vinculados, dado que los éstos no resultan semejantes, se determina que el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

(iv) Aplicación de la jurisprudencia invocada

Aplicación de la jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD


Si bien la jurisprudencia invocada representa una línea de criterio o tendencia resolutive de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi, se debe tener en consideración que las conclusiones a que se arribe en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente.

Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido Tribunal solo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de resolver el caso respecto del cual se formuló la solicitud de interpretación prejudicial, mas no en todos los casos sometidos a su competencia.

(v) Consideración final

Se ha tenido a la vista las siguientes marcas registradas a favor de la opositora McDonald's Corporation, con las que se determina que el signo solicitado no es susceptible de generar riesgo de confusión.

Marcas	Certificados
CASA RONALD MCDONALD	75329
	11625
RONALD MCDONALD FAMILY ROOM	73402
RONALD MCDONALD HOUSE	75327
SALA FAMILIAR RONALD MCDONALD	73400
SOLO EN MCDONALD'S	45327

Con fecha 13 de mayo de 2022, la opositora McDonald's Corporation interpuso recurso de **apelación** señalando lo siguiente:

- La marca MCDONALD'S continúa ostentando el carácter de marca notoria para identificar servicios de la clase 43, por lo que debe extremarse la protección jurídica de los elementos que la conforman, es decir, tanto de la partícula MC como del término DONALD'S.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

- La protección de la marca notoria debe ser eficaz e ir más allá del principio de especialidad y del riesgo de confusión.
- El reforzamiento de la protección jurídica de una marca notoria está dado a efectos de evitar el riesgo de confusión e impedir que su prestigio y reputación sea aprovechada por quienes pretenden registrar nuevos signos que copian sus distintivas características, así como la dilución de su fuerza distintiva y de su valor comercial.
- El signo solicitado constituye una transcripción parcial de su marca notoria MCDONALD´S, al adoptar la partícula inicial MC, lo cual ha sido reconocido por la Comisión de Signos Distintivos.
- El signo solicitado sí resulta susceptible de generar riesgo de confusión indirecta o asociación con la marca notoria MACDONALD´S, así como un aprovechamiento injusto de su prestigio.
- Los términos HOTEL ICA – PERÚ DE JOSÉ LUIS URIBE que conforman al signo solicitado, son alusivos al rubro hotelero, íntimamente vinculado al rubro alimenticio; por tanto, carecen de distintividad.
- El término HOTEL informa sobre el tipo de servicio que se pretende brindar; la frase ICA-PERÚ informa la localidad en donde se brindarán los servicios; la expresión DE JOSÉ LUIS URIBE, informa sobre el nombre del titular del local (hotel), el cual dado su minúsculo tamaño, pasa inadvertido; y, el diseño de tres estrellas informa sobre la categoría del servicio hotelero.
- Es la partícula MC, la que cumple un rol preponderante tanto en el signo solicitado como en la marca notoria, por lo que dicho elemento será el que tenga mayor atención del público.
- El signo solicitado no cuenta con elementos distintivos adicionales que le permitan marcar una radical diferencia con la marca notoria MCDONALD´S, lo que hará que ambos signos sean asociados por el público de los servicios de la clase 43, quien pensará que comparten el mismo origen empresarial.
- Los signos bajo análisis están referidos a servicios vinculados, lo que determina que el signo solicitado sea susceptible de generar riesgo de confusión indirecta con la marca notoria MCDONALD´S.
- Si bien en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial coexisten las siguientes marcas registradas, las cuales comparten las partículas MC/MAC, ello se debe a que sus elementos adicionales sí son altamente distintivos y

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

cumplen con su función diferenciadora, lo que no se da en el caso del signo solicitado.

Marcas registradas	Certificado
	115291
MCLAREN'S	125170
	36059
	134454

- De otorgarse a registro el signo solicitado se generaría un riesgo real de aprovechamiento indebido e injusto del prestigio de la marca por parte del solicitante.
- Dicha situación le produciría un enorme perjuicio a su empresa que ha construido una imagen positiva de su marca MACDONALD'S convirtiéndola en notoria.
- En la protección ampliada que le corresponde a su marca notoria debe evitarse que su imagen positiva sea explotada por el solicitante en su propio beneficio y en perjuicio de los intereses comerciales de su empresa, así como del público de los servicios de la clase 43.
- El signo solicitado sí se encuentra incurso en la prohibición contenida en el artículo 136 incisos a) y h) de la Decisión 486.
- La partícula MC no solo forma parte de la marca notoria MCDONALD'S sino que es el elemento distintivo común de todas sus marcas registradas en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.
- El signo solicitado claramente copia la partícula MC característica de sus marcas registradas.
- El signo solicitado pretende distinguir servicios que se vinculan con los servicios que distinguen sus marcas registradas

Con fecha 25 de junio de 2022, José Luis Uribe Coello absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto, señalando lo siguiente:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

- La existencia de diversas marcas que incluyen en su conformación el término MC, no resulta determinante para establecer semejanzas o diferencias entre los signos confrontados.
- La partícula MC no es distintiva y/o exclusiva de la opositora, ya que existen otras marcas registradas a favor de terceros que la incluyen y coexisten pacíficamente en el mercado.
- El signo solicitado cuenta adicionalmente con la denominación DE JOSÉ LUIS URIBE, la cual indica que dicha persona desea emprender un negocio de hoteles con su nombre, toda vez que es muy conocida en su localidad.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si el signo solicitado McHOTEL ICA – PERÚ DE JOSÉ LUIS URIBE y logotipo resulta confundible con las marcas base de oposición.
- b) Si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

- a) La opositora, McDonald's Corporation (Estados Unidos de América) es titular del registro de los siguientes signos en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, en base a los cuales sustentó su oposición:

Marca	Certificado	Servicios	Vigencia
McDonald's	2957	Servicios prestados o asociados con restaurantes, y otros establecimientos o facilidades relacionados en procurar comidas y bebidas y en la venta y promoción de alimentos, preparación de comida para llevar, servicios de restaurante.	23.11.2024



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros


INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI


EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

MCAHORRO	43461	Servicios de preparación y expendio de comidas para llevar.	25.09.2026
MCBURGER	8135	Servicios prestados o asociados con restaurantes en función y en franquicia y otros establecimientos o facilidades que proporcionan comidas y bebidas listas para el consumo; servicios prestados o asociados en la preparación y venta de comida para llevar; servicios prestados o asociados en el diseño.	27.08.2026
McCAFE	39291	Servicios de operación y manejo de restaurantes a través de franquicias y otros establecimientos o instalaciones, a través de franquicias o ausente esta modalidad, vinculados con el expendio de alimentos y bebidas preparados para el consumo; preparación de comidas para llevar y servicios de restaurantes de comidas para llevar.	02.08.2025
MCCOFFEE	40623	Restaurantes y otros establecimientos o instalaciones vinculados con el expendio de alimentos y bebidas preparadas para el consumo; preparación de comidas para llevar y servicios de restaurantes de comidas para llevar.	02.02.2026
	5356	Servicios prestados o relacionados con restaurantes y otros establecimientos o facilidades encargadas de procurar alimentos y bebidas para el consumo y también en la venta y promoción de especialidades combinadas de alimentos; preparación de alimentos para llevar.	08.04.2032
MCCOMBO	9880	Servicios prestados o asociados con restaurantes en funcionamiento y de franquicia y otros establecimientos o facilidades, comprometidos en proporcionar comida y bebida listas para el consumo; servicios prestados o asociados con la preparación y venta de productos para llevar.	13.02.2027

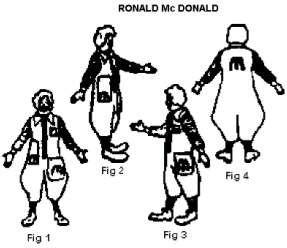
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

 <p>Mc NUGGET BUDDIES</p>	<p>16473</p>	<p>Servicios prestados o asociados con: 1) operación y franquicia de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones que se encargan de suministrar comida y bebidas preparadas para el consumo; 2) preparación de comida para llevar; 3) diseño de tales restaurantes, establecimientos e instalaciones y todos los demás servicios.</p>	<p>17.12.2028</p>
<p>MCMENU</p>	<p>33844</p>	<p>Operación y puesta en marcha de restaurantes y restaurantes a través de franquicias y otros establecimientos o instalaciones a través de franquicias o ausente esta modalidad, vinculados con el suministro de alimentos y bebidas preparados para consumo; preparación de alimentos para llevar y servicios de restaurantes que expenden alimentos para llevar.</p>	<p>14.11.2023</p>
<p>Mcdonald'S Grandes Placeres Pequeños Precios</p> <p>Lema de la marca MC DONALD´S y logotipo (Certificado N° 2957)</p>	<p>4717</p>	<p>Servicios prestados o asociados con restaurantes, y otros establecimientos o facilidades relacionados en procurar comidas y bebidas y en la venta y promoción de alimentos, preparación de comida para llevar, servicios de restaurante.</p>	<p>07.03.2028</p>

b) Asimismo, es titular de las siguientes marcas en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial:

Marca	Certificado	Servicios	Vigencia
<p>CASA RONALD MCDONALD</p>	<p>75329</p>	<p>Suministro de hospedaje temporal.</p>	<p>20.02.2033</p>
 <p>RONALD Mc DONALD</p>	<p>11625</p>	<p>Servicios suministrados a asociados a restaurantes y otros establecimientos o facilidades destinadas en procurar alimentos y bebidas preparadas para consumo y también en la venta y promoción de especialidades combinadas de alimentos; servicios de administración en el</p>	<p>12.08.2025</p>

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual****RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD**

		establecimiento y operación de restaurantes.	
RONALD MCDONALD FAMILY ROOM	73402	Suministro de habitaciones de hospitalidad dentro de hospitales, para familias con niños hospitalizados.	14.09.2032
RONALD MCDONALD HOUSE	75327	Suministro de hospedaje temporal.	20.02.2033
SALA FAMILIAR RONALD MCDONALD	73400	Suministro de habitaciones de hospitalidad dentro de hospitales, para familias con niños hospitalizados.	14.09.2032
SOLO EN MCDONALD'S	45327	Servicios de restaurantes, preparaciones de alimentos y bebidas para el consumo, preparación y venta de alimentos para llevar.	12.02.2027

c) En la clase 43 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas diversas marcas a favor de terceros que incluyen las partículas MC/MAC, tales como:

Marca/Titular	Certificado	Servicios	Vigencia
 TITULAR Johan Hugo Nolasco Taboada	134454	Servicios de restaurantes; servicios de bares de comida rápida; servicios de cafetería; servicios de comedores; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de restaurantes de autoservicio; información y asesoramiento en materia de preparación de comidas.	12.11.2031
 TITULAR Enrique Arturo Martínez Lastra	115291	Servicios de bares y restaurantes.	20.05.2029

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual****RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD**

MCLAREN'S TITULAR Víctor Alejandro De La Torre Palacios	125170	Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.	09.10.2030
 TITULAR Arturo Rafael García-Regal Marticorena	36059	Servicio de restauración (sandwichs, jugos y cremoladas).	11.08.2024
 TITULAR Felipe Ricardo Arnaiz Barraza	117835	Servicio de restauración (alimentación)	11.09.29

2. Cuestión previa – Extremo consentido

Mediante Resolución N° 2349-2022/CSD-INDECOPI de fecha 20 de abril de 2022, la Comisión de Signos Distintivos determinó, entre otros aspectos:

- Que la notoriedad de la marca MCDONALD'S se mantiene en el tiempo, por lo que se considera que continúa cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser considerada notoria, para identificar comidas rápidas y los servicios prestados a través de establecimientos comerciales mediante los cuales se comercializan las mismas, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.
- Que no se ha acreditado el carácter notoriamente conocido de la marca



razón por la cual el referido signo no resulta merecedor de la



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

protección ampliada que la ley otorga a este tipo especial de signos distintivos.

Dichos extremos no han sido materia de apelación; por lo que, al haber quedado consentidos, no corresponde a la Sala emitir pronunciamiento al respecto.

3. Determinación del riesgo de confusión

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe tener en cuenta la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso N° 198-IP-2015⁶), en la cual se señala lo siguiente:

“Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir”.

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-2015⁷, el Tribunal Andino estableció que: *“Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.”*

⁶ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2585 del 2 de octubre de 2015.

⁷ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

En esa línea, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de los siguientes elementos: a) la similitud o conexión competitiva entre los productos y/o servicios; y, b) la similitud entre los signos, para lo que se deberá tener en cuenta la fuerza distintiva de los signos. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión.

Así, puede ser que, ante marcas idénticas, en caso de que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

3.1 Respetto de los servicios

Al verificarse que el extremo de la resolución que determinó que los signos en cuestión se encuentran referidos a servicios que se vinculan no fue cuestionado; éste ha quedado consentido; por lo que no corresponde a la Sala emitir pronunciamiento sobre dicho extremo.

3.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios.

Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en el Proceso N° 529-IP-2016⁸.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán del grado de la atención que usualmente el consumidor medio preste para la adquisición y contratación de los productos o servicios a distinguir.

Cabe indicar que en caso de los signos mixtos deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, es decir aquél que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

- a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
- b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Sobre esto Fernández - Novoa⁹, señala, *“...a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca”*.

El citado autor señala que *“de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”*. Considera que la primacía de esta pauta se basa en que *“a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (...) En algunos casos, el predominio del componente denominativo puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del*

⁸ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.

⁹ Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

El autor agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que el componente figurativo de una marca mixta adquiera preminencia, a saber: i) factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que tanto el signo solicitado McHOTEL ICA – PERÚ DE JOSÉ LUIS URIBE y logotipo como las marcas registradas MC DONALD’S y logotipo (Certificado N° 2957), MC DONALD’S y logotipo (Certificado N° 5356) y MC NUGGET BUDDIES y logotipo (Certificado N° 16473) son signos de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente cuál es el elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

En el caso de dichos signos será relevante tanto el aspecto denominativo por ser la forma cómo se solicitarán los productos en el mercado, como el gráfico, debido a las características y combinación de los elementos que lo conforman, tal como se aprecia a continuación:

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD



En el caso de las denominaciones compuestas por más de un término es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o cuál es el que sirve para determinar la impresión en conjunto, ya que los signos pueden ser idénticos o semejantes si contienen el mismo elemento relevante. Ello solo se puede determinar en cada caso concreto y analizando la particular conformación de la denominación compuesta de que se trate.

En ese sentido, se advierte que en el signo solicitado McHOTEL ICA – PERÚ DE JOSÉ LUIS URIBE y logotipo será relevante la partícula Mc, toda vez que el término HOTEL, resulta descriptivo de los servicios que se pretende identificar, los términos ICA y PERÚ hacen referencia de la ubicación geográfica en donde se ofrecerán los servicios y la denominación DE JOSÉ LUIS URIBE indica el nombre del titular de los servicios que se ofrecerán; razón por la que no deberán ser tomados en cuenta en el examen comparativo.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

En cuanto a las marcas registradas, MCCAFE, MCCOMBO y MCMENU, el elemento denominativo relevante lo constituye la partícula MC, en tanto que, CAFÉ, COMBO y MENU resultan descriptivos de los productos y/o promociones que se ofrecen a mérito de los servicios de restauración y/o expendio de alimentos que identifican las referidas marcas.

Asimismo, en las marcas registradas MCBURGER y MCCOFEE, será relevante la partícula MC, en la medida en que los términos BURGER y COFFE pese a encontrarse en idioma inglés podrán ser entendidos por el público consumidor como hamburguesa y café, por lo que resultan igualmente descriptivos¹⁰.

En lo que respecta a la marca MC NUGGET BUDDIES y logotipo, resultan relevantes la partícula MC y la denominación BUDDIES, toda vez que si bien el término NUGGET se encuentra en idioma extranjero, debido a su constante uso en el mercado¹¹, será entendida por el público consumidor como un trozo de pollo o pescado rebozado¹², resultando una denominación descriptiva, por lo que no deberá ser tomada en cuenta para el presente análisis.

Realizado el examen comparativo entre los signos en cuestión se advierte lo siguiente:

¹⁰ Así, por ejemplo en el mercado peruano existen diversos establecimientos con las denominaciones COFFEE y BURGER tales como: SMALL PLACE COFFEE & FUN, STARBUCKS COFFEE, ORGÄNIKA PERU COFFEE, BURGER KING, STREET BURGER, entre otros.

¹¹ En el mercado se ha verificado la existencia de diversos productos que incluyen la denominación NUGGET:



¹² <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/nugget>

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

- Entre el elemento denominativo relevante del signo solicitado **McHOTEL ICA – PERÚ DE JOSÉ LUIS URIBE** y logotipo y la marca **MCDONALDS** y logotipo (Certificado N° 2957)
- Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado está conformado por su elemento denominativo dispuesto en una grafía en los colores azul y negro, acompañado de la figura estilizada de tres estrellas de color amarillo ubicadas en la parte superior de la denominación, en tanto que la marca registrada presenta una grafía sencilla de color negro.

Signo solicitado	Marca registrada

- Desde el punto de vista fonético, el elemento denominativo relevante del signo solicitado Mc forma parte de la marca registrada MCDONALDS.
- Entre el elemento denominativo relevante del signo solicitado **McHOTEL ICA – PERÚ DE JOSÉ LUIS URIBE** y logotipo y la marca **MCDONALDS** y logotipo (Certificado N° 5356)

- Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado está conformado por su elemento denominativo dispuesto en una grafía en los colores azul y negro, acompañado de la figura estilizada de tres estrellas de color amarillo ubicadas en la parte superior de la denominación, mientras que la marca registrada, además de su denominación, incluye la letra M estilizada formando dos arcos.

Signo solicitado	Marca registrada

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

- Desde el punto de vista fonético, el elemento denominativo relevante del signo solicitado compuesto por la partícula Mc forma parte de la marca registrada MCDONALDS.
- Entre el elemento denominativo relevante del signo solicitado **McHOTEL ICA – PERÚ DE JOSÉ LUIS URIBE** y logotipo y el elemento denominativo relevante de la marca **MC NUGGET BUDDIES** y logotipo (Certificado N° 16473)
- Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado está conformado por su elemento denominativo dispuesto en una grafía en los colores azul y negro, acompañado de la figura estilizada de tres estrellas de color amarillo ubicadas en la parte superior de la denominación; por su parte la marca registrada, está constituida por su elemento denominativo y la figura caricaturizada de seis Nuggets.



- Desde el punto de vista fonético, el elemento denominativo relevante del signo solicitado compuesto por la partícula Mc forma parte de la marca registrada.
- Entre el elemento denominativo relevante del signo solicitado **McHOTEL ICA – PERÚ DE JOSÉ LUIS URIBE** y logotipo y la marca **MCAHORRO** (Certificado N° 43461)
- Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado incluye elementos denominativos, figurativos y cromáticos, en tanto que la marca registrada es denominativa.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

Signo solicitado	Marca registrada
	MCAHORRO

- Desde el punto de vista fonético, el único elemento denominativo relevante del signo solicitado Mc forma parte de la marca registrada.
- Entre el elemento denominativo relevante del signo solicitado **McHOTEL ICA – PERÚ DE JOSÉ LUIS URIBE** y logotipo y el elemento denominativo relevante de las marcas **MCBURGER, MCCAFE, MCCOFEE, MCCOMBO, MCMENU**, (Certificados N° 8135, N° 39291, N° 40623, N° 9880 y N° 33844)
- Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado, además de estar constituido por su elemento denominativo incluye elementos figurativos y cromáticos, en tanto que las marcas registradas son meramente denominativas.

Signo solicitado	Marcas registradas
	MCBURGER MCCAFE MCCOFEE MCCOMBO MCMENU

- Desde el punto de vista fonético, los signos bajo análisis comparten el mismo elemento denominativo relevante Mc.
- Entre el elemento denominativo relevante del signo solicitado **McHOTEL ICA – PERÚ DE JOSÉ LUIS URIBE** y logotipo y el lema comercial **MCDONALD'S GRANDES PLACERES PEQUEÑOS PRECIOS** (Certificado N° 4717)

Debido a que en el presente caso el examen comparativo deberá efectuarse entre una marca solicitada y un lema comercial, cabe señalar lo siguiente:

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

- El lema comercial es una frase usada como complemento de una marca y sólo de esa manera se presentan los lemas en el mercado.
- En estos signos se protege el mensaje publicitario que se transmite a la mente de los consumidores y no la literalidad de cada uno de los términos que los conforman.
- Cualquier cotejo de un lema con otro signo distintivo debe hacerse considerando al lema en su integridad, como una unidad indivisible y sin considerar las palabras aisladamente.
- En la comparación de una marca con un lema debe tenerse en cuenta si el mensaje que se transmite es el mismo.

Realizado el examen comparativo entre el elemento denominativo relevante del signo solicitado **McHOTEL ICA – PERÚ DE JOSÉ LUIS URIBE** y logotipo y el lema comercial **MCDONALD’S GRANDES PLACERES PEQUEÑOS PRECIOS** (Certificado N° 4717) se advierte lo siguiente:

- El término MC no transmite un mensaje publicitario y puede ser percibido como una denominación de fantasía.
- La connotación que posee el lema comercial **MCDONALD’S GRANDES PLACERES PEQUEÑOS PRECIOS** podrá ser entendida por el público usuario como una descripción de la calidad de los servicios y de lo económico de sus precios.

En tal sentido, el elemento relevante del signo solicitado no transmite mensaje alguno, a diferencia del lema comercial registrado.

Signo solicitado	Lema registrado
	MCDONALD’S GRANDES PLACERES PEQUEÑOS PRECIOS

3.3. Evaluación de riesgo de confusión

- Con relación al signo solicitado y al lema comercial registrado



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

De acuerdo con lo señalado, si bien existe vinculación entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los que publicita el lema comercial, los mismos presentan diferencias conceptuales, lo cual determina que sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público usuario.

➤ Con relación al signo solicitado y a las marcas registradas base de oposición

Por lo expuesto, teniendo en cuenta que los signos bajo análisis están referidos a algunos servicios vinculados y comparten de manera relevante la partícula MC en su conformación, se configura un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al público usuario a creer que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas; debiendo indicarse que si bien se ha verificado que en la clase 43 existen registrados a favor de terceros marcas que incluyen en su conformación la partícula MC, sin embargo, al encontrarse acompañados de elementos distintivos adicionales, éstos permiten diferenciarlos entre sí, lo que no ocurre en el presente caso.

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el **artículo 136 inciso a)** de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro al resultar confundible con las siguientes marcas:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

Marca	Certificado
McDonald's	2957
	5356
 Mc NUGGET SUCCESS	16473
MCAHORRO	43461
MCBURGER	8135
McCAFE	39291
MCCOFFEE	40623
MCCOMBO	9880
MCMENU	33844

No obstante lo expuesto, la Sala advierte que la opositora a su vez alegó que el signo solicitado se encuentra incurso también en la prohibición de registro establecida en el **artículo 136 inciso h)** de la Decisión 486, motivo por el cual, corresponde efectuar el análisis respecto a dicho argumento.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

4. Prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

Mediante Resolución N° 2349-2022/CSD-INDECOPI de fecha 20 de abril de 2022, la Comisión de Signos Distintivos determinó, entre otros aspectos que la notoriedad de la marca MCDONALD'S se mantiene en el tiempo, por lo que se considera que continúa cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser considerada notoria, para identificar comidas rápidas y los servicios prestados a través de establecimientos comerciales mediante los cuales se comercializan las mismas, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

Asimismo, consideró que la denominación del signo solicitado constituye una transcripción parcial de la marca notoria, toda vez que incluye la partícula inicial MC de la misma.

Dichos extremos no han sido materia de apelación; correspondiendo ahora determinar si el registro del signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

4.1 Determinación del riesgo de confusión

4.1.1 Respecto a los servicios

Resulta de aplicación lo desarrollado en el Punto 3.1.

4.1.2 Examen comparativo

Resulta de aplicación lo desarrollado en el Punto 3.2.

Realizado el examen comparativo entre el elemento denominativo relevante del signo solicitado **McHOTEL ICA – PERÚ DE JOSÉ LUIS URIBE** y la marca notoria MCDONALD'S, se advierte lo siguiente:

- Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado incluye elementos denominativos, figurativos y cromáticos, en tanto que la marca notoria está constituida por la denominación MCDONALD'S.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

- Desde el punto de vista fonético, el único elemento denominativo relevante del signo solicitado forma parte de la marca notoria.

Por las consideraciones expuestas, dado que los signos en comparación distinguen algunos servicios que se vinculan y comparten de manera relevante la partícula MC en su conformación, se configura un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al público usuario a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca notoria.

Cabe precisar que aun cuando en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas a favor de terceros diversas marcas que incluyen en su conformación la partícula MC, éstas incluyen elementos denominativos y/o gráficos adicionales que permiten diferenciarlas de la marca notoria, situación que no ocurre con el signo solicitado.

5. Determinación del riesgo de asociación

El riesgo de asociación es una figura regulada en diversas legislaciones¹³, que se encuentra incorporada en el derecho de marcas de la Comunidad Andina a través de la Decisión 486.

Sobre el riesgo de asociación se ha pronunciado el Tribunal Andino, en el Proceso 140-IP-2009¹⁴, señalando lo siguiente:

“Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

(...)

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al

¹³ Se trata de una figura desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal del Benelux y adoptada en el Derecho de marcas de la Unión Europea a través de la Directiva comunitaria 89/104. Así, en el texto de los artículos 4.1 (b) y 5.1 (b) de la mencionada directiva figura el inciso “un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior”.

¹⁴ Información extraída de la página web de la Comunidad Andina, www.comunidadandina.org.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”¹⁵.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena”.

A decir de Fernández - Novoa¹⁶, existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de asociación. En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión¹⁷, y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión¹⁸.

La Sala considera que el riesgo de asociación amplía los alcances del riesgo de confusión en la medida que este se produce cuando a pesar de no existir vinculación o conexión competitiva entre los productos y/o servicios que

¹⁵ Ver Proceso 70-IP-2008. Interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la GOAC No. 1648 de 21 de agosto de 2008).

¹⁶ Tratado sobre Derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, Barcelona, 2001, p. 292 y ss.

¹⁷ 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.

¹⁸ 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, que 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



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

identifican los signos en conflicto; es factible que el consumidor llegue a pensar que entre las empresas titulares de los referidos signos existe una relación o vinculación económica. Ello puede deberse a que; como consecuencia de la difusión, en el sector correspondiente, de ciertas prácticas comerciales y por el empleo de similar tecnología o insumos para la fabricación de los productos o la prestación de los servicios, el consumidor puede asociar los productos o servicios induciéndolo a pensar que existe algún tipo de relación entre las empresas.

Tal como se indicó anteriormente, para que se produzca el riesgo de asociación, deben presentarse dos circunstancias: que el consumidor asocie los productos o servicios distinguidos con los signos en conflicto (a pesar de no existir vinculación o conexión competitiva) y que éstos presenten semejanza o identidad.

Respecto a lo primero, en el presente caso, conforme se ha señalado anteriormente existe vinculación entre los servicios que identifican los signos.

Con relación a lo segundo, tal como se indicó en el numeral anterior, de otorgarse el signo solicitado, se produciría un riesgo de confusión indirecto.

En consecuencia, no existe riesgo de inducir a los consumidores a asociar ambos signos en el mercado.

6. Dilución de la marca

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.

El Tribunal de la Comunidad Andina¹⁹ ha precisado que: *“Respecto del riesgo de dilución, se busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento*

¹⁹ En el Proceso 6-IP-2009 (Gaceta Oficial N° 1727 de fecha 30 de junio de 2009).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”

Asimismo, ha establecido lo siguiente:

“La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y, por tanto, de su valor comercial.

El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”.

Carlos Fernández Novoa²⁰ señala, respecto del debilitamiento o dilución de la fuerza distintiva de una marca, que si el público comprueba que la marca renombrada es usada por un tercero en relación con productos diferentes de aquellos a los que viene aplicándose la marca, no tiene lugar ciertamente un riesgo de confusión; pero es indudable que en tal hipótesis el público recordará la marca, y al percibir que la misma no es usada únicamente por el titular, ante los ojos del público se desvanecerá el carácter distintivo y el potencial publicitario de la marca renombrada.

Tal como lo señala Monteagudo, la forma típica y tradicional de dilución es la utilización del mismo signo o uno muy parecido para distinguir productos o servicios completamente diferentes. Sin embargo, 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 marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aún los más distanciados competitivamente. En ese sentido,

²⁰ Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 418.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

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.²¹

6.1 Aplicación al caso

En el presente caso, no corresponde establecer la existencia de dilución entre los signos en comparación, ya que se ha indicado que se encuentran referidos a servicios vinculados.

7. Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

La buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado por la titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y – *sobre todo* – a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al titular innegables ventajas puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el acentuado *goodwill* de la marca se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad. De esta forma, la buena reputación de la marca es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser explotado por el titular de la marca directamente (lanzando productos o servicios bajo esa marca) o indirectamente (a través de licencias a terceros respecto de productos o servicios diferentes a los que ha venido aplicándose la marca).

Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, 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. Este aprovechamiento es posible porque la imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o servicios diferentes a los que venía distinguiendo²².

²¹ La protección frente a la dilución supone la tutela específica del valor empresarial que posee la marca de alto renombre con su importante penetración en el mercado: fuerza publicitaria y excepcionalidad que han de ser protegidos frente a actuaciones de terceros susceptibles de menoscabar esa singular posición. Monteagudo, La protección de la marca renombrada, Primera Edición, Madrid 1995, p. 277.

²² De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Suiza en la Sentencia del 24 de marzo de 1998, recaída en la demanda interpuesta por Nike International Limited (titular de la marca NIKE registrada en



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

Respecto al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, el Tribunal Andino en el Proceso N° 70-IP-2008 señala lo siguiente:

“En relación con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin importar (...) los productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido. Esta protección está ligada a la función publicitaria de la marca y, se diferencia de la anterior, en que la finalidad del competidor parasitario es sólo un aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado lo siguiente:

“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 representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; 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”.

Suiza, para distinguir productos de las clases 18, 25 y 28) contra Campomar, S.L. (titular de la marca NIKE inscrita en España para distinguir artículos de perfumería de la clase 3), “la marca renombrada tiene como rasgo característico el que su elevado potencial publicitario puede ser explotado no sólo en relación con los productos o servicios registrados, sino también en otros sectores. Esta explotación debe quedar reservada al titular de la marca renombrada. El logro del renombre exige muchos esfuerzos. El titular de la marca debe aprovecharse del producto de los frutos de tales esfuerzos; tales frutos no pueden ser atribuidos a un tercero... A la vista del renombre alcanzado por la marca de la demandante salta a la vista que vender sus productos de perfumería y cosméticos masculinos, las demandadas se aprovecharon objetivamente de la buena fama de la marca de la demandante. En efecto, la imagen dinámico-deportiva que el público asocia con la marca de la demandante es perfectamente transferible a una línea de cosméticos en cuya comercialización también se ensalza la deportiva”.

M-SPI-01/01

34-39



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

La doctrina señala que el supuesto de aprovechamiento indebido del renombre de la marca²³ implica que la marca correspondiente posee una imagen positiva o renombre entre el público. La imagen y el mensaje positivo que irradia la marca renombrada son transferibles a productos y servicios que no son en sentido estricto similares a los productos para los que viene siendo utilizada la correspondiente marca renombrada. La transferencia de la imagen de la marca renombrada a otros productos se efectúa mediante procesos asociativos que tienen lugar en la mente del consumidor²⁴.

La sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir a la inversión necesaria para la creación y consolidación de esa imagen positiva.

7.1 Aplicación al caso

En el presente caso, teniendo en consideración que los signos en comparación resultan semejantes, la Sala considera que la imagen y el prestigio que proyecta la marca notoriamente conocida podría ser transferida a los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado, por lo que se configuraría un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria de McDonald's Corporation.

8. Conclusión

En virtud de lo señalado en los numerales precedentes, se determina que el registro del signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición prevista en el **artículo 136 inciso h)** de la Decisión 486, por lo que corresponde denegar su acceso a registro.

²³ Si bien en la cita en cuestión se habla de la marca "renombrada", tal como se ha señalado anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no hace distinción entre marca renombrada y marca notoria, es decir, ambas denominaciones las trata como sinónimos.

²⁴ Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 413 y 414.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero. - Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por McDonalds´s Corporation.

Segundo. - **REVOCAR** la Resolución N° 2349-2022/CSD-INDECOPI de fecha 20 de abril de 2022, que declaró INFUNDADA la oposición formulada por McDonalds´s Corporation e INSCRIBIÓ (entiéndase OTORGÓ) el registro del signo solicitado; y en consecuencia, declarar FUNDADA la citada oposición y **DENEGAR** el registro de la marca de servicio constituida por la denominación McHOTEL ICA – PERÚ DE JOSÉ LUIS URIBE y logotipo (se reivindica colores²⁵), conforme al modelo, para distinguir hospedaje temporal; hospedaje en hoteles; hoteles de resort; reserva de hoteles; organización de alojamiento en hoteles; reservas de habitaciones de hotel por agencias de viajes; servicios de hoteles, moteles y centros turísticos de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, solicitada por José Luis Uribe Coello.

Con la intervención de los Vocales: Sylvia Teresa Bazán Leigh, Gonzalo Ferrero Diez Canseco y Carmen Jacqueline Gavelan Díaz

SYLVIA TERESA BAZÁN LEIGH
Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/lo

Voto singular de la Señora Vocal Carmen Jacqueline Gavelan Díaz

El presente tiene por objeto sustentar mi voto singular en el caso de la referencia, toda vez que si bien estoy de acuerdo con la decisión final de denegar el registro de la marca de servicio constituida por la denominación McHOTEL ICA – PERÚ DE JOSÉ LUIS URIBE y logotipo; sin embargo, considero que únicamente existe

²⁵ Ver nota 1.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

riesgo de confusión entre el referido signo con la marca base de oposición **McCAFE (Certificado N° 39291)**.

En efecto, teniendo en cuenta que ambos signos se encuentran referidos a algunos servicios vinculados y comparten de manera relevante la partícula Mc en su conformación, podrían inducir al público usuario a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada y/o que comparten el mismo origen empresarial, lo que determinaría un riesgo de confusión indirecta.

En ese sentido, el signo solicitado se encuentra incurso únicamente en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

CARMEN JACQUELINE GAVELAN DÍAZ
Vocal

Voto en discordia de los Señores Vocales Jorge Alejandro Chávez Picasso y Virginia María Rosasco Dulanto

El presente tiene por objeto sustentar nuestro voto en discordia, toda vez que consideramos que el signo solicitado constituido por la denominación MCHOTEL ICA – PERÚ DE JOSÉ LUIS URIBE y logotipo (se reivindica colores²⁶), conforme al modelo, para distinguir servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, corresponde ser otorgado.

En efecto, McDonald's Corporation formuló oposición en base a su marca MCDONALD'S reconocida por la Primera Instancia como notoria, así como en

²⁶ Se aprecian los colores: azul, negro y amarillo.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

base a marcas y lema registrados que contienen la partícula MC, también registradas en la clase 43.

De otro lado, es posible observar que existen marcas en la clase 43 registradas a nombre de distintos titulares que contienen de manera relevante la partícula MC, como MC y logotipo (Certificado N° 134454), MCLAREN`S (Certificado N° 125170), entre otros, como MACARTUR y logotipo (Certificado N° 36059) y MACATA`S PIZZA y logotipo (Certificado N° 117835). Es decir, se ha verificado que el término MC y MAC constituye uno de uso frecuente en la clase 43.

Asimismo, cabe resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido específicamente **respecto del uso de la denominación MAC y MC**, en reiterada jurisprudencia, que:

“El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios”²⁷.

Asimismo, “Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta ‘una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario (...). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”²⁸.

Aunado a ello, consideramos que el signo MCHOTEL ICA – PERÚ DE JOSÉ LUIS URIBE y logotipo, no genera una impresión en conjunto que pueda inducir al consumidor a error, respecto de una vinculación indebida de su origen empresarial, y que éste considere conceptualmente que el HOTEL DE ICA de

²⁷ Proceso 96-IP-2020 de fecha 21 de junio de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4285 de fecha 30 de junio de 2021.

²⁸ Proceso 40-IP-2007 (GOAC 1518, publicada el 12 de julio del 2007), citando a Otamendi: OTAMENDI, J. (2002). “Derecho de Marcas”. Editorial Lexis Nexos, Abeledo-Perrot, cuarta edición, Buenos Aires.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0002-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 907826-2021/DSD

JOSÉ LUIS URIBE, como se aprecia de sus elementos denominativos, sea un hotel de la cadena de MCDONALD'S CORPORATION.

De lo antes señalado, concluimos que el signo solicitado no se encuentra incurso en las causales de prohibición de registro establecidas en el artículo 136 incisos a) y h) de la Decisión 486.

En virtud de lo expuesto, nuestro voto es porque se debería confirmar la Resolución N° 2349-2022/CSD-INDECOPI de fecha 20 de abril de 2022, que declaró INFUNDADA la oposición formulada por McDonalds's Corporation e INSCRIBIÓ (entiéndase OTORGÓ) el registro de la marca de servicio constituida por la denominación McHOTEL ICA – PERÚ DE JOSÉ LUIS URIBE y logotipo (se reivindica colores²⁹), conforme al modelo, para distinguir hospedaje temporal; hospedaje en hoteles; hoteles de resort; reserva de hoteles; organización de alojamiento en hoteles; reservas de habitaciones de hotel por agencias de viajes; servicios de hoteles, moteles y centros turísticos de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, solicitada por José Luis Uribe Coello.

VIRGINIA MARÍA ROSASCO DULANTO
Vocal

JORGE ALEJANDRO CHAVEZ PICASSO
Vocal

²⁹ Ver nota 1.