

PROVISIONAL REFUSAL

according to rule 17(1) of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol

Refusal based on an opposition

I. Office:

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIREÇÃO DE MARCAS E PATENTES
Campo das Cebolas
1149-035 – LISBOA PORTUGAL
Fax.: 21 886 98 59
Tel.: 21 881 81 00
Link: <http://www.inpi.pt/>
E-mail: atm@inpi.pt

II. International registration number: 1406563

Trademark elements:

III. Name and address of the holder: LANDTOURER AUTOMOBILE CO., LTD
NO. 1 YUANQUAN ROAD, SHANGRAO ECONOMIC & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE JIANGXI
PROVINCE, CHINA

IV. Grounds for refusal:

a) Corresponding essential provisions of the applicable law under IX:

Art.17,N.1, Art.252, Art.239, N.1, a) e), Art,254, Art.245,N.1, Art. 317,N.1.a), do CPI

V. Opponent rights.

Application/registration number: 005484639(EUTM)

Filing Date: 10/11/2006

Registration date (if available): 07/11/2007

Priority date (if any): N.A

Name and address of the opponent:

FCA GROUP MARKETING S.P.A. Via Nizza, 250 , I-10126 Torino ITALIA

Trademark:



List of goods and services on which the opposition is based:

Class 6: Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware, pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores; gold solder; silver solder.

Class 9: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conduction, distribution, conversion, storage, regulation or control of electric current; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; recorded computer programs; animated cartoons; asbestos clothing for protection against fire; asbestos gloves for protection against accidents; attracting and killing insects (electric devices for -); breathing apparatus for underwater swimming; breathing apparatus, except for artificial respiration; bullet-proof waistcoats [vests (am)]; cabinets for loudspeakers; cases especially made for photographic apparatus and instruments; cases fitted with dissecting instruments [microscopy]; cigar lighters for automobiles; cleaning apparatus for phonograph records; cleaning apparatus for sound recording discs; clothing for protection against accidents, irradiation and fire; clothing for protection against fire; coin-operated gates for car parks or parking lots; computer game programs; computer keyboards; computer operating programs, recorded; computer peripheral devices; computer programmes [programs], recorded; computer programs [downloadable software]; computer software, recorded; containers for contact lenses; containers for microscope slides; covers for electric outlets; diver's apparatus; divers' masks; diving suits; door closers, electric; door openers, electric; ear plugs; ear plugs for divers; electric arc cutting apparatus; electric arc welding apparatus; electric installations for the remote control of industrial operations; electric welding apparatus; electrified fences; electronic publications [downloadable]; electroplating apparatus; elevator operating apparatus; eyeglass cases; eyeglass chains; eyeglass cords; eyeglass frames; filters for respiratory masks; fire beaters; fire blankets; fire boats; fire engines; fire hose nozzles; flat irons, electric; floats for bathing and swimming; furniture especially made for laboratories; galvanizing apparatus; garments for protection against fire; gloves for divers; gloves for protection against accidents; gloves for protection against x-rays for industrial purposes; goggles for sports; hair curlers, electrically heated; holders for electric coils; interfaces for computers; juke boxes [for computers]; knee-pads for workers; lift operating apparatus; locks, electric; magnets; magnets (decorative -); make-up removing appliances, electric; masts for wireless aerials; micrometer screws for optical instruments; monitors [computer programs]; motor fire engines; mouse pads; nets for protection against accidents; nose clips for divers and swimmers; oxygen transpiring apparatus; pince-nez cases; pince-nez chains; pince-nez cords; pince-nez mountings; plotters; protection devices against x-rays [roentgen rays], not for medical purposes; protection devices for personal use against accidents; protective helmets; protective helmets for sports; protective masks; protective suits for aviators; push buttons for bells; railway traffic safety appliances; reflecting discs for wear, for the prevention of traffic accidents; respirators for filtering air; respirators [other than for artificial respiration]; respiratory masks [other than for artificial respiration]; retorts' stands; road signs, luminous or mechanical; safety nets; safety restraints, [other than for vehicle seats and sports equipment]; safety tarpaulins; sealing plastics (electrical apparatus for-) [packaging]; shoes for protection against accidents, irradiation and fire; signs, luminous; socks, electrically heated; solderers' helmets; soldering apparatus, electric; soldering irons, electric; spark-guards; spectacle cases; spectacle frames; stands for photographic apparatus; steering apparatus, automatic, for vehicles; swimming belts; swimming jackets; teeth protectors; theft prevention installations, electric; tripods for cameras; turnstiles, automatic; vehicle breakdown warning triangles; water

wings; welding electrodes; workmen's protective face-shields; wrist rests for use with computers.

