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

RESOLUCIÓN N° 0451-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 52249-2023/DSD

SOLICITANTE : OIL MARKET RECYCLING E.I.R.L.

OPOSITORA : MCDONALD´S CORPORATION

Nulidad de resolución emitida por la Primera Instancia – Facultad para pronunciarse sobre el fondo - Análisis de riesgo de confusión entre signos que distinguen productos y servicios de la clase 29, 30 y 43 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia – Notoriedad de la marca de la opositora – Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486: No corresponde.

Lima, veinte de marzo de dos mil veintiséis.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 5 de diciembre de 2023, Oil Market Recycling E.I.R.L. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación **MCOIL'S y logotipo**, para distinguir carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 1 de febrero de 2024, McDonald´s Corporation (Estados Unidos de América) formuló oposición señalando lo siguiente:

- La marca MCDONALD'S ostenta el carácter de notoriamente conocida con relación a servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial[1].

[1] La notoriedad de su marca ha sido reconocida, entre otras, mediante las siguientes resoluciones:
- Resolución N° 78-2023/CSD-INDECOPI
- Resolución N° 115-2023/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 2-2023/TPI-INDECOPI

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

- El signo solicitado MCOIL'S y logotipo constituye una transcripción parcial de su marca notoria que es susceptible de generar riesgo de confusión y un aprovechamiento injusto de su prestigio por lo que incurre en la prohibición de registro contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486
- Ha registrado su marca notoria en el Perú conforme se aprecia en el siguiente detalle:

Marca	Certificado N°	Clase
McDonald's	55537	30
	21245	30

- Asimismo, es titular en el Perú de los siguientes registros en las clases 29, 30 y 43 de la Nomenclatura Oficial, los cuales también constituyen sustento de su oposición:

Marca	Certificado N°	Clase
McBites	197303	29
McFish	105079	29
MCCHICKEN	83649	29
McCRISPY	62186	29
McDonald's	56245	29
	21243	29
McFLURRY	71388	29
MCHUEVO	65221	29
McNUGGETS	13776	29
MCPAPAS	112369	29
McPATATAS	78157	29
McPOLLO	31102	29
MAC FRIES	96515	29

- Resolución N° 114-2023/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 1484-2019/CSD-INDECOPI
- Resolución N° 584-2016/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 1134-2016/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 1133-2016/TPI-INDECOPI

McBURGER	28454	30
McCAFE	115996	30
McCOFFEE	115995	30
McDonald's	55537	30
	21245	30
McDUO	160546	30
McFIESTA	53115	30
MCHUEVO	65222	30
MCJUNIOR	112462	30
McMUFFIN	9335	30
McNIFICA	53114	30
McPOLLO	31099	30
McRIB	10287	30
McTOCINO	46045	30
McWRAP	184027	30
McFISH	107516	30
McDonald's Angus Premium	168848	30
McAHORRO	43461	43
McBURGER	8135	43
McCAFE	39291	43
McCOFFEE	40623	43
MCCOMBO	9880	43
	16473	43
McMENU	33844	43

Mcdonald'S Grandes Placeres Pequeños Precios	4717	43
McDonald's	2957	43
	5356	43

- Existe vinculación entre los productos y/o servicios a los que hacen referencia los signos en conflicto y asimismo presentan semejanzas fonéticas.

Adjuntó diversos medios probatorios.
Amparó su oposición en lo establecido en los literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486.

Con fecha 14 de marzo de 2024, Oil Market Recycling E.I.R.L. absolvió el traslado de la oposición solicitado la limitación de productos del signo solicitado, de modo que únicamente distinga *"aceites y grasas para uso alimenticio de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial"*.

Mediante proveído de fecha 23 de abril de 2024, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos accedió a la limitación de productos solicitada por Oil Market Recycling E.I.R.L., dejando constancia que los productos que pretende distinguir el signo solicitado son *"aceites y grasas para uso alimenticio de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial"*.

Con fecha 13 de mayo de 2024, la opositora señaló que pese a la limitación efectuada por la solicitante los productos que pretende distinguir guardan vinculación con los productos o servicios que sus marcas registradas distinguen.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Mediante **Resolución N° 2602-2025/CSD-INDECOPI de fecha 22 de mayo de 2025**, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por McDonald´s Corporation; en consecuencia, dispuso INSCRIBIR (debió decir OTORGAR) el registro del signo solicitado. La Comisión consideró lo siguiente:

(i) Informe de antecedentes

- **En la clase 30 de la Nomenclatura Oficial se encuentran inscritas las siguientes marcas que incluyen en su conformación las siglas MAC o MC:**

Marca	Certificado
	12916
	217343
MC MILLAN	57378
	319971
MAC MILLAN	50608
MAC	78991

(ii) Notoriedad de las marcas MCDONALD'S

- Tomando en cuenta el más reciente pronunciamiento en el que se evaluó medios probatorios y se determinó que la marca MCDONALD'S mantiene el carácter de notoriamente conocida (09 de enero de 2023) se considera que al momento de la presentación de la oposición (01 de febrero de 2024) se cumplían los requisitos exigidos por la legislación vigente para que la marca MCDONALD'S sea considerada notoriamente conocida, para distinguir 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.

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

- La denominación del signo solicitado contiene una transcripción parcial de la marca notoria, toda vez que adopta la partícula inicial MC de la marca notoria.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Signo Solicitado	Marca Notoria
	MCDONALD'S

Los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que distingue la marca notoria difieren en cuanto a su naturaleza y finalidad.

En la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, existen diversas marcas registradas, a favor de distintos titulares, que incluyen el término MC.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado MCOIL'S y logotipo y la marca notoria MCDONALD'S, se advierte que los signos en conflicto no resultan semejantes.

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

Por lo expuesto, el signo solicitado no es susceptible de generar ***riesgo de confusión o asociación, ni dilución***[2] con la marca notoria.

Al no existir semejanza, la imagen y el mensaje positivo que emanan de la marca notoria no podrían ser transferidos a los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado, con lo cual el registro del signo solicitado no configuraría un riesgo de ***aprovechamiento del prestigio obtenido*** *por la marca notoria*.

En atención a lo expuesto, 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.

(iv) Aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486

En la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, existen registradas diversas marcas, a favor de distintos titulares, que incluyen en su conformación los términos MC o MAC.

- Respecto de las marcas inscritas con Certificados N° 105079, N° 62186, N° 56245, N° 65221, N° 112369, N° 28454, N° 115996, N° 115995, N° 55537, N° 21245, N° 160546, N° 53115, N° 65222, N° 112462, N° 9335, N° 53114, N° 31099, N° 10287, N° 46045, N° 184027 y N°168848.

[2] Resulta importante precisar que en el transcurso del presente procedimiento la opositora únicamente hizo referencia a que el signo solicitado era susceptible de generar riesgo de confusión y un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca notoria.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Si bien los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos y/o productos vinculados, dado que los signos 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.

- Respecto de las marcas inscritas con Certificados N° 197303, N° 83649, N° 21243, N°71388, N° 13776, N° 78157, N° 31102, N° 96515, N° 2957, N° 43461, N° 8135, N° 39291, N° 40623, N° 5356, N° 9880, N° 16473 y N° 33844 y el lema comercial registrado con Certificado N° 4717

  Los signos en conflicto distinguen productos y/o servicios no vinculados y dado que los signos no resultan semejantes, se determina que el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde declarar **INFUNDADA** en este extremo la oposición formulada en este extremo.

Con fecha 17 de junio de 2025, McDonald´s Corporation interpuso recurso de **apelación** manifestando lo siguiente:

- Solicita que se declare la nulidad de la resolución impugnada, al considerar que presenta una motivación defectuosa.
- Al analizar la existencia de riesgo de confusión y/o asociación (prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486) entre los signos en conflicto, dicha instancia señaló lo siguiente:

  > *"debido a que existen diversas marcas registradas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial que incluyen en su conformación la conjunción de términos MC, este no será determinante para establecer semejanzas entre estos"*.

  Sin embargo, los signos en conflicto se refieren a productos y servicios de las clases 29 y 43 de la Nomenclatura Oficial, por lo que dicha referencia carecería de conexión lógica con el caso analizado.
- Asimismo, al analizar la prohibición de registro contenida en el artículo 136, incisos a) y c), de la Decisión 486, se señaló que existen marcas registradas a favor de distintos titulares en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial; no obstante, este hecho no se encuentra reflejado en el Informe de Antecedentes.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

- Por lo tanto, la resolución cuestionada se ha basado en hechos inconexos o no acreditados, por lo que correspondería declarar su nulidad.
- Sin perjuicio de lo señalado, reiteró sus argumentos en el sentido de que el signo solicitado incurre en la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, al ser susceptible de generar riesgo de confusión y/o asociación, así como riesgo de aprovechamiento indebido respecto de su marca notoria MCDONALD'S.
- Asimismo, señaló que el signo solicitado incurre en la prohibición de registro contenida en el artículo 136, incisos a) y c), de la Decisión 486, al referirse a productos y/o servicios vinculados y ser semejantes.

Con fecha 13 de octubre de 2025, la solicitante Oil Market Recycling E.I.R.L. absolvió el traslado del recurso de apelación mostrando su conformidad con lo resuelto por la Primera Instancia.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

a) Si la Resolución N° 2602-2025/CSD-INDECOPI de fecha 22 de mayo de 2025 incurre en causal de nulidad.
b) De no ser el caso o de contar con los elementos para emitir pronunciamiento sobre la materia controvertida:
   - Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado denominación MCOIL'S y logotipo y los signos registrados a favor de la opositora.
   - Si el signo solicitado MCOIL'S y logotipo se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, respecto de la marca notoria MCDONALD'S.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado que:

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

a) La opositora, McDonald´s Corporation (Estados Unidos de América), es titular (entre otras) de las siguientes marcas registradas:

Marca	Certificado N°	Vigencia	Distingue	Clase
McBites	197303	04-04-2033	Comidas preparadas con productos de carne, cerdo, pescado y carne de ave, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva y cocidas y queso	29
McFish	105079	29-04-2035	Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; alimentos preparados a base de productos de carne de res, cerdo, pescado y ave, queso, productos de leche, bebidas en las que predomina la leche, encurtidos, frutas escarchadas, frutas congeladas, rodajas de frutas, jalea de frutas, pulpa de frutas, ensaladas de frutas, frutas confitadas, frutas enlatadas	29
MCCHICKEN	83649	29-08-2032	Alimentos preparados a base de productos de carne de res, cerdo, pescado y ave, sándwiches de carne de res, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, sándwiches de cerdo, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, productos de leche, productos lácteos, y bebidas en las que predomina la leche, encurtidos, frutas escarchadas, frutas congeladas, rodajas de frutas, jalea de frutas, pulpa de frutas, ensaladas de frutas, frutas en conserva, frutas cocidas, frutas confitadas, frutas enlatadas.	29
McCRISPY	62186	23-03-2030	Alimentos preparados a base de productos de carne de res, cerdo, pescado y ave, sándwiches de carne de res, sándwiches de pescado, sándwiches de cerdo, sándwiches de pollo, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche,	29

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

			preparaciones de leche, encurtidos y todos los demás productos.	
McDonald's	56245	12-02-2035	Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.	29
	21243	16-05-2034	Carne, pescado, aves; sándwiches de carne y pescado; frutas y verduras cocidas y en conservas, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos y postres.	29
McFLURRY	71388	25-04-2031	Alimentos preparados a base de productos de carne, cerdo, pescado y aves, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos y postres, comprendidos en la clase.	29
MCHUEVO	65221	31-07-2030	Alimentos preparados a base de productos de carne, cerdo, pescado y aves, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos, postres y todos los demás productos.	29
McNUGGETS	13776	28-02-2035	Alimentos preparados de carne, cerdo, pescado y productos de pollo, frutas y legumbres cocidas y en conserva, huevos, queso, leche, preparaciones, lácteas, encurtidos, postres.	29
MCPAPAS	112369	14-02-2036	Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; papas fritas.	29
McPATATAS	78157	30-01-2032	Alimentos preparados a base de productos de carne, cerdo, pescado y aves, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos y postres (comprendidos en la clase).	29
McPOLLO	31102	30-09-2026	Alimentos preparados de carne, cerdo, pescado y productos de pollo, frutas y legumbres cocidas y en conserva, huevos, queso, leche, preparaciones lácteas, encurtidos y postres.	29

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

MAC FRIES	96515	07-04-2032	Alimentos preparados de carne, cerdo, pescado y productos de pollo; frutas y legumbres cocidas y en conserva; huevos, queso, leche, preparaciones lácteas; encurtidos, postres.	29
McBURGER	28454	20-08-2036	Emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo; bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolates, café, sustitutos del café, té, mostaza, harina de avena, pasteles, salsas (condimentos), sazonadores, azúcar y dulces.	30
McCAFE	115996	06-06-2026	Sándwiches comestibles, sándwiches de carne de res, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, sucedáneos del café, té, mostaza, sémola de avena, pastelería, salsas, sazonamientos, azúcar.	30
McCOFFEE	115995	06-06-2036	Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.	30
McDonald's	55537	23-11-2034	Café, té, cacao, pastelería, confitería; azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.	30
	21245	16-05-2034	Bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, sucedáneos del café, té, sándwiches, comestibles, mostaza, harina de avena, pastelería, salsas, sazonadores, azúcar y alimentos dulces.	30
McDUO	160546	20-01-2030	Sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, Sándwiches de pescado, sándwiches	30

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

			de pollo, galletas, pan, pasteles, productos de galletería, chocolate, café, sustitutos del café, té, mostaza, sémola de avena, productos de pastelería, salsas (condimentos), productos para sazonar, azúcar.	
McFIESTA	53115	26-01-2029	Emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, substitutos del café, te, mostaza, harina de avena, pastas, salsas, sazonadores, azúcar y todos los demás productos.	30
MCHUEVO	65222	31-07-2030	Sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolates, café, sustitutos del café, te, mostaza, sémola de avena, pastelería, salsas, sazonamientos, azúcar y todos los demás productos.	30
MCJUNIOR	112462	17-02-2036	Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo.	30
McMUFFIN	9335	16-08-2034	Sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, bizcochos, pan, tortas, pastelitos dulces, chocolate café, sustitutos del café, té, mostaza, harina de avena, pastelería, salsas, aderezos, azúcar y dulces.	30
McNIFICA	53114	26-01-2029	Emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café,	30

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

			substitutos del café, te, mostaza, harina de avena, pastas, salsas, sazonadores, azúcar y todos los demás productos.	
McPOLLO	31099	30-09-2026	Sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, bizcochos, pan, tortas, pastelitos dulces, chocolate, café, sustitutos del café, té, mostaza, harina de avena, pastelería, salsas, aderezos, azúcar y dulces.	30
McRIB	10287	26-09-2034	Sándwiches comestibles; sándwiches de carne; sándwiches de chancho, de pescado, de pollo; bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, sucedáneos del café, te, mostaza, harina de avena, pastas, salsas, especias, azúcar, y todos los demás productos de la clase.	30
McTOCINO	46045	22-05-2028	Emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, sustitutos del café, te, mostaza, harina de avena, pastas, salsas, sazonadores, azúcar y todos los demás productos.	30
McWRAP	184027	13-01-2032	Sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, galletas, pan, pasteles, productos de galletería, chocolate, café, sustitutos del café, té, mostaza, sémola de avena, productos de pastelería, salsas (condimentos), productos para sazonar, azúcar.	30
McFISH	107516	27-07-2035	Sandwiches de carne de res, sandwiches de pescado, sandwiches de pollo y sandwiches de cerdo.	30
McDonald's Angus Premium	168848	07-10-2030	Sandwiches comestibles, sandwiches de carne, sandwiches de cerdo, sandwiches de pescado, sandwiches de pollo, galletas, pan, pasteles, productos de galletería, chocolate, café, sustitutos del café, té, mostaza, sémola de avena, productos de pastelería,	30

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

			salsas (condimentos), productos para sazonar, azúcar.	
McDonald's	2957	23-11-2034	Servicios prestados o asociados con restaurantes, y otros establecimientos o facilidades relacionadas en procurar comidas y bebidas y en la venta y promoción de alimentos, preparación de comida para llevar, servicios de restaurante.	43
McAHORRO	43461	25-09-2026	Servicios de preparación y expendio de comidas para llevar.	43
McBURGER	8135	27-08-2036	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 de restaurantes, establecimientos y facilidades.	43
McCAFE	39291	02-08-2035	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.	43
McCOFFEE	40623	02-02-2026[3]	Restaurantes y otros establecimientos o instalaciones vinculados con el expendio de alimentos y bebidas preparadas para el consumo; preparación de comidas para llevar y	43

[3] **Artículo 153**.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

			servicios de restaurantes de comidas para llevar.	
	5356[4]	08-04-2032	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.	43
MCCOMBO	9880	13-02-2027	Servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal, en particular, servicios prestados y asociados con restaurantes en función y de franquicia, comprometidos en proporcionar comida y bebidas listas para el consumo; servicios prestados y asociados con la preparación y venta de productos para llevar.	43
	16473	17-12-2028	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.	43
McMENU	33844	14-11-2033	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.	43
Mcdonald'S Grandes Placeres Pequeños Precios	4717[5]	07-03-2028	Servicios prestados o asociados con restaurantes, y otros establecimientos o facilidades relacionadas en procurar comidas y bebidas y en la venta y promoción de alimentos, preparación de	43

[4] Cabe señalar que dicho certificado corresponde a un registro multiclase de marca de producto y/o servicio. La referida marca distingue a su vez servicios de la clase 35 y 42 de la Nomenclatura Oficial.
[5] Dicho registro corresponde a un lema comercial

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

			comida para llevar, servicios de restaurante.	

b) En la clase 29 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas marcas a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación la partícula inicial MC, tales como:

Marca	Certificado N°	Titular
	42063	McCormick & Company, Incorporated
MC MILLAN	057379	Alicorp Holdco España S.L.
	39044	McCain Foods Limited
MC TAMBO	338701	Tiendas Tambo S.A.C.

c) En la clase 29 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas marcas a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación la partícula inicial MAC, tales como:

Marca	Certificado N°	Titular
MACBEL	56589	Alicorp S.A.A.
MACPAN	230463	Red Star Del Perú S.A.
MAC TAMBO	338700	Tiendas Tambo S.A.C.

d) En la clase 29 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas marcas a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación la denominación OIL, tales como:

Marca	Certificado	Titular
	303446	Agroindustria Loo De La Cruz E.I.R.L
BLUE PACIFIC OILS	169220	Blue Pacific Oils S.A.C.
	183693	Silvia Amanda Palacios De Carcamo
	194346	Blue Pacific Oils S.A.C.

2. Nulidad del acto administrativo

2.1 Marco legal

El artículo 10.2 del TUO de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General), aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS de fecha 25 de enero

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

de 2019, establece que es un vicio del acto administrativo, que causa su nulidad de pleno derecho, el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.

De otro lado el artículo 11.2[6] de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 002-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

2.2 Requisitos de validez del acto administrativo

El artículo 2, numeral 4 del TUO de la Ley 27444 señala que los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

Por su parte el artículo 3, numeral 4 del mismo cuerpo normativo señala que es requisito de validez de los actos administrativos la motivación en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

---

[6] **Artículo 11**.- Instancia competente para declarar la nulidad
11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.
11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.
11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

De otro lado, el artículo 6 del citado cuerpo normativo establece lo siguiente:
"*6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.*
6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo.
6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.
No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado".

2.3 Análisis del caso concreto

En su recurso de apelación, la opositora solicitó la nulidad de la resolución impugnada, señalando lo siguiente:

- La Comisión de Signos Distintivos citó en su Informe de Antecedentes diversas marcas registradas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial que incluirían la conjunción de letras MC o MAC.
- Al analizar la existencia de riesgo de confusión y/o asociación (prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486) entre los signos en conflicto, dicha instancia señaló lo siguiente:

> *"debido a que existen diversas marcas registradas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial que incluyen en su conformación la*

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

conjunción de términos MC, este no será determinante para establecer semejanzas entre estos".

Sin embargo, los signos en conflicto se refieren a productos y servicios de las clases 29 y 43 de la Nomenclatura Oficial, por lo que dicha referencia carecería de conexión lógica con el caso analizado.

- Asimismo, al analizar la prohibición de registro contenida en el artículo 136 incisos a) y c) de la Decisión 486, la Comisión señaló que existen marcas registradas a favor de distintos titulares en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial; no obstante, este hecho no se encuentra reflejado en el Informe de Antecedentes.

Al respecto, de la revisión de la Resolución N° 2602-2025/CSD-INDECOPI de fecha 22 de mayo de 2025 se advierte que la Comisión de Signos Distintivos señaló lo siguiente:

*"**3.1. Informe de antecedentes***

(…)

b) En la clase 30 de la Clasificación Internacional se encuentran registradas a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación las siglas MAC o MC, tales como:

Marca	Certificado
	*12916*
	*217343*
MC MILLAN	*57378*
	*319971*
MAC MILLAN	*50608*
MAC	*78991*

(…)

3.2.4. Aplicación del literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486

- *Examen comparativo*

(…)

Previamente a realizar el examen comparativo, cabe señalar que en la clase 30 de la Clasificación Internacional, existen diversas marcas registradas a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación el término MC, tal como se indica en el informe de antecedentes, por lo que dicha partícula no resulta determinante para establecer semejanzas o diferencias entre los signos confrontados.

(…)

3.3. Evaluación del riesgo de confusión

MCDONALD´S CORPORATION, sustentó su oposición en base a la titularidad de las marcas listadas en el literal a) del informe de antecedentes.

En atención a lo expuesto es pertinente citar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:

> *"**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;*
> *(…)*
> *c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;"*

(…)

3.3.2. Examen comparativo

(…)

Previamente a realizar el examen comparativo, cabe señalar que en la clase 29 de la Clasificación Internacional se encuentran registradas diversas marcas a favor de distintos titulares, que incluyen en su conformación los términos MC o MAC, por lo que tales elementos no resultan determinantes para establecer semejanzas entre los signos confrontados.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

> *Asimismo, cabe señalar que algunas expresiones incluidas en las marcas registradas, a saber, FISH (pescado), CHICKEN (pollo), CRISPY (crocante), HUEVO, NUGGETS, PAPAS, PATATAS, POLLO, SALAD SHAKER, BURGER (hamburguesa), CAFÉ, COFFEE (café), MUFFIN, RIB (costillas), TOCINO y MENU, brindan información directa respecto de la naturaleza del contenido de los productos o del contenido de la oferta de servicios a los que se refieren las referidas marcas, según corresponde. Debido a ello, a saber, su carácter descriptivo, tales elementos no serán tomados en cuenta en el examen comparativo.*
> *(…)"* (lo resaltado corresponde a la Sala)

De la revisión de la resolución materia de apelación se advierte que, en el Informe de Antecedentes, la Comisión de Signos Distintivos señaló que en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas diversas marcas a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación las siglas "MC" o "MAC", citando algunos registros en dicha clase; sin embargo, no hizo mención de la existencia de marcas que incluyan dichas siglas en la clase 29.

Posteriormente, al efectuar el examen comparativo en el marco de la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, la Comisión indicó que, debido a la existencia de diversas marcas registradas en la clase 30 que incluyen la partícula "MC", dicho elemento no resultaría determinante para establecer semejanzas entre los signos confrontados.

Sin embargo, los signos en conflicto se encuentran referidos a productos y servicios comprendidos en las clases 29 y 43 de la Nomenclatura Oficial, por lo que la referencia a registros existentes en la clase 30 carece de conexión lógica con la materia controvertida.

Asimismo, al analizar el artículo 136 inciso a) y c) de la Decisión 486, la Comisión señaló que en la clase 29 se encontraban registradas diversas marcas a favor de distintos titulares que incluyen los términos "MC" o "MAC", indicando que tales elementos no resultarían determinantes para establecer semejanzas entre los signos confrontados; sin embargo, dicha afirmación no se encuentra sustentada en el Informe de Antecedentes de la propia resolución.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

En tal sentido, se advierte que la resolución apelada sustenta parte de su razonamiento en hechos que no han sido debidamente consignados ni acreditados en la propia resolución, lo cual evidencia una inconsistencia en la motivación del acto administrativo.

En consecuencia, la Sala concluye que la Resolución N° 2602-2025/CSD-INDECOPI incurre en causal de NULIDAD PARCIAL por defecto de motivación, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 numeral 2 del TUO de la Ley 27444 en relación al análisis de las causales de prohibición contenidas en el artículo 136 inciso a), c) y h) de la Decisión 486.

Ahora bien, el artículo 227.2 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General[7] señala que constatada la existencia de una causal de nulidad, la Autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello, concordado con el artículo 4.1 de la Directiva N° 002-2001/TRI-INDECOPI[8] que establece que las Salas del Tribunal que constaten la existencia de una causal de nulidad, además de la declaración de nulidad, resolverán sobre el fondo del asunto, siempre que cuenten con elementos suficientes para ello y no se vulnere el debido procedimiento administrativo.

---

[7] Artículo 227.- Resolución
227.1 La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.
227.2 Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo.

[8] Artículo 4.- Facultad de las Salas del Tribunal del INDECOPI para resolver sobre el fondo de las pretensiones
4.1 Las Salas del Tribunal que constaten la existencia de una causal de nulidad, además de la declaración de nulidad, resolverán sobre el fondo del asunto, siempre que cuenten con elementos suficientes para ello y no se vulnere el debido procedimiento administrativo.
4.2 Declarada la nulidad, si las Salas del Tribunal no pudieran pronunciarse sobre el fondo del asunto, dispondrán la reposición del procedimiento al momento en que se produjo el vicio y ordenaran a la Comisión u Oficina la continuación del mismo según su estado.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala considera que en el caso concreto existen elementos suficientes que permiten emitir un pronunciamiento sobre la materia controvertida en este procedimiento.

3 Principio de especialidad

Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.

Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.

Cabe precisar que la regla de la especialidad no está necesariamente vinculada a las clases de la Nomenclatura Oficial, por lo que no debe confundirse su verdadero alcance. A este respecto, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486 otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente referencial.

Así, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. En tal sentido, para determinar si existe riesgo de confusión, lo relevante es determinar si los productos o servicios son

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.

4. 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-2015[9]), 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-2015[10], 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."*

En esa línea, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de los siguientes elementos: a) la similitud o conexión competitiva

[9] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2585 del 2 de octubre de 2015.
[10] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

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.

4.1 Respecto a los productos y/o servicios

a) Respecto a las marcas registradas bajo Certificados N° 105079, N° 62186, N° 56245, N° 65221, N° 112369, N° 28454, N° 115996, N° 115995, N° 55537, N° 21245, N° 160546, N° 53115, N° 65222, N° 112462, N° 9335, N° 53114, N° 31099, N° 10287, N° 46045, N° 184027 y N° 168848

El signo solicitado y las marcas registradas están referidos a los siguientes productos:

Signo solicitado	Marcas registradas en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial
Aceites y grasas para uso alimenticio de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial	**Certificado N° 105079** Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; alimentos preparados a base de productos de carne de res, cerdo, pescado y ave, queso, productos de leche, bebidas en las que predomina la leche, encurtidos, frutas escarchadas, frutas congeladas, rodajas de frutas, jalea de frutas, pulpa de frutas, ensaladas de frutas, frutas confitadas, frutas enlatadas

	Certificado N° 62186 Alimentos preparados a base de productos de carne de res, cerdo, pescado y ave, sándwiches de carne de res, sándwiches de pescado, sándwiches de cerdo, sándwiches de pollo, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos y todos los demás productos.
	Certificado N° 56245 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grases comestibles.
	Certificado N° 65221 Alimentos preparados a base de productos de carne, cerdo, pescado y aves, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos, postres y todos los demás productos.
	Certificado N° 112369 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; papas fritas.

Al respecto:

- Los productos que el signo solicitado pretende distinguir se encuentran comprendidos en los productos que distinguen las marcas registradas bajo Certificados N° 62186 y N° 65221 las cuales distinguen todos los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

- El signo solicitado y las marcas registradas con Certificados N° 105079, N° 56245 y N° 112369 coinciden en hacer referencia a aceites y grasas comestibles / para uso alimenticio.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

b) Respecto a las marcas registradas bajo Certificados N° 28454, N° 115996, N° 115995, N° 55537, N° 21245, N° 160546, N° 53115, N° 65222, N° 112462, N° 9335, N° 53114, N° 31099, N° 10287, N° 46045, N° 184027 y N° 168848

El signo solicitado y las marcas registradas están referidos a los siguientes productos:

Signo solicitado	Marcas registradas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial
Aceites y grasas para uso alimenticio de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial	**Certificado N° 28454** Emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo; bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolates, café, sustitutos del café, té, mostaza, harina de avena, pasteles, salsas (condimentos), sazonadores, azúcar y dulces.
	Certificado N°115996 Sándwiches comestibles, sándwiches de carne de res, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, sucedáneos del café, té, mostaza, sémola de avena, pastelería, salsas, sazonamientos, azúcar.
	Certificado N° 115995 Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
	Certificado N° 55537 Café, té, cacao, pastelería, confitería; azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
	Certificado N°21245 Bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, sucedáneos del café, té, sándwiches, comestibles, mostaza, harina de avena, pastelería, salsas, sazonadores, azúcar y alimentos dulces.
	Certificado N°160546 Sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, Sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, galletas, pan, pasteles, productos de galletería, chocolate, café, sustitutos del café, té, mostaza, sémola de avena,

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

	productos de pastelería, salsas (condimentos), productos para sazonar, azúcar.
	Certificado N°53115 Emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, substitutos del café, te, mostaza, harina de avena, pastas, salsas, sazonadores, azúcar y todos los demás productos.
	Certificado N°65222 Sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolates, café, sustitutos del café, te, mostaza, sémola de avena, pastelería, salsas, sazonamientos, azúcar y todos los demás productos.
	Certificado N°112462 Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo.
	Certificado N°9335 Sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, bizcochos, pan, tortas, pastelitos dulces, chocolate café, sustitutos del café, té, mostaza, harina de avena, pastelería, salsas, aderezos, azúcar y dulces.
	Certificado N° 53114 Emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, substitutos del café, te, mostaza, harina de avena, pastas, salsas, sazonadores, azúcar y todos los demás productos.
	Certificado N° 31099 Sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, bizcochos, pan, tortas, pastelitos dulces, chocolate, café, sustitutos del café, té, mostaza, harina de avena, pastelería, salsas, aderezos, azúcar y dulces.
	Certificado N° 10287 Sándwiches comestibles; sándwiches de carne; sándwiches de chancho, de pescado, de pollo; bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, sucedáneos del café, te, mostaza,

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

	harina de avena, pastas, salsas, especias, azúcar, y todos los demás productos de la clase.
	Certificado N° 46045 Emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, sustitutos del café, te, mostaza, harina de avena, pastas, salsas, sazonadores, azúcar y todos los demás productos.
	Certificado N° 184027 Sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, galletas, pan, pasteles, productos de galletería, chocolate, café, sustitutos del café, té, mostaza, sémola de avena, productos de pastelería, salsas (condimentos), productos para sazonar, azúcar.
	Certificado N° 168848 Sandwiches comestibles, sandwiches de carne, sandwiches de cerdo, sandwiches de pescado, sandwiches de pollo, galletas, pan, pasteles, productos de galletería, chocolate, café, sustitutos del café, té, mostaza, sémola de avena, productos de pastelería, salsas (condimentos), productos para sazonar, azúcar

Al respecto, los aceites y grasas comestibles constituyen insumos básicos y necesarios en la preparación, cocción y procesamiento de alimentos, por lo que mantienen una relación de complementariedad directa con los productos protegidos por las marcas registradas, los cuales, en muchos casos, requieren o incorporan dichos insumos en su elaboración. Esta circunstancia evidencia que los productos en cuestión no solo coexisten en el mercado, sino que además se encuentran funcionalmente vinculados dentro de una misma cadena alimentaria.

Aunado a ello, se verifica que los productos confrontados coinciden en sus canales de comercialización, siendo ofertados a través de supermercados, tiendas de abarrotes y otros establecimientos de expendio de alimentos, así como dirigidos al mismo público consumidor general, el cual adquiere dichos productos de manera conjunta en el marco de su consumo cotidiano.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, en el sector alimentario, resulta habitual la diversificación empresarial, de modo que un mismo agente

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

económico puede ofrecer tanto insumos como productos elaborados bajo una misma marca o línea comercial, lo que incrementa la probabilidad de que el consumidor medio asocie tales productos a un origen empresarial común.

En consecuencia, atendiendo a la complementariedad existente entre los productos, a la coincidencia de canales de comercialización y público consumidor, así como a su integración en un mismo sector económico, se concluye que los productos de la clase 29 que pretende distinguir el signo solicitado y aquellos que distinguen las marcas registradas presentan una conexión competitiva.

c) Respecto a las marcas inscritas con Certificados N° 197303, N° 83649, N° 21243, N° 71388, N° 13776, N° 78157, N° 31102 y N° 96515 que distinguen productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial

El signo solicitado y las marcas registradas están referidos a los siguientes productos:

Signo solicitado	Marcas registradas en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial
Aceites y grasas para uso alimenticio de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial	**Certificado N° 197303** Comidas preparadas con productos de carne, cerdo, pescado y carne de ave, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva y cocidas y queso
	Certificado N° 83649 Alimentos preparados a base de productos de carne de res, cerdo, pescado y ave, sándwiches de carne de res, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, sándwiches de cerdo, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, productos de leche, productos lácteos, y bebidas en las que predomina la leche, encurtidos, frutas escarchadas, frutas congeladas, rodajas de frutas, jalea de frutas, pulpa de frutas, ensaladas de frutas, frutas en conserva, frutas cocidas, frutas confitadas, frutas enlatadas.
	Certificado N° 21243 Carne, pescado, aves; sándwiches de carne y pescado; frutas y verduras cocidas y en conservas, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos y postres.
	Certificado N° 71388 Alimentos preparados a base de productos de carne, cerdo, pescado y aves, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso,

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

	leche, preparaciones de leche, encurtidos y postres, comprendidos en la clase.
	Certificado N° 13776 Alimentos preparados de carne, cerdo, pescado y productos de pollo, frutas y legumbres cocidas y en conserva, huevos, queso, leche, preparaciones, lácteas, encurtidos, postres.
	Certificado N° 78157 Alimentos preparados a base de productos de carne, cerdo, pescado y aves, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos y postres (comprendidos en la clase).
	Certificado N° 31102 Alimentos preparados de carne, cerdo, pescado y productos de pollo, frutas y legumbres cocidas y en conserva, huevos, queso, leche, preparaciones lácteas, encurtidos y postres
	Certificado N° 96515 Alimentos preparados de carne, cerdo, pescado y productos de pollo; frutas y legumbres cocidas y en conserva; huevos, queso, leche, preparaciones lácteas; encurtidos, postres.

En relación con los productos en comparación, corresponde señalar que los aceites y grasas para uso alimenticio y los alimentos preparados a base de pescado en conserva de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, presentan una estrecha vinculación en el mercado, en la medida que pertenecen al mismo sector económico alimenticio, se destinan a satisfacer necesidades de consumo alimentario y se comercializan habitualmente a través de los mismos canales de distribución, tales como supermercados, mercados y establecimientos de venta de alimentos.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que en el mercado es frecuente que una misma empresa produzca o comercialice dichos productos. Así, por ejemplo,

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

se verifica que bajo la misma marca (tales como FLORIDA[11], BELTRAN[12] o PRIMOR[13]) empresas comercializan dichos productos, lo que evidencia que pueden provenir de un mismo origen empresarial.

---

11 

Información extraída de https://florida.com.pe/nuestra-historia

12 

Información extraída de https://beltranperu.com/marcas

13 

Información extraída de:
https://www.tottus.com.pe/tottus-pe/seleccion/conservaprimor
https://www.tottus.com.pe/tottus-pe/buscar?Ntt=aceite+primor

En ese sentido, considerando la proximidad en su naturaleza, finalidad, canales de comercialización y público consumidor, así como la práctica existente en el mercado, corresponde concluir que los productos antes mencionados presentan conexión competitiva.

De otra parte, existe conexión competitiva entre los aceites y grasas para uso alimenticio que el signo solicitado pretende distinguir y huevos, queso, leche, productos de leche y/o productos lácteos, en tanto se encuentran comprendidos dentro del mismo sector alimentario y cumplen funciones estrechamente relacionadas en el consumo y preparación de alimentos.

En efecto, los productos señalados mantienen una relación de complementariedad directa, toda vez que los aceites y grasas son utilizados de manera habitual en la preparación, cocción y procesamiento de alimentos que incorporan huevos, queso, leche y demás productos lácteos, tales como frituras, repostería, salsas y diversas preparaciones culinarias. De este modo, no se trata de productos aislados, sino de bienes que interactúan funcionalmente dentro de una misma cadena alimentaria, siendo frecuentemente utilizados de manera conjunta o sucesiva.

Respecto a la coincidencia de canales de comercialización y público consumidor, así como a su pertenencia a un mismo sector económico será de aplicación lo señalado en el literal c).

d) <u>Respecto a la marca inscrita con Certificado N° 107516 que distingue productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial</u>

El signo solicitado y las marcas registradas están referidos a los siguientes productos:

Signo solicitado	Marca registrada en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial
Aceites y grasas para uso alimenticio de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial	**<u>Certificado N° 107516</u>** Sandwiches de carne de res, sandwiches de pescado, sandwiches de pollo y sandwiches de cerdo

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Al respecto, se advierte que los aceites y grasas para uso alimenticio, comprendidos en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, constituyen insumos o ingredientes utilizados en la preparación de alimentos, mientras que los sándwiches, comprendidos en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, corresponden a productos alimenticios elaborados destinados al consumo inmediato. En tal sentido, dichos productos presentan naturaleza y finalidad distintas, en la medida que unos son utilizados para la preparación de alimentos, mientras que los otros constituyen alimentos preparados.

Asimismo, dichos productos no suelen provenir del mismo origen empresarial, pues los aceites y grasas alimenticias son generalmente elaborados y comercializados por empresas de la industria alimentaria, mientras que los sándwiches suelen ser preparados y expendidos por establecimientos de restauración, cafeterías, panaderías o negocios de comida rápida.

En atención a lo expuesto, esta Sala considera que los aceites y grasas para uso alimenticio y los sándwiches no presentan conexión competitiva, por lo que el público consumidor no asumiría razonablemente que provienen de un mismo origen empresarial.

e) Respecto a las marcas inscritas con Certificados N° 2957, N° 43461, N° 8135, N° 39291, N° 40623, N° 5356, N° 9880, N° 16473 y N° 33844 y el lema comercial registrado con Certificado N° 4717 que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial

El signo solicitado y las marcas registradas están referidos a los siguientes productos o servicios:

Signo solicitado	Marcas registradas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial
Aceites y grasas para uso alimenticio de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial	**Certificado N° 2957** Servicios prestados o asociados con restaurantes, y otros establecimientos o facilidades relacionadas en procurar comidas y bebidas y en la venta y promoción de alimentos, preparación de comida para llevar, servicios de restaurante.
	Certificado N°43461 Servicios de preparación y expendio de comidas para llevar.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

	Certificado N°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 de restaurantes, establecimientos y facilidades.
	Certificado N° 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.
	Certificado N° 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
	Certificado N° 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.
	Certificado N°9880 Servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal, en particular, servicios prestados y asociados con restaurantes en función y de franquicia, comprometidos en proporcionar comida y bebidas listas para el consumo; servicios prestados y asociados con la preparación y venta de productos para llevar.
	Certificado N° 16473 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;
	Certificado N°33844 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;

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

	preparación de alimentos para llevar y servicios de restaurantes que expenden alimentos para llevar
	Certificado N° 4717 Servicios prestados o asociados con restaurantes, y otros establecimientos o facilidades relacionadas en procurar comidas y bebidas y en la venta y promoción de alimentos, preparación de comida para llevar, servicios de restaurante.

Al respecto, los aceites y grasas para uso alimenticio, comprendidos en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, constituyen productos alimenticios utilizados principalmente como insumos en la preparación de alimentos, mientras que los servicios de restaurante, preparación y expendio de comidas para el consumo, comprendidos en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, consisten en servicios destinados a la elaboración y suministro de alimentos preparados al público.

En tal sentido, se aprecia que los productos y servicios comparados presentan naturaleza y finalidad distintas, pues mientras los primeros corresponden a bienes alimenticios que se comercializan como productos independientes, los segundos constituyen servicios de restauración dirigidos a la preparación y expendio de comidas listas para el consumo.

Asimismo, el hecho de que los aceites y grasas puedan ser utilizados como insumos en la preparación de alimentos dentro de un restaurante no determina, por sí mismo, la existencia de conexión competitiva, toda vez que los productos y servicios analizados no suelen provenir del mismo origen empresarial, siendo que los primeros son elaborados y comercializados por empresas de la industria alimentaria, mientras que los segundos son prestados por establecimientos del sector gastronómico o de restauración.

En consecuencia, la Sala considera que los productos y servicios antes señalados no presentan conexión competitiva, por lo que el público consumidor no asumiría razonablemente que proceden de un mismo origen empresarial.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

4.2 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.

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-2016[14].

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 - Novoa[15] señala, *"…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en*

[14] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.
[15] Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

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 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 el signo solicitado y algunas de las marcas registradas constituyen signos de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

En el caso del signo solicitado y las siguientes marcas registradas será relevante tanto el aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores o usuarios solicitarán los productos o servicios en el mercado, como el figurativo, debido a las características y combinación de los elementos que lo conforman a efectos de ser asociadas con un origen empresarial determinado, tal como se aprecia a continuación:

Signo Solicitado
McOil's

Marca	Certificado N°
McDonald's	21243
McDonald's	21245
	16473
McDonald's	5356

En el caso de las siguientes marcas registradas será relevante únicamente el aspecto denominativo, ya que la forma de escritura que presentan no reviste características particulares, tal como se aprecia a continuación:

Marca	Certificado N°
McFish	105079
McDonald's	56245

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

McDonald's	55537
McFISH	107516
McAHORRO	43461
McDonald's	2957

En el caso de 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 pueden ser semejantes, si ambas contienen el mismo elemento relevante. Ello sólo se puede determinar en cada caso concreto y analizando la particular formación de la denominación compuesta que se trate.

En el caso del signo solicitado resulta relevante únicamente la partícula inicial MC, ya que la denominación OIL (cuya traducción al castellano es *aceite*[16]) resulta genérica de los productos que pretende identificar.

Por su parte, en el caso de las siguientes marcas registradas resulta relevante únicamente la partícula inicial MC o MAC, toda vez que las siguientes denominaciones en inglés resultan ser descriptivas o genéricas, dependiendo de cada caso, en relación a los productos o servicios que distinguen:

Marca	Certificado N°	Clase
McBites	197303	29
McFish	105079	29
MCCHICKEN	83649	29
McCRISPY	62186	29
MAC FRIES	96515	29
McBURGER	28454	30
McCOFFEE	115995	30
McRIB	10287	30

[16] Traducción obtenida de https://dictionary.cambridge.org/es/translate/

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

McWRAP	184027	30
McFISH	107516	30
McBURGER	8135	43
McCOFFEE	40623	43

Denominación	Traducción[17]
BITES	Bocado
FISH	Pescado
CHICKEN	Pollo
CRISPY	Crujiente
FRIES	Papas fritas
BURGER	Hamburguesa
COFFEE	Café
RIB	Costilla
WRAP	Enrollado

Por otro lado, en el caso de las siguientes marcas registradas resulta relevante únicamente la partícula inicial MC, puesto que las denominaciones HUEVO, NUGGETS[18], PAPAS, PATATAS, POLLO, CAFÉ, MUFFIN[19], TOCINO, AHORRO, COMBO y MENU, resultan ser genéricas de los productos de las clases 29 y 30 a los que hacen referencia o descriptivas de los servicios de restauración de la clase 43 que distinguen (al hacer referencia a los productos - o forma de presentación de ellos- que ofrecerán a mérito de los servicios que prestarán):

Marca	Certificado	Clase
MCHUEVO	65221	29
McNUGGETS	13776	29
MCPAPAS	112369	29
McPATATAS	78157	29

[17] Traducciones obtenidas de https://dictionary.cambridge.org/es/translate/

[18] ***Nugget*** es un alimento compuesto o total o parcialmente de una pasta de pollo finamente picada y a veces con piel de pollo añadida, que se recubre de rebozado o pan rallado antes de cocinarlo. Información extraída de http://www.delicatessensalta.com.ar/2015/01/nuggets-de-pollo/

[19] El ***muffin*** es un producto elaborado con pan dulce y otros ingredientes, cocinado en moldes individuales de base cilíndrica y con forma de hongo. Información extraída de https://artespiga.com/el-origen-de-los-muffins/

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

McPOLLO	31102	29
McCAFE	115996	30
MCHUEVO	65222	30
McMUFFIN	9335	30
McPOLLO	31099	30
McTOCINO	46045	30
McAHORRO	43461	43
McCAFE	39291	43
MCCOMBO	9880	43
McMENU	33844	43

De otra parte, en el caso de la marca registrada bajo Certificado N° 168848 resulta relevante únicamente la denominación McDonald's, toda vez que la denominación ANGUS PREMIUM[20] resulta descriptiva de los sandwiches de carne que distingue.

Marca	Certificado	Clase
McDonald's Angus Premium	168848	30

Finalmente, en el caso de la marca registrada bajo Certificado N° 16473 resulta relevante la denominación MC BUDDIES, puesto que la denominación NUGGET[21] resulta descriptiva de los servicios de restauración que distingue al hacer referencia a los productos que ofrecerán a mérito a ellos:

Marca	Certificado	Clase
	16473	43

[20] *Las carnes Certified **Angus** Beef representan lo mejor en calidad, sabor y jugosidad. Reconocidas a nivel mundial por su marmoleo superior y su origen controlado, son ideales para quienes buscan elevar sus comidas a un nivel gourmet*. Información extraída de https://www.wong.pe/colecciones/carnes-certified-angus-beef?srsltid=AfmBOopitJygAzNHBLMo7cOwAq572vO3q66Zbom2IwQC-bm-BJFeqQzw

[21] Ver nota 18.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Es importante precisar que existen marcas en la clase 29 registradas a nombre de distintos titulares que contienen de manera relevante la partícula MC o MAC[22], en consecuencia, constituye una de uso frecuente en dicha clase.

Asimismo, cabe resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido, que:

> "*El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios*"[23].
>
> 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*"[24].

Realizado el examen comparativo se advierte lo siguiente:

a) <u>Entre el elemento relevante del signo solicitado MCOIL'S y logotipo y el elemento relevante de las marcas registradas bajo Certificados N° 197303, N° 105079, N° 83649, N° 62186, N° 65221, N° 13776, N° 112369, N° 78157, N° 31102, N° 28454, N° 115996, N° 115995, N° 65222, N° 9335, N° 31099, N° 10287, N°46045, N° 184027, N° 107516, N° 8135, N° 43461, N° 39291, N° 40623, N° 9880 y N° 33844</u>

[22] El prefijo "Mc" es de origen gaélico escocés e irlandés y significa "hijo de". Proviene de la palabra gaélica "mac", que tiene el mismo significado. Se utiliza como parte de muchos apellidos escoceses e irlandeses para indicar la filiación, es decir, quién era el padre o antepasado de la persona. Por ejemplo, "McDonald" significa "hijo de Donald". Es común encontrar variantes de este prefijo como "Mac" o "M'". Algunos nombres derivados o asociados incluyen MacDonald, MacLeod, MacIntosh, y muchos otros apellidos escoceses e irlandeses. Información extraída de https://www.wisdomlib.org/es/names/mc

[23] 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.

[24] 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.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

- Fonéticamente, los signos bajo análisis comparten el único elemento denominativo relevante MC.

- Gráficamente, únicamente el signo solicitado presenta en su conformación elementos figurativos, hecho que determina que los signos bajo análisis generan distinto efecto visual.

Signo Solicitado	Marcas registradas
	McBites (Certificado N°197303) McFish (Certificado N° 105079) MCCHICKEN (Certificado N° 83649) McCRISPY (Certificado N° 62186) MCHUEVO (Certificado N° 65221) McNUGGETS (Certificado N° 13776) MCPAPAS (Certificado N° 112369) McPATATAS (Certificado N° 78157) McPOLLO (Certificado N° 31102) McBURGER (Certificado N° 28454) McCAFE (Certificado N° 115996) McCOFFEE

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

	(Certificado N°115995) MCHUEVO (Certificado N° 65222) McMUFFIN (Certificado N° 9335) McPOLLO (Certificado N° 31099) McRIB (Certificado N° 10287) McTOCINO (Certificado N°46045) McWRAP (Certificado N° 184027) McFISH (Certificado N° 107516) McBURGER (Certificado N° 8135) McAHORRO (Certificado N° 43461) McCAFE (Certificado N° 39291) McCOFFEE (Certificado N° 40623) MCCOMBO (Certificado N° 9880) McMENU (Certificado N° 33844)

b) <u>Entre el elemento relevante del signo solicitado MCOIL'S y logotipo y las marcas registradas bajo Certificados N° 56245, N° 71388, N° 55537, N° 160546, N°53115, N° 112462, N° 53114, N° 168848 y N° 2957.</u>

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

- Fonéticamente, si bien los signos en cuestión comparten la partícula inicial MC, se diferencian por la presencia de las denominaciones DONALD'S, FLURRY, DUO, FIESTA, JUNIOR y NIFICA en las marcas registradas, todo lo cual determina que produzcan un distinto efecto sonoro y visual de conjunto.

- Gráficamente será de aplicación lo señalado en el literal a).

Signo Solicitado	Marcas registradas
McOil's	McDonald's (Certificado N° 56245) McFLURRY (Certificado N° 71388) McDonald's (Certificado N° 55537) McDUO (Certificado N° 160546) McFIESTA (Certificado N°53115) MCJUNIOR (Certificado N° 112462) McNIFICA (Certificado N° 53114) McDonald's Angus Premium (Certificado N° 168848) McDonald's (Certificado N° 2957)

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

c) Entre el elemento relevante del signo solicitado MCOIL'S y logotipo y las marcas registradas bajo Certificados N° 21243, N° 21245 y N° 5356

- Fonéticamente, si bien los signos en cuestión comparten la partícula inicial MC, se diferencian por la presencia de la denominación DONALD'S, en la marca registrada, lo cual determina que produzcan un distinto efecto sonoro de conjunto.

- Gráficamente, tanto el signo solicitado como la marca registrada presentan en su conformación elementos figurativos, hecho que determina que los signos bajo análisis generan distinto efecto visual.

Signo Solicitado	Marcas registradas
McOil's	(Certificados N° 21243, N° 21245 y N° 5356)

d) Entre el elemento relevante del signo solicitado MCOIL'S y logotipo y el elemento relevante de la marca registrada bajo Certificado N° 16473

- Fonéticamente, si bien los signos en cuestión comparten la partícula inicial MC, se diferencian por la presencia de la denominación DONALD'S, en la marca registrada, lo cual determina que produzcan un distinto efecto sonoro de conjunto.

- Gráficamente será de aplicación lo señalado en el literal c).

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Signo Solicitado	Marca registrada
McOil's	 (Certificado N° 16473)

e) <u>Entre el elemento relevante del signo solicitado MCOIL'S y logotipo y el elemento relevante de la marca registrada bajo Certificado N° 96515</u>

- <u>Fonéticamente</u>, los signos en cuestión comparten la partícula inicial semejante MC / MAC.

- <u>Gráficamente</u> será de aplicación lo señalado en el literal a).

Signo Solicitado	Marca registrada
McOil's	MAC FRIES (Certificado N° 96515)

f) <u>Entre el signo solicitado MCOIL'S y logotipo y el lema comercial McDONALD´S GRANDES PLACERES PEQUEÑOS PRECIOS (Certificado N° 4717)</u>

Dado que en el presente caso el examen comparativo debe efectuarse, entre otros, entre la solicitud de registro de una marca de producto y un lema comercial registrado, corresponde señalar lo siguiente:

- 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 un signo distintivo con un lema debe tenerse en cuenta si el mensaje que se transmite es el mismo.

Al respecto, mientras que el lema comercial registrado **McDONALD´S GRANDES PLACERES PEQUEÑOS PRECIOS** puede ser entendido como que su titular es una empresa que ofrece productos de buena calidad a bajos precios, el signo solicitado **MCOIL'S y logotipo** no contiene una evocación semejante.

Signo Solicitado	Lema Comercial
McOil's	McDONALD´S GRANDES PLACERES PEQUEÑOS PRECIOS (Certificado N° 4717)

4.3. Conclusión

- Respecto a las marcas registradas bajo Certificados N° 105079, N° 62186, N° 56245, N° 65221, N° 112369, N° 28454, N° 115996, N° 115995, N° 55537, N° 21245, N° 160546, N° 53115, N° 65222, N° 112462, N° 9335, N° 53114, N° 31099, N° 10287, N° 46045, N° 184027, N° 168848, N° 197303, N° 83649, N° 21243, N° 71388, N° 13776, N° 78157, N° 31102 y N° 96515

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Si bien los signos bajo análisis hacen referencia a productos y/o servicios vinculados, teniendo en consideración que los signos no resultan semejantes, se concluye que el signo solicitado no incurre en la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

- Respecto a las marcas registradas bajo Certificados N°107516, N° 2957, N° 43461, N° 8135, N° 39291, N° 40623, N° 5356, N° 9880, N° 16473 y N° 33844 y el lema comercial registrado con Certificado N° 4717

  Los signos bajo análisis hacen referencia a productos y/o servicios que no guardan conexión competitiva y no resultan semejantes, por lo que se concluye que el signo solicitado no incurre en la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso a) y c) de la Decisión 486.

5. Notoriedad de la marca titularidad de la opositora

En el presente caso, la Primera Instancia señaló que en atención a los medios probatorios presentados por la opositora y las resoluciones que ésta citó se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto del reconocimiento efectuado sobre el carácter notorio de la siguiente marca:

Marca notoria titularidad de la opositora
MCDONALD'S

Cabe señalar que dicho extremo no ha sido impugnado por las partes, por lo que ha quedado consentido el reconocimiento de notoriedad de la mencionada marca.

Resulta importante precisar que si bien, tal como se detalló en el punto 2, se ha declarado la NULIDAD PARCIAL de la resolución materia de apelación, esta no alcanza a la declaratoria de notoriedad detallada anteriormente.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

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

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

Teniendo en cuenta que se ha reconocido la notoriedad de la marca MCDONALD'S corresponde en este punto evaluar si el signo solicitado constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total de la marca antes referida.

Al respecto, el signo solicitado MCOIL'S y logotipo constituye una transcripción parcial de la marca notoria MCDONALD'S, toda vez que adopta la partícula inicial de esta.

En tal sentido, corresponde determinar si el registro del signo solicitado incurre en la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso h).

6.1 Determinación del riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca notoria MCDONALD'S

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial de fecha 15 de marzo de 2013, recaída en el Proceso N° 31-IP-2013, respecto al riesgo de confusión en el caso de signos notoriamente conocidos, estableció lo siguiente:

> "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)".

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-2015[25], 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".*

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.

6.1.1 Respecto de los productos y servicios

Al respecto, la Sala considera que no existe vinculación entre los productos que el signo solicitado pretende distinguir y los servicios que la marca notoria distingue en virtud de las mismas consideraciones expuestas en el punto 4.1 d).

6.1.2 Examen comparativo

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca notoria se advierte lo siguiente:

- Fonéticamente, si bien los signos en cuestión comparten la partícula inicial MC, se diferencian por la presencia de la denominación DONALD'S, en la

[25] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

marca notoria, lo cual determina que produzcan un distinto efecto sonoro de conjunto.

- Gráficamente, únicamente el signo solicitado presenta en su conformación elementos figurativos, hecho que determina que los signos bajo análisis generan distinto efecto visual.

Signo Solicitado	Marca Notoria
	MCDONALD'S

6.1.3 Conclusión

Por lo expuesto, los signos bajo análisis hacen referencia a productos y servicios que no guardan conexión competitiva y no resultan semejantes. En tal sentido, la Sala determina que no existe riesgo de confusión entre los signos.

6.2 Determinación del riesgo de asociación

El riesgo de asociación es una figura regulada en diversas legislaciones[26], 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-2009[27], 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*

[26] 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".

[27] Información extraída de la página web de la Comunidad Andina, www.comunidadandina.org..

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

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 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"[28].

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 - Novoa[29], 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 confusión[30], y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión[31].

---

[28] 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).

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

[30] 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 con 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.

[31] 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

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

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 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.**

En el presente caso, conforme se ha señalado en el punto anterior el signo solicitado y la marca notoria no resultan semejantes. En consecuencia, no existe riesgo de que el público consumidor o usuario considere que entre la solicitante y el titular de la marca notoria hay algún tipo de vinculación comercial lo que determinaría que no exista riesgo de asociación.

6.3 Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

6.3.1 Marco conceptual y doctrinal

La buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado por el 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

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.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

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 distinguiendo[32].

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

[32] 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 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".

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

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".

La doctrina señala que el supuesto de aprovechamiento indebido del renombre de la marca[33] 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 consumidor[34].

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 el beneficio de que su marca sea asociada con la marca notoria y con las características particulares de ésta, sin contribuir a la inversión necesaria para la creación y consolidación de esa imagen positiva.

---

[33] 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.

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

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

No obstante, cabe precisar que, respecto al aprovechamiento de la reputación ajena, el Tribunal Andino ha manifestado que e*l riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. No basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación*[35] (el subrayado es nuestro).

6.3.2 Aplicación al caso concreto

En el caso concreto, la opositora no ha logrado acreditar ni demostrar que la imagen que irradia la marca notoria MCDONALD'S se traslade mediante un proceso asociativo por parte del público consumidor, a los productos que el signo solicitado pretende distinguir.

Por lo tanto, se concluye que no se ha acreditado que el uso del signo solicitado sea susceptible de generar un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria.

6.4 Conclusión

Se ha determinado que el uso del signo solicitado no es susceptible de riesgo de confusión ni de asociación con la marca notoria ni de generar aprovechamiento indebido de su prestigio, por lo que no se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

7. Conclusión del examen de registrabilidad

Teniendo en cuenta lo señalado en la presente resolución, el registro del signo solicitado no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro previstas en el artículo 136 incisos a), c) y h) de la Decisión 486, por lo que corresponde acceder a su registro.

[35] Sentencia 26-IP-2009.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero: Declarar FUNDADO en parte el recurso de apelación interpuesto por McDonald´s Corporation y, en consecuencia, declarar NULA PARCIALMENTE la Resolución N° 2602-2025/CSD-INDECOPI de fecha 22 de mayo de 2025 en relación al análisis de las causales de prohibición contenidas en el artículo 136 inciso a), c) y h) de la Decisión 486.

Segundo: Declarar INFUNDADA la oposición formulada por McDonald´s Corporation y; en consecuencia, OTORGAR a favor de Oil Market Recycling E.I.R.L. (Perú) el registro de la marca de producto constituida por la denominación MCOIL'S y logotipo, conforme al modelo, para distinguir aceites y grasas para uso alimenticio de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervención de los Vocales: Diego Tomás Rafael Vega Castro-Sayán, José Carlos Bellota Zapata, Sylvia Teresa Bazán Leigh y Maritza Yesenia Agüero Miñano

Indecopi Firma Digital

Firmado digitalmente por VEGA CASTRO-SAYAN Diego Tomas Rafael FAU 20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.03.2026 19:47:17 -05:00

DIEGO TOMÁS RAFAEL VEGA CASTRO-SAYÁN
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/pa.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe