



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 0919-2008/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 265136-2006
SOLICITANTE : GRAN LOGIA DEL NORTE DEL PERU
OPOSITORA : GRAN LOGIA DEL PERÚ
MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO
OPOSICIÓN

Lima, 12 de diciembre de 2008

1. ANTECEDENTES

Con fecha 05 de enero de 2006, GRAN LOGIA DEL NORTE DEL PERU, de Perú, solicita el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la figura estilizada de un círculo en color dorado, en cuyo borde superior se observa una cadena sobre la frase MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL NORTE DEL PERU, en la parte central, con fondo blanco, se aprecia la denominación FUNDADA 30 OCT. DE 1999 y dos columnas estilizadas en colores azul y rojo, entre las que se observa la figura de una escuadra y un compás abierto que se posa sobre una regla curva, entre ellos la letra G en color dorado, en la punta superior del compás la figura estilizada de una estrella en color dorado con un ojo en el centro, en la parte superior del círculo la fecha de fundación, asimismo en la parte inferior se observa un círculo más pequeño con fondo de color blanco, en cuyo centro se encuentra una estrella de cinco puntas en color azul, debajo una cinta en color rojo en cuyo interior se aprecia la frase VOLO GNOSCERE VERITATEM escrita en letras de color blanco, todo ello conforme al modelo adjunto; para distinguir servicios de educación, formación y esparcimiento de la clase 41 de la Clasificación Internacional; solicitud a la cual formula oposición GRAN LOGIA DEL PERÚ, de Perú.



Pág. 1 de 17





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

La opositora señala lo siguiente:

- Tiene registrados y vigentes sus derechos de propiedad de marca, de nombre y signos distintivos, así como el de todas las logias jurisdiccionales, mediante el certificado N° 35306 vigente hasta el 13 de mayo del 2014, por lo tanto ninguna entidad puede utilizar su nombre, ni parte de éste, ni sus signos distintivos por hallarse protegidos por el Estado Peruano.
- Si bien la GRAN LOGIA DEL PERU se encuentra presente desde su fundación en 1882, sus registros históricos pueden abarcar incluso desde antes del periodo de independización del dominio español; lo que permite apreciar su permanencia y vigencia en el contexto social, como la única entidad reconocida en el exterior, capaz de representar a los miembros de su orden a nivel mundial.
- El signo solicitado "MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL NORTE DEL PERÚ", no es susceptible de registro, toda vez que carece de distintividad, dado que invoca un registro preexistente y procura integrarlo dentro del suyo, sin que contenga los elementos distintivos suficientes a fin de diferenciarlo de su institución.
- El indicativo "DEL NORTE" carece de distintividad, toda vez que al señalar un ámbito geográfico pretende desmembrar parte de la jurisdicción de la GRAN LOGIA DEL PERU, la cual es la única potencia masónica que administra el territorio del Perú, siendo reconocida por la Gran Logia Unida de Inglaterra, y por 244 Grandes Logias Regulares esparcidas sobre toda la orbe; asimismo, agrega que es fundadora e integrante de la Confederación Masónica Interamericana (C.M.I.) y de la Confederación de GG.: LL.: Bolivarianas, las cuales también la reconocen como la única potencia masónica del simbolismo con jurisdicción única y excluyente en todo el territorio del país, y que se ha mantenido en el tiempo desde hace más de 120 años.
- Ha registrado oportunamente su nombre y logotipo para distinguir las actividades que representa, el cual es declarativo y constitutivo de derecho.
- Invoca como fundamento jurídico el artículo 135 incisos b), e), f), g), l) y m) y el artículo 136 incisos a), b), c), d), e), f) y h) de la Decisión 486. Adjunta medios probatorios a fin de acreditar sus argumentos.

La solicitante al absolver el traslado de la oposición, manifiesta lo siguiente:

- La Masonería desde su inicio en 1717, es una escuela iniciática, filosófica y filantrópica que busca el perfeccionamiento de los seres humanos, en ella se trabaja con símbolos, los cuales son universalmente conocidos, como es el caso de la escuadra y el compás, que son de uso de todo aquel que practica la francmasonería.
- La MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL NORTE DEL PERU, tiene la categoría de "Gran Logia", la cual se sustenta en principios universales y funciona en base a su Constitución y Estatutos, y que su creación está respaldada por nueve Logias Federadas, las cuales tienen su propia organización y funcionan de manera autónoma, bajo la jurisdicción de la MUY RESPETABLE.

Pág. 2 de 17





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

- Toda potencia masónica recibe el nombre de "Gran Logia". Citó los ejemplos de Colombia en la cual existen una Gran Logia en Barranquilla y otra en Bogotá; en México también existen las Grandes Logias de Aguascalientes, de Campeche, de Nuevo León y del Valle del México, igual sucede en España, Francia, Brasil y Estados Unidos, en los que por ser países federalistas, existe una Logia en cada estado; por ello el argumento de la opositora que en un país no puede haber más de una Logia, por el principio de territorialidad, carece de sustento.
- A raíz de graves y bochornosos sucesos que comprometieron a la Orden Francmasónica, muchas Logias afiliadas a la Asociación Gran Logia del Perú renunciaron, y en ejercicio de su pleno derecho y autonomía formaron Grandes Logias, las cuales son potencias masónicas del mismo nivel, estas son: (i) Serenísima Gran Logia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado institucionalizada en 1966, cuyo Gran Maestro es Guillermo Ruiz Rodríguez, la cual funciona en Lima (ii) Gran Logia Regular de Antiguos y Libres Masones del Perú, que data de 1967, cuyo Gran Maestro es Jorge León Cabrera, que funciona en Lima, (iii) Gran Logia Oriental cuyo Gran Maestro es Félix Ordóñez Cerrón, formada en el año 1977 que funciona en Iquitos, (iv) Muy Respetable Gran Logia del Norte del Perú, siendo su Gran Maestro es José Santiago Huamán Delgado, cuya inscripción está en trámite en la Oficina Registral de Trujillo, (v) Gran Logia Austral cuyo Gran Maestro es Arnaldo Rivera Barrenechea que funciona en Arequipa, (vi) Gran Logia del Sur del Perú cuyo Gran Maestro es Luis Alcalá Valderrama, que funciona en Tacna, y (vii) Gran Logia del Centro del Perú, cuyo Gran Maestro es Pedro Baldeón Samaniego que funciona en Huancayo; todas ellas forman parte de otra asociación mayor llamada Confederación de Grandes Logias Masónicas del Perú, inscrita en los Registros Públicos de Iquitos, la cual reconoce y acepta a su institución.
- Como asociaciones que practican la masonería no puede limitarse su ejercicio a una sola institución, porque dicha disciplina es a nivel internacional, va mucho más de las fronteras a través de las relaciones internacionales entre potencias masónicas.
- Los términos "NORTE DEL PERÚ" son justamente para señalar que se trata de una determinada zona el país, los cuales comprenden a otras nueve Logias, que son de los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Cajamarca y Huaraz; tal como sucede en el caso de la Gran Logia Occidental de Colombia, que lleva el término "Occidental" porque las logias pertenecen a esa zona del país.
- Considera que si bien ambas instituciones culturales practican la filosofía, creen en los mismos principios y pertenecen a la misma clase, existen entre ambas diferencias considerables, toda vez que el signo solicitado presenta símbolos, alegorías, denominaciones y la combinación de colores que difieren del logotipo de la opositora, sin producir confusión en el público, por ello no se encuentra incurso en los supuestos contemplados en el artículo 129 del Decreto legislativo 823; más bien la opositora sí estaría incurso en el inciso j) del referido artículo, toda vez que utiliza el escudo nacional en su logotipo.
- Indica que en ningún momento la opositora ha acompañado documento alguno que acredite sus argumentos, solamente acompaña el certificado de registro de su marca, además no ha establecido las semejanzas y diferencias que





- presentan los signos, por ello su solicitud debe ser atendida de manera positiva, dado que no contradice ni vulnera algún derecho adquirido por la opositora.
- Finalmente, señala que su institución es miembro de las Grandes Logias Unidas Americanas, que forman parte de la Gran Logia del Rito de York de Bolivia, Gran Logia del Rito de York de Paraguay, Gran Logia del Rito de York de Sao Pablo y la Confederación de Masonería Universal Unida de Brasil, por ello no resulta cierto lo afirmado por la opositora que es la única institución reconocida, puesto que así ocurre con cada Gran Logia existente en el Perú dado su carácter autónomo de cada una.
 - Invoca como fundamento jurídico los artículos 128, 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823 y los artículos 130, 131, 132, 133, 134, 135 y 148 de la Decisión 486. Adjunta medios probatorios a fin de acreditar sus argumentos.

Mediante escrito de fecha 29 de agosto del 2006, la solicitante reitera sus argumentos, y agrega que es erróneo afirmar que la Gran Logia de Inglaterra sea única que acredite la validez de las Grandes Logias existentes en el mundo, dado que en un país pueden coexistir varias Grandes Logias, puesto que éstas son integradas por las Logias Simbólicas federadas a ella. Señaló que en Trujillo, donde tiene su sede su institución, se llevó a cabo la II Convención Nacional de Grandes Logias Masónicas del Perú con la participación de las Grandes Logias existentes en el territorio peruano. Adjunta medios probatorios a fin de acreditar sus argumentos.

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

La Comisión considera que, conforme a los antecedentes expuestos, corresponde determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada a favor de GRAN LOGIA DEL PERÚ, de Perú.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

3.1. Informes de antecedentes

Del informe de antecedentes, que obra en autos, se ha verificado que GRAN LOGIA DEL PERU, de Perú, es titular de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por un círculo con varios bordes internos, en el primer borde va adornándola una cadena, en la parte superior del borde intermedio aparece una estrella de cinco puntas y a sus costados la inscripción GRAN LOGIA DE LOS ANTIGUOS, LIBRES Y ACEPTADOS MASONES DEL PERU 1882 escrita en letras características, en el tercer borde interno aparece un adorno de líneas entrecruzadas, al centro del círculo aparece un escudo, coronándole un sol radiante, el escudo está dividido en dos campos separados mediante una línea vertical, el campo del lado derecho se encuentra dividido por una línea horizontal, subdividida a su vez en dos campos, en el superior van dibujadas dos torres, en el campo interior va dibujada una torre coronada por una escuadra, el campo izquierdo del escudo





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

dividido a su vez en tres campos dos superiores y uno inferior, dentro de ellos van dibujados respectivamente un auquénido, un árbol y una cornucopia, en la parte opuesta al sol radiante va dibujado un compás abierto y sobre él va una escuadra cuyo vértice apunta hacia abajo, uniendo las puntas del compás va una regla, a ambos lados del escudo se aprecia un ramo de oliva y un ramo de laurel, todo en color negro, conforme al modelo adjunto; inscrita con Certificado N° 35306, vigente hasta el 13 de mayo de 2014, para distinguir servicios de educación, formación, actividades culturales de la clase 41 de la Clasificación Internacional.



3.2. Error en la publicación del signo solicitado

Se ha verificado que en la orden de publicación emitida con fecha 31 de enero del 2006 y en la publicación realizada en el Diario Oficial El Peruano el 15 de febrero de 2006, no se consignó en la descripción del signo solicitado la denominación FUNDADA 30 OCT. DE 1999 que aparece en la parte superior del logotipo y que sí se consignó en la descripción del signo solicitado efectuada por el propio solicitante en su solicitud de registro. Sin embargo, este hecho no altera las características esenciales del signo solicitado, puesto que se publicó el logotipo conteniendo todos los elementos que conforman el signo solicitado y que fueron reivindicados por la solicitante.

Al respecto, cabe señalar que el error antes mencionado, no ha afectado derechos de terceros, toda vez que en la publicación realizada en el Diario Oficial se aprecian todos los elementos componentes del signo solicitado, de manera tal que dicho error no invalida la publicación realizada; razón por la que no resulta necesario realizar una nueva, en aplicación de los principios de Simplicidad, Celeridad y Eficacia a los que se refiere el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Por consiguiente, cabe dejar constancia que en la descripción del signo solicitado se considerará la denominación FUNDADA 30 OCT. DE 1999.

3.3. Cuestiones Previas

En el presente caso, se advierte que si bien la opositora alega que el signo solicitado no posee el requisito de distintividad exigido por el artículo 135 inciso b)





de la Decisión 486, dado que no tiene elementos distintivos que permitan diferenciarlo de su institución y de su marca registrada mediante certificado N° 35306; sin embargo, de la revisión de los argumentos expuestos en su oposición se aprecia que en realidad éstos se encuentran dirigidos a sustentar un eventual riesgo de confusión entre el signo solicitado y su marca registrada; supuesto de prohibición relativa de registro y, por lo tanto, diferente al de falta de aptitud distintiva, por lo que no será motivo de análisis en la presente resolución.

Asimismo, cabe precisar que si bien la opositora también basa su oposición en las prohibiciones del artículo 135 incisos e), f) y g) de la Decisión 486, las cuales están referidas a los signos denominados "descriptivos", "genéricos" y "usuales", esta Comisión advierte que no ha expuesto argumento alguno que sustente la aplicación de dichas prohibiciones, por lo que sus argumentos en este extremo no resultan atendibles. Sin perjuicio de lo señalado, cabe mencionar que la opositora con relación a los "signos usuales", señala que la denominación GRAN LOGIA DEL PERU está vinculada a su institución hace más de 120 años en forma consecutiva, por lo cual forma parte del lenguaje común; al respecto, cabe señalar que tal denominación no es usada en el lenguaje corriente o en la usanza de nuestro país, para referirse a los servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

La opositora también invoca la aplicación del artículo 135 inciso j) de la Decisión 486, el mismo que está referido a la prohibición de registrar signos que reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen; sin embargo, de la revisión de los argumentos expuestos en su oposición se aprecia que en realidad éstos se encuentran dirigidos a sustentar un eventual riesgo de confusión entre el signo solicitado y su marca registrada; supuesto de prohibición relativa de registro y, por lo tanto, diferente a la prohibición de registrar signos que reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen, por lo que no será motivo de análisis en la presente resolución.

La opositora invoca la aplicación del artículo 135 inciso l) de la Decisión 486, el mismo que está referido a la prohibición de registrar signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; argumenta que el signo solicitado consigna indicaciones geográficas capaces de inducir a pensar que la Gran Logia tendría secciones derivadas, lo cual no corresponde a la realidad; al respecto cabe señalar que en concordancia con el artículo 219 de la misma norma legal se podrá reconocer la protección de las indicaciones geográficas de terceros países siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el Perú sea parte. Además de que deben estar reconocidas como tales en su país de origen.

De acuerdo con lo señalado precedentemente, Perú no es una indicación geográfica protegida sino que se trata de una indicación de procedencia, por lo que no se encuentra dentro del alcance de la prohibición del artículo 135 inciso l) de la Decisión 486, reservado solamente a las indicaciones geográficas extranjeras reconocidas como tales en su país de origen y para cuya protección en nuestro país





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

adicionalmente debe mediar convenio con el país de procedencia de quien reclama la protección.

Por otro lado, la opositora señala que la denominación GRAN LOGIA DEL PERU se encuentra incluida en la conformación de su emblema, el cual se encuentra registrado ante las instituciones masónicas reconocidas a nivel mundial, por ello, no existe la posibilidad que dentro de un país existan dos instituciones que se denominen GRAN LOGIA DEL PERU, por lo que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro del inciso m) del artículo 135 de la Decisión 486 concordante con el artículo 139 inciso j) del Decreto Legislativo 823.

Al respecto, el artículo 136 inciso m) de la Decisión 486, señala que el solicitante de un registro de marca no podrá registrar como marcas los signos que reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional.

En virtud a lo señalado, se verifica que la prohibición del artículo 136 inciso m) está referida a signos que contengan emblemas de los Estados, u otra organización internacional, lo cual no sucede en el presente caso en el que no se verifica la presencia de algún emblema oficial de un Estado, por lo que en el presente caso el argumento de la opositora no resulta atendible.

Asimismo, la opositora alega que de conformidad con el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486, ha registrado oportunamente su nombre y logotipo para distinguir claramente las actividades que representa, el cual aún está vigente, por lo tanto ninguna entidad puede utilizar su nombre, ni parte de éste, ni sus signos distintivos por hallarse protegidos por el Estado Peruano.

El artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 se refiere a la prohibición de registrar marcas que sean idénticas o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión.

Resulta pertinente citar el artículo 216 del Decreto Legislativo 823, que establece que en los casos en que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

En virtud a lo señalado se determina que la empresa opositora no ha presentado prueba alguna que demuestre el uso o el conocimiento en el Perú, del nombre





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

comercial en el que basa su oposición, por lo que su argumento no resulta atendible.

Finalmente la opositora también invoca como sustento la aplicación de las prohibiciones de los incisos c), d), e), f) y h) del artículo 136 de la Decisión 486; sin embargo, no obstante haber invocado tales prohibiciones, la opositora no ha expuesto argumento ni ha presentado medios probatorios que sustenten dichas prohibiciones, por lo que la aplicación de tales disposiciones invocadas no resultan atendibles.

Por último, con relación a lo invocado por la solicitante, cabe precisar, que los artículos 130 al 133 de la Decisión 486 se encuentran referidos al registro de un diseño industrial, por lo que no resultan aplicables al presente caso, en el que se solicita el registro de un signo como marca de servicio.

3.4. Evaluación del riesgo de confusión

En el presente caso, la opositora sustenta su oposición en la titularidad de la marca GRAN LOGIA DE LOS ANTIGUOS, LIBRES Y ACEPTADOS MASONES DEL PERU y logotipo, registrada con Certificado N° 35306, para distinguir servicio de educación, formación y actividades culturales de la clase 41 de la Clasificación Internacional, con la cual considera que el signo solicitado resulta confundible.

Al respecto, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial señala que:

"No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

*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."*¹

Con relación al riesgo de confusión invocado por la opositora, corresponde precisar que la confusión, que genera el error al que puede ser inducido el público consumidor en el mercado, puede ser de dos tipos: confusión directa, la misma que se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares, de modo tal que el consumidor podría adquirir o contratar uno de ellos en la creencia de que se trata del otro; y confusión indirecta, la cual está referida no a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor podría adquirir un producto o contratar un servicio, pensando que ha sido producido o es prestado por otro empresario.

¹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°600 del 19 de setiembre del 2000. Pág.24.48





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que por lo general, la confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

3.4.1. Servicios a los que se refieren los signos en cuestión

Entre los principios en los que se sustenta nuestro sistema de marcas, se encuentra el principio o regla de especialidad. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 32-IP-96² afirma que el concepto de marca en la legislación comunitaria andina hace referencia a la regla de especialidad en el sentido que el signo no puede proteger a todos los productos del universo y su limitación o amparo legal debe concretarse a los referidos en la solicitud de registro y dentro de éstos con similares o idénticos y no con todos los demás

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

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

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

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

² Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 279 del 25 de julio de 1997. Pág. 20.52





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

En el presente caso, tanto el signo solicitado como la marca registrada distinguen *servicios de educación y formación* de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

De conformidad por lo expuesto, se ha determinado que en el presente caso se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes en grado de confusión.

3.4.2. Examen comparativo

A fin de determinar si dos signos son semejantes al grado de producir confusión debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino que más bien, el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiéndose tener presente además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que usualmente presten para la adquisición o contratación de dichos productos o servicios.

Así, resulta pertinente precisar que tratándose de signos que se encuentran referidos a productos destinados al cuidado y atención de la salud, si bien resulta razonable suponer que el público consumidor hará un detenido examen de los mismos al momento de adquirirlos, la Comisión considera que en estos casos el análisis comparativo de los signos a fin de determinar la posibilidad de confusión es especialmente riguroso, ya que el hecho que pueda existir confusión entre los productos, podría acarrear perjuicios a la salud humana. Asimismo, cabe tener en cuenta que en nuestro medio es práctica común la automedicación y la venta de medicamentos se realiza en muchos casos por personal no especializado y, en otros, sin requerir prescripción médica.

El artículo 131 del Decreto Legislativo N° 823, señala que *"a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente (entiéndase la Comisión) tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:*

- a) *La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;*
- b) *El grado de percepción del consumidor medio;*
- c) *La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;*
- d) *El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y*
- e) *Si el signo es parte de una familia de marcas."*





El artículo 132 del Decreto Legislativo N° 823 establece que tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 131, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) La semejanza gráfico – fonética;
- b) La semejanza conceptual; y,
- c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.

Asimismo, el artículo 133 del referido Decreto dispone que tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en los artículos 131 y 132, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión idéntica o parecida.
- b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.

Del mismo modo, el artículo 134 del cuerpo legal citado, precisa que tratándose de signos mixtos, en adición a los criterios señalados en los artículos 131, 132 y 133 se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) La denominación que acompaña el elemento figurativo;
- b) La semejanza conceptual; y,
- c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo;

Por su parte, el artículo 135 del Decreto Legislativo N° 823 señala que tratándose de un signo denominativo y uno mixto se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 132 y 134, siendo de igual aplicación los criterios expuestos en el artículo 131 del mismo texto legal. Asimismo, establece que tratándose de un signo figurativo y un signo mixto, se tendrán en cuenta los criterios establecidos en los artículos 133 y 134 de la misma norma legal.

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

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





Conforme lo señala Fernández - Novoa³ "(...) a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión de 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. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta". Adiciona que "(...) de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma"; precisa que "cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo."

Con el objeto de determinar la semejanza gráfica y fonética entre los signos, cabe realizar un examen previo del signo solicitado al tratarse de un signo mixto, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 134 de la norma citada.

En atención a los criterios señalados, cabe señalar tanto en el signo solicitado como la marca registrada, la dimensión característica está constituida tanto por el aspecto denominativo como por el figurativo, debido a la ubicación y dimensión de sus elementos denominativos y a la particularidad de sus diseños.

Por otro lado, cabe señalar que en el caso de denominaciones compuestas por más de un término, es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o cual 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 de que se trata.

En el presente caso, cabe señalar que la denominación GRAN LOGIA que ambos signos incluyen en su conformación carece de distintividad.

En efecto, el término LOGIA, designa a la asamblea de francmasones⁴, siendo la francmasonería una Institución universal, esencialmente ética, filosófica e iniciática, cuya estructura fundamental la constituye un sistema educativo, tradicional y simbólico, donde se ingresa a ella por medio de la Iniciación, dicha institución se funda en el sentimiento de la fraternidad y constituye el centro de unión para los hombres y mujeres de espíritu libre de todas las razas y nacionalidades; como Institución docente tiene por objeto el perfeccionamiento de la humanidad y promueve entre sus adeptos la búsqueda incesante de la verdad, el conocimiento de sí mismo y del hombre en el medio en que vive y convive, para alcanzar la

³ FERNÁNDEZ – NÓVOA, Carlos. Tratado sobre Derechos de Marcas, 2º Edición, Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid 2004, pág. 338.

⁴ Información obtenida en : <http://www.rae.es/>





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

fraternidad universal del género humano. Los francmasones se reconocen entre sí como hermanos donde quiera que se encuentren, se deben ayuda y asistencia.⁵

Por otro lado, el término GRAN, constituye el apocope de "grande".

En ese sentido, la denominación GRAN LOGIA, será entendido como un grupo grande de francmasones. Es por ello que sobre el término GRAN LOGIA no puede recaer un derecho de exclusiva, sino que por el contrario debe permanecer en el dominio público al tratarse de un término que designa a un determinado grupo de personas.

Por otro lado, los términos MUY RESPETABLE y DEL NORTE, así como la frase FUNDADA 30 OCT. DE 1999 que conforman el signo solicitado, resultan descriptivas de las características, la procedencia del país y el año de fundación de dicha institución, por lo que no serán tomados en consideración al momento de realizar el examen comparativo de los signos.

Asimismo, en la marca registrada los términos "DE LOS ANTIGUOS, LIBRES Y ACEPTADOS MASONES", el número 1882 y PERÚ que conforman a la marca registrada; hacen referencia a las características de los integrantes de la institución, las cuales no pueden ser de exclusividad de un solo titular; igualmente, el número 1882 es descriptivo de la fecha de fundación de la institución; mientras que el término PERÚ constituye el nombre de nuestro país, siendo percibido como una indicación de procedencia, por ello tales términos carecen de relevancia al momento de realizar el examen comparativo de los signos.

Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos precedentes, se procedió a realizar el examen comparativo entre el signo solicitado MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL NORTE DEL PERU G y logotipo y la marca de la opositora GRAN LOGIA DE LOS ANTIGUOS, LIBRES Y ACEPTADOS MASONES DEL PERU y logotipo, del cual se determina que si bien comparten algunas palabras GRAN, LOGIA, DEL, PERU, ello no resulta determinante a efectos de establecer semejanzas dada la falta de distintividad de dichas denominaciones –conforme se ha establecido en párrafos precedentes–, sin embargo, el signo solicitado presenta la letra G y los términos VOLO GNOSCERE VERITATEM, así como elementos figurativos y cromáticos particularmente característicos que apreciados en forma sucesiva establecen diferencias respecto de la marca de la opositora, la cual también presenta elementos denominativos y figurativos distintos a los que conforman el signo solicitado. Por ello al ser apreciados suscitan un impacto sonoro y visual diferente.

3.4.3. Conclusión

En tal sentido, si bien los signos confrontados distinguen los mismos servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional, el signo solicitado presenta diferencias

⁵ Información obtenida en: <http://www.francmasones.net/>





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

respecto de la marca de la opositora, por lo que no es susceptible de inducir a riesgo de confusión al usuario por lo que pueden coexistir pacíficamente en el mercado. En tal sentido, corresponde declarar infundada la oposición formulada por GRAN LOGIA DEL PERÚ, de Perú.

3.5. Examen de Registrabilidad

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que cumple con ser distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme lo requiere el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y se encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

Sin perjuicio de lo antes referido, cabe indicar que de la búsqueda de antecedentes se ha verificado las siguientes marcas de servicio, inscritas a favor de la GRAN LOGIA DEL PERU:

- A, L, G, D, G, A, D, U, L, I, F M.: R.: GRAN LOGIA DEL PERU, T.: MAS.: CRUZ DE PIEDRA N° 164 VALL.: BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA y logotipo (certificado N° 34765), para distinguir educación, formación, actividades culturales de la clase 41 de la Clasificación Internacional.
- A.:L.:G.:D.:G.:A.:D.:U.: CENTENARIA, BENEMERITA, LEALISIMA, RESPETABLE, LOGIA SIMBOLICA PORVENIR DE HUACHO N 24 BAJO LOS AUSPICIOS DE LA MUY RESP.: GRAN LOGIA DEL PERU L.:I.:F.: BJ y logotipo (certificado N° 35319), para distinguir educación, formación, actividades culturales de la clase 41 de la Clasificación Internacional.
- A.:L.:G.:D.:G.:A.:D.:U.: IN DEO FIDUCIA NOSTRA B.:R.:L.:S.: ALBERTO HELLER N 91 TRAB.: BAJO LOS AUSPICIOS DE LA MUY RESP.: GRAN LOGIA DEL PERÚ y logotipo (certificado N° 35462), para distinguir educación, formación, actividades culturales de la clase 41 de la Clasificación Internacional.
- A.:L.:G.:D.:G.:A.:D.:U.: L.:I.:F.: RESP.: LOG.:SIMB.: DOS DE MAYO N 92 BAJO LOS AUSPICIOS DE LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL PERU y logotipo (certificado N° 35314), para distinguir educación, formación, actividades culturales de la clase 41 de la Clasificación Internacional.
- A.:L.:G.:D.:G.:A.:D.:U.: RES.: LOG.: SIMB.: FORTALEZA Y UNION N 124 JURISDICCION DE LA MUY RESP.: GRAN LOGIA DEL PERU y logotipo (certificado N° 35310), para distinguir educación, formación, actividades culturales de la clase 41 de la Clasificación Internacional.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

- A.:L.:G.:D.:G.:A.:D.:U.: RESP.: LOG.: SIMB.: UNION Y ARMONIA N 146 AUSPICIADO POR LA MUY RESP.: GRAN LOGIA DEL PERU AFILIADA EL 03 DE SETIEMBRE DE 1984 E.:V.: y logotipo (certificado N° 35435), para distinguir educación, formación, actividades culturales de la clase 41 de la Clasificación Internacional.
- A.:L.:G.:D.:G.:A.:D.:U.: S.:F.:U.: FUNDADORA, SESQUICENTENARIA, LEALISIMA Y BENEMERITA R.:L.:S.: PARTHENON N° 4 JURISDICCION DE LA M.:R.: GRAN LOGIA DEL PERU R.:L.:S.: PARTHENON N° 4 FUNDADA 1824 TEN.: ORD.: VIERNES 8 P.M., JR. WASHINGTON 1125 - LIMA, PERU y logotipo (certificado N° 46872), para distinguir educación, formación y desarrollo del ser humano, esparcimiento, actividades culturales, servicios prestados por personas o por instituciones para desarrollar las facultades mentales, virtudes sociales y morales, estudios filosóficos y esotéricos de la clase 41 de la Clasificación Internacional.
- A.:L.:G.:D.:G.:A.:D.:U.:S.:F.:U.: GRAN LOGIA DEL PERU DE LOS AA.:LL.: Y AA.: MASONES DEL PERU G FUNDADA EL 25 DE MARZO DE 1882 y logotipo (certificado N° 50193), para distinguir formación espiritual del ser humano, moral, intelectual y cultural, desarrollo de las facultades mentales, virtudes sociales, filantrópicas y morales, cultivando la libertad con conciencia de responsabilidad personal y social bajo el conocimiento de la verdad, justicia, fraternidad e igualdad, formación filosófica y esotérica desarrollando sus actividades en templos consagrados a DIOS, ser supremo, creador del universo que en masonería es denominado gran arquitecto del universo, practica del rito de York y escocés de la clase 41 de la Clasificación Internacional.
- BEN.: RESP.: LOG.: SIMB.: PIEDRA BLANCA DE LA PERFECCION N 98 BAJO LOS AUSPICIOS DE LA MUY RESP.: GRAN LOGIA DEL PERU G y logotipo (certificado N° 35306), para distinguir educación, formación, actividades culturales de la clase 41 de la Clasificación Internacional.
- GRAN LOGIA DE LOS ANTIGUOS LIBRES Y ACEPTADOS MASONES DEL PERU 1882 y logotipo (certificado N° 49959), para distinguir formación espiritual, intelectual, moral y cultural del ser humano, desarrollo de las facultades mentales, virtudes sociales, filantrópicas y morales, cultivando la libertad con conciencia de responsabilidad personal y social bajo el conocimiento de la verdad, justicia, fraternidad e igualdad; formación filosófica y esotérica, desarrollando sus actividades en Templos consagrados a Dios, Ser Supremo, creador del Universo que en Masonería es denominado Gran Arquitecto del Universo, educación en la práctica del Rito de York y Escocés de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

Asimismo, de la búsqueda de antecedentes se ha verificado la siguiente marca de servicio, inscrita a favor de la ASOCIACION CIVIL GRAN LOGIA DEL PERU:

Pág. 15 de 17





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

- SOL DE LOS INCAS N° 26 LOGIA SIMBOLICA GRAN LOGIA DEL PERU y logotipo (certificado N° 33872), para distinguir educación y formación de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

Al respecto cabe señalar que esta Comisión es de la opinión que los signos antes referidos no resultan ser confundibles con el signo solicitado, en tanto que los registrados tienen una pronunciación y entonación de conjunto distinta y elementos gráficos que le otorga suficiente diferenciación.

Resulta pertinente dejar establecido que, si bien se ha señalado que el signo solicitado, en su conjunto, es suficientemente distintivo, el hecho que incluye en su conformación la denominación GRAN LOGIA DEL NORTE DEL PERU, el otorgamiento del registro solicitado no le dará a su titular el derecho de pretender reivindicar en forma exclusiva dicha denominación en la clase antes referida, sino que, por el contrario, deberá tolerar la existencia en el registro y en el mercado de otras marcas que contengan la misma denominación, u otras similares, siempre que estén acompañadas de elementos adicionales que les otorguen fuerza distintiva suficiente y que las diferencien de los signos registrados a favor de terceros.

Asimismo, cabe precisar que el registro del presente signo no exime a su titular del cumplimiento de las demás disposiciones legales vigentes para el real ejercicio de sus actividades en el mercado.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en uso de las facultades conferidas por los artículos 31 y 33 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sancionada por Decreto Ley 25868, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial.

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Declarar INFUNDADA la oposición formulada por GRAN LOGIA DEL PERU, de Perú, e INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial, a favor de GRAN LOGIA DEL NORTE DEL PERU, de Perú, la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la figura estilizada de un círculo en color dorado, en cuyo borde superior se observa una cadena sobre la frase MUY RESPETABLE GRAN LOGIA DEL NORTE DEL PERU (*sin reivindicar*) en la parte central, con fondo blanco, se aprecia la denominación FUNDADA 30 OCT. DE 1999 y dos columnas estilizadas en colores azul y rojo, entre las que se observa la figura de una escuadra y un compás abierto que se posa sobre una regla curva, entre ellos la letra G en color dorado, en la punta superior del compás la figura estilizada de una estrella en color dorado con un ojo en el centro, asimismo en la parte inferior se observa un círculo más pequeño con fondo de color blanco, en cuyo centro se encuentra una estrella de cinco puntas en color azul, debajo una cinta en color rojo





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

en cuyo interior se aprecia la frase VOLO GNOSCERE VERITATEM escrita en letras de color blanco, todo ello conforme al modelo adjunto; para distinguir servicios de educación, formación y esparcimiento de la clase 41 de la Clasificación Internacional, quedando bajo el amparo de la Ley por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de la presente Resolución.

Con la intervención de los miembros de Comisión: Patricia Victoria Gamboa Vilela, Hugo Fernando González Coda, Teresa Guadalupe Ramírez Pequeño y Raúl Roy Solórzano Solórzano.

Regístrese y comuníquese



PATRICIA VICTORIA GAMBOA VILELA

Presidenta de la Comisión de Signos Distintivos