Class 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; air bags [safety devices for automobiles]; air pumps [vehicle accessories]; anti-dazzle devices for vehicles; anti-glare devices for vehicles; anti-skid chains; anti-theft alarms for vehicles; anti-theft devices for vehicles; automobile bodies; automobile chains; automobile chassis; automobile hoods; automobile tires [tyres]; axle journals; axles for vehicles; baby carriages; balance weights for vehicle wheels; bands for wheel hubs; baskets adapted for cycles; bells for bicycles, cycles; bicycle frames; bicycle handle bars; bicycle pumps; bicycle rims; bicycle spokes; bicycle stands; bicycle tires [tyres]; boat hooks; bodies for vehicles; bogies for railway cars; brake linings for vehicles; brake segments for vehicles; brake shoes for vehicles; brakes for bicycles, cycles; brakes for vehicles; buffers for railway rolling stock; bumpers for automobiles; caps for vehicle petrol [gas] tanks; casings for pneumatic tires [tyres]; casters for trolleys [vehicles] [carts (am)]; chains for bicycles, cycles; cleaning trolleys; cleats [nautical]; clutches for land vehicles; connecting rods for land vehicles, other than parts of motors and engines; couplings for land vehicles; covers for baby carriages; crankcases for land vehicle components, [other than for engines]; cranks for cycles; cycle hubs; cycle mudguards; cycle saddles; cycle stands; davits for boats; direction indicators for bicycles, cycles, etc; direction signals for vehicles; disengaging gear for boats; doors for vehicles; dress guards for bicycles, cycles; driving chains for land vehicles; driving motors for land vehicles; ejector seats [for aircraft]; engines (traction -); engines for land vehicles; fenders for ships; flanges for railway wheel tires [tyres]; frames for bicycles, cycles; freewheels for land vehicles; funnels for locomotives; funnels for ships; gear boxes for land vehicles; gearing for land vehicles; gears for cycles; hand cars; handle bars for bicycles, cycles; head-rests for vehicle seats; hoods for baby carriages; hoods for vehicle engines; hoods for vehicles; horns for vehicles; hub caps; hubs for vehicle wheels; hydraulic circuits for vehicles; inclined ways for boats; inner tubes (adhesive rubber patches for repairing -); inner tubes for bicycles, cycles; inner tubes for pneumatic tires [tyres]; jet engines for land vehicles; luggage carriers for vehicles; luggage nets for vehicles; luggage trucks; mine cart wheels; motors for cycles; motors for land vehicles; motors, electric, for land vehicles; mudguards; non-skid devices for vehicle tires [tyres]; oars; paddles for canoes; panniers adapted for cycles; pedals for cycles; perambulator covers (fitted -); pneumatic tires [tyres]; portholes; power tailgates (am) [parts of land vehicles]; prams [baby carriages]; propulsion mechanisms for land vehicles; pumps for bicycles, cycles; pushchair covers; pushchair hoods; pushchairs; railway couplings; rearview mirrors; reduction gears for land vehicles; repair outfits for inner tubes; reversing alarms for vehicles; rims for vehicle wheels; rims for wheels of bicycles, cycles; rowlocks; rudders; sack-barrows; saddle covers for bicycles or motorcycles; saddles for bicycles, cycles or motorcycles; safety belts for vehicle seats; safety seats for children, [for vehicles]; screw-propellers; screw-propellers for boats; screws [propellers] for ships; sculls; seat covers for vehicles; security harness for vehicle seats; ships' hulls; shock absorbers for automobiles; shock absorbing springs for vehicles; shopping trolleys [carts (am)]; ski carriers for cars; sleeping berths for vehicles; spars for ships; spikes for tires [tyres]; spoke clips for wheels; spokes for bicycles, cycles; stands for bicycles, cycles [parts of bicycles, cycles]; steering gears for ships; steering wheels for vehicles; stern oars; stroller covers [pushchairs]; strollers; studs for tires [tyres]; sun-blinds adapted for automobiles; suspension shock absorbers for vehicles; tailboard lifts [parts of land vehicles]; tailgates (am) (elevating-, power-) [parts of land vehicles]; timbers [frames] for ships; tipping apparatus, parts of trucks and waggons; tipping bodies for lorries [trucks]; tires for bicycles, cycles; tires for vehicle wheels; tires, solid, for vehicle wheels; torque converters for land vehicles; torsion bars for vehicles; trailer hitches for vehicles; transmission chains for land vehicles; transmission shafts for land vehicles; transmissions, for land vehicles; treads for retreading tires [tyres]; treads for vehicles [roller belts]; treads for vehicles [tractor type]; trolleys; tubeless tires [tyres] for bicycles, cycles; turbines for land vehicles; turn signals for vehicles; two-wheeled trolleys; tyres for vehicle wheels; undercarriages for vehicles; upholstery for vehicles; valves for vehicle tires [tyres]; vehicle bumpers; vehicle chassis; vehicle covers [shaped]; vehicle running boards; vehicle seats; vehicle suspension springs; vehicle wheel spokes; vehicle wheel tires [tyres]; vehicle wheels; warning systems (audible -) for cycles; wheelbarrows; wheels for bicycles, cycles; windows for vehicles; windscreen wipers; windscreens; windshield wipers.

Class 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type and printing blocks; adhesive tapes for stationery or household purposes; aquarium hoods; architects' models; babies' diapers of paper and cellulose, disposable; babies' napkin-pants [diaper-pants]; bags for microwave cooking; balls for ball-point pens; composing frames [printing]; composing sticks; engraving plates; galley racks [printing]; garbage bags of paper or of plastics; graining combs; hand labelling appliances; holders for checkbooks

[cheque books]; house painters' rollers; indoor aquaria; indoor terrariums [vivariums]; marking chalk; packaging material made of starches; passport holders; photograph stands; photographs (apparatus for mounting -); printers' blankets, not of textile; printers' reglets; rosaries; self-adhesive tapes for stationery or household purposes; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; steatite [tailor's chalk]; tailors' chalk; trays for sorting and counting money; vignetting apparatus; wristbands for the retention of writing instruments.

Class 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes, animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; backpacks; bandoliers; beach bags; briefcases; card cases [notecases]; chain mesh purses, not of precious metal; clothing for pets; collars for animals; covers for animals; dog collars; frames for umbrellas or parasols; game bags [hunting accessories]; gold beaters' skin; gut for making sausages; handbag frames; handbags; haversacks; horse blankets; knee-pads for horses; music cases; muzzles; net bags for shopping; nose bags [feed bags]; pocket wallets; purses; purses, not of precious metal; rucksacks; school bags; school satchels; shopping bags; sling bags for carrying infants; straps for skates; straps for soldiers' equipment; suitcase handles; umbrella covers; umbrella handles; umbrella or parasol ribs; umbrella rings; umbrella sticks; vanity cases, [not fitted]; walking cane handles; walking stick handles; walking stick seats; wheeled shopping bags

Class 25: Clothing, shoes, headgear; babies' diapers of textile; babies' napkins of textile; boot uppers; cap peaks; diapers (babies'-) of textile; dress shields; fittings of metal for shoes and boots; footwear uppers; hat frames [skeletons]; heelpieces for boots and shoes; heelpieces for stockings; heels; inner soles; non-slipping devices for boots and shoes; pockets for clothing; ready-made linings [parts of clothing]; shirt fronts; shirt yokes; shoes (iron fittings for-); shoes (non-slipping devices for-); soles for footwear; stockings (heel pieces for -); studs for football boots[shoes]; tips for footwear; visors [hatmaking]; welts for boots and shoes.

Class 28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees; bags especially designed for skis and surfboards; bait (artificial fishing -); billiard cue tips; billiard markers; billiard table cushions; bite indicators [fishing tackle]; bite sensors [fishing tackle]; bladders of balls for games; chalk for billiard cues; Christmas tree stands; Christmas trees of synthetic material; confetti; cricket bags; divot repair tools [golf accessories]; edges of skis; fairground ride apparatus; fish hooks; floats for fishing; golf bags, with or without wheels; gut for fishing; gut for rackets; kite reels; lines for fishing; masts for sailboards; novelties for parties, dances [party favors, favours]; pistols (caps for-) [toys]; protective paddings [parts of sports suits]; reels for fishing; rollers for stationary exercise bicycles; rosin used by athletes; scrapers for skis; seal skins [coverings for skis]; ski bindings; skis and surfboards (bags especially designed for-) surfboards (bags especially designed for skis and-); sole coverings for skis; strings for rackets; surfboard leashes; wax for skis

Class 37: Construction; repair; installation services; airplane maintenance and repair; anti-rust treatment for vehicles; anti-rust treatment for vehicles; artificial snow-making services; boiler cleaning and repair; building construction supervision; burner maintenance and repair; car wash; chimney sweeping; cleaning (dry -); cleaning machines (rental of -); cleaning of buildings [exterior surface]; cleaning of buildings [interior]; cleaning of clothing; computer hardware (installation, maintenance and repair of -); construction information; demolition of buildings; diaper cleaning; disinfecting; drilling of wells; film projector repair and maintenance; fulling of cloth; fur care, cleaning and repair; furniture maintenance; laundering; leather care, cleaning and repair; linen ironing; machinery installation, maintenance and repair; mining extraction; motor vehicle maintenance and repair; motor vehicle wash; office machines and equipment installation, maintenance and repair; painting, interior and exterior; paper hanging; pipeline construction and maintenance; pressing of clothing; quarrying services; rat exterminating; rental of bulldozers; rental of construction equipment; rental of cranes [construction equipment]; rental of excavators; rental of road sweeping machines; repair information; rustproofing; safe maintenance and repair; shipbuilding; shipbuilding; signs (painting or repair of -); street cleaning; strong-room maintenance and repair; toner cartridges (refilling of -); varnishing; vehicle cleaning; vehicle lubrication [greasing]; vehicle maintenance; vehicle polishing; vehicle service stations; vehicle wash; vermin exterminating [other than for agriculture]; wallpapering; washing; washing of linen; window cleaning.

VI. Refusal for all the goods and services.

VII. Answer to the decision of refusal:

- a) Time limit to file an answer:** Within two (2) months following the date of the notification of provisional refusal sent by WIPO. This period can be extended once, for one (1) month, at the request of the interested party. The extension of period must be submitted before the first two (2) month period is over.

The answer and payment to this notification can be submitted electronically through the Website online services, available at www.inpi.pt (upon requiring the use of a digital signature certificate). In the case of electronic reply, the applicant will benefit of a fee discount of 50%.

Otherwise, the answer and payment to this notification can be submitted in person or by Mail, with the proper form (available for download at **FORM M4**) and the respective means of payment (a bank check, issued to the National Institute of Industrial Property).

The atual values to be paid can be found at www.inpi.pt. If further clarification is necessary, please contact us via telephone at **+351 21 881 81 00** or send an email to atm@inpi.pt

- b) Authority to which the answer should be filed:**

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIREÇÃO DE MARCAS E PATENTES
Campo das Cebolas
1149-035 – LISBOA PORTUGAL
Fax.: 21 886 98 59
Tel.: 21 881 81 00
Link: <http://www.inpi.pt/>
E-mail: atm@inpi.pt

VIII. Date and signature: 2018.10.19 Jose Alves Ribeiro

IX. Corresponding essential provisions of the applicable law:

Industrial Property Code

(approved by Decree-Law 36/2003 of 5 March and amended by Decree-Law 318/2007 of 26 September, Decree-Law 360/2007 of 2 November, Decree-Law 143/2008 of 25 July and Law 16/2008 of 1 April)

Art. 222nd – Composition of trademark

- 1 – A trademark may consist of a sign or set of signs that can be represented graphically, namely words - including the names of persons -, drawings, letters, numbers and sounds, the form of the product or respective packaging, provided that they adequately distinguish the products and services of one company from those of others.
- 2 – A trademark may also consist of advertising phrases for the respective products or services, provided that they are distinct in character, regardless of the protection conferred upon them by copyright.

Art. 223rd – Exceptions

- 1 – The conditions of [article 222nd] are not met by:
 - a) - Trademarks that are devoid of any distinctive character;
 - b) - Signs that exclusively consist of the form imposed by the nature of the product itself, the form of the product necessary for obtaining a technical result or the form that confers a substantial value on the product;
 - c) - Signs that are exclusively made up of indications that may serve in commerce to designate the type, quality, quantity, purpose, value, geographic origin, period or means of production of the product or the service, or other characteristics thereof;
 - d) - Trademarks that exclusively consist of signs or indications that have become common use in modern-day language or in the habitual and constant habits of commerce;
 - e) - Colours, save where they are combined with each other or with graphics, wording or other particular and distinctive elements.

Art. 238th – Grounds for refusal of a registration

- 1 – [...] registration of a trademark is refused when:
 - a) - It consists of signs that cannot be represented graphically;
 - b) - It consists of signs devoid of any distinctive character;
 - c) - It consists exclusively of signs or indications referred to in Article 223(1) (b) to (e);
- [...]
- 4 – Registration of a trademark will also be refused if it contains in some or all of its constitutive elements:
 - a) - symbols, crests, emblems or distinctions of the state, municipalities or other Portuguese or foreign public or private bodies, the emblem and name of the Red Cross or other similar bodies and any signs covered by Article 6-ter of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property;
 - b) - signs of a high symbolic value, such as religious symbols, unless these are authorised;
 - c) - expressions or figures that are contrary to the law, morals, public order and morality;
 - d) - signs that may mislead the public, namely as to the nature, properties, utility or geographic origin of the product or service for which the trademark is designed.
- 5 – Registration of a trademark that is made up exclusively of the national flag of the Portuguese Republic or some of its constitutive elements will also be refused.
- 6 – Registration will also be refused for a trademark that contains, amongst other elements, the national flag, wherever the trademark is likely to:
 - a) - mislead the public as to the geographic origin of the products or services for which it is designed;
 - b) - lead the consumer to erroneously think that the products or services come from an official body;
 - c) - generate disrespect or a diminution of prestige for the national flag or any of its elements.

Art. 239th – Other grounds for refusal

- 1 – Further grounds for refusal of registration of a trademark are:
 - a) - reproduction or imitation of all or part of a trademark previously registered by another person for identical or similar products or services that may mislead or confuse the consumer or comprise the risk of association with the already registered trademark;
 - b) - reproduction or imitation of all or part of a logotype already registered by another person to distinguish an entity whose activity is identical or similar to the products or services for which the trademark is designed, if it is likely to mislead or confuse the consumer;
 - c) - violation of other industrial property rights;
 - d) - the use of names, portraits or any other expressions or figurations without the authorisation of the persons they relate to or, if these are deceased, of their heirs or relatives to the fourth degree or, if authorisation is obtained, if it generates disrespect or diminution of prestige for those persons;
 - e) - recognition that the applicant's intent is one of unfair competition or that unfair competition is a possible outcome, regardless of the applicant's intention.
- 2 – When cited in an opposition, the following are also grounds for refusal:
 - a) - reproduction or imitation of a business or corporate name and other distinctive signs, or merely a characteristic part thereof, that do not belong to the applicant or where the applicant is not authorised to use them, if it is likely to mislead or confuse the consumer;
 - b) - violation of copyright;

[...]

The English version of the Industrial Property Code is available at: <http://www.inpi.pt>

Marca de Registo Internacional nº 1406563

*Exmo. Sr. Director da Direcção das Marcas e
Patentes do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial*

FCA GROUP MARKETING S.P.A., com sede Via Nizza, 250, 10126 Torino, Itália,
vem ao abrigo do artigo 17º, nº1 do Código da Propriedade Industrial¹, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 143/2008, de 25 de Julho e posteriores
alterações, apresentar

RECLAMAÇÃO

contra o pedido de protecção em Portugal da marca de registo internacional nº



1406563, requerido por **LANDTOURER AUTOMOBILE CO., LTD.**,
com sede em No. 1 Yuanquan Road, Shangrao Economic & Technological
Development Zone, Jiangxi Province, China, o que faz nos termos e com os
fundamentos seguintes:

I- Legitimidade e Tempestividade

¹ Doravante CPI.

1.

Mediante consulta do Boletim da Propriedade Industrial nº 152/2018, de 8 de Agosto de 2018 a Reclamante tomou conhecimento do pedido de protecção em Portugal da marca



de registo internacional nº 1406563 ,ora reclamado.

2.

Nos termos conjugados dos arts. 17º, nº1 e 252º do CPI quem se julgar prejudicado pela eventual concessão de protecção em Portugal pode reclamar, dispondo para esse efeito do prazo de dois meses a contar da data de publicação do respectivo pedido no Boletim da Propriedade Industrial.

3.

Pelo que a presente Reclamação é apresentada dentro do prazo legal.

4.

A Reclamante tem interesse directo e legítimo porquanto se considera prejudicada pela eventual concessão de protecção em Portugal à marca de registo internacional *sub judice*.

5.

Como melhor ficará demonstrado no presente articulado, a marca de registo internacional *sub judice* não reúne as condições legais para ser concedida, devendo ser-lhe recusada protecção no território nacional.

II- Os Factos

6.

A marca de registo internacional nº 1406563, ora reclamada, é um sinal figurativo, com a representação de um cavalo em posição de salto no interior de uma forma circular,



num conjunto com a seguinte configuração.

7.

A referida marca encontra-se registada, em nome da Reclamada, desde 26 de Março de 2018 na Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

8.

O aviso do pedido de protecção em Portugal da marca de registo internacional *sub judice* foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial nº 152/2018, de 8 de Agosto de 2018, destinando-se a assinalar, na classe 12ª, "*Electric vehicles; automobile*

chassis; hub caps; vehicle running boards; ski carriers for cars; automobiles; automobile bodies; bumpers for automobiles; spare wheel covers; hubs for vehicle wheels”.

Sucedede que,

9.

A Reclamante é, por sua vez, legítima titular, entre outras, da marca da União Europeia



nº 005484639 , requerida a 10 de Novembro de 2006 e concedida a 7 de Novembro de 2007, que assinala, entre outros, na classe 12ª, “*Veículos; Aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água; Air bags insufláveis [dispositivos de segurança para automóveis]; Bombas de ar [acessórios para veículos]; Dispositivos anti-encandeantes para veículos [anti-reflexos]; Dispositivos anti-encandeantes para veículos [anti-reflexos]; Correntes antiderrapantes; Alarmes antirroubo para veículos; Dispositivos anti-roubo para veículos; Carroçarias para automóveis; Correntes para automóveis; Chassis para automóveis; Capots para automóveis; Pneus para veículos motorizados; Fusos de eixos; Eixos; Carrinhos de bebé; Chumbos para a equilibragem de rodas de veículos [contrapesos]; Aros de cunhos de rodas; Cestos adaptados para bicicletas; Avisadores sonoros para bicicletas; Quadros de velocípedes; Guiadores para bicicletas, velocípedes; Bombas de velocípedes; Aros para rodas de bicicletas; Raios de velocípedes; Apoios para bicicletas; Pneus para bicicletas; Croques para barcos; Carroçarias; Bogies para vagões de caminho de ferro; Revestimento de calços*

de travões para veículos; Segmentos de travões para veículos; Calços de travões para veículos; Travões para velocípedes; Travões para veículos; Tampões de choque [material ferroviário rolante]; Pára-choques para automóveis; Tampões para reservatórios de combustível de veículos; Invólucros para pneus; Rodízios para carrinhos [veículos]; Correntes para bicicletas; Carrinhos de limpeza; Cunhos de amarração [náutica]; Embraiagens para veículos terrestres; Bielas para veículos terrestres, sem ser partes de motores; Acoplamentos para veículos terrestres; Coberturas para carrinhos de criança; Carters para componentes de veículos terrestres [sem ser para motores]; Pedaleiras para bicicletas; Cubos para rodas de bicicletas; Guarda-lamas para velocípedes; Selins de bicicleta; Suportes de pé para velocípedes; Turcos de embarcações; Indicadores de direcção para bicicletas; Indicadores de direcção para veículos; Dispositivos para soltar os barcos; Portas para veículos; Redes para bicicletas; Cadeias [correntes] de comando para veículos terrestres; Máquinas motoras para veículos terrestres; Assentos ejectáveis [para aviões]; Locomóveis; Motores para veículos terrestres; Defensas para embarcações; Bordos [saliências] de aros de rodas de caminhos de ferro; Quadros de velocípedes; Rodas livres para veículos terrestres; Chaminés para locomotivas; Chaminés para navios; Caixas de velocidade para veículos terrestres; Engrenagens para veículos terrestres; Engrenagens de velocípedes; Carrinhos de carga manuais; Guiadores para bicicletas, velocípedes; Apoios de cabeça para assentos de veículos; Capotas para carrinhos de criança; Capots para motores de veículos; Capotas para veículos; Buzinas para veículos; Tampões de rodas; Cunhos de rodas de veículos; Circuitos hidráulicos para veículos; Rampas para barcos; Remendos adesivos em borracha para a reparação de câmaras-de-ar; Câmaras-de-ar para bicicletas; Câmaras-de-ar para pneumáticos; Motores a jato para veículos terrestres; Suportes de bagagem para veículos; Redes

para bagagem para veículos; Carros de mão [trolleys] de duas rodas para transporte de produtos; Rodas para carrinhos de mina; Motores para bicicletas; Motores para veículos terrestres; Motores eléctricos para veículos terrestres; Guarda-lamas; Antiderrapantes para pneus de veículos; Remos de barcos; Pagaia para canoas; Caixas especiais para veículos de duas rodas; Pedais para bicicletas; Coberturas para carrinhos de criança; Pneus [pneumáticos]; Vigias; Painéis elevadores eléctricos de carroçaria [peças de veículos terrestres]; Carrinhos de bebé; Mecanismos de propulsão para veículos terrestres; Bombas de velocípedes; Coberturas para carrinhos de criança; Capotas para carrinhos de criança; Carrinhos de criança; Atrelagens de caminhos de ferro ou de vagões; Espelhos retrovisores; Caixas redutoras para veículos terrestres; Estojos para a reparação de câmaras-de-ar; Avisadores de marcha atrás para veículos; Jantes de rodas para veículos; Aros para rodas de bicicletas; Forquetas para remos; Lemes; Carros de mão [trolleys] de duas rodas para transporte de produtos; Coberturas de selins para bicicletas ou para motocicletas; Selins para bicicletas ou para motocicletas; Cintos de segurança para assentos de veículos; Cadeirinhas de segurança para crianças [para veículos]; Hélices; Hélices para barcos; Hélices para navios; Remos; Coberturas para assentos de veículos; Arnês de segurança para assentos de veículos; Cascos de navios; Amortecedores para automóveis; Molas amortecedoras para veículos; Carrinhos das compras [sacos com rodas]; Porta-esquis para automóveis; Beliches para veículos; Mastros para navios; Picos para pneus; Esticadores de raios de rodas [tensores]; Raios de velocípedes; Apoios para bicicletas; Caixas de direção para náutica; Volantes para veículos; Remos; Coberturas para carrinhos de criança; Carrinhos de criança; Picos para pneus; Estores [pára-sol] para automóveis; Amortecedores de suspensão para veículos; Plataforma traseira elevadora [componentes de veículos terrestres]; Painéis

traseiros de elevação elétrica [partes de veículos terrestres]; Madeiras [estruturas] para navios; Basculantes de vagões [partes de vagões e caminhões]; Caixas basculantes para caminhões; Pneus para bicicletas; Pneus para jantes de veículos; Pneus sólidos para jantes de veículos; Conversores de binário para veículos terrestres; Barras de torção para veículos; Ganchos de reboques para veículos; Cadeias [correntes] motoras para veículos terrestres; Eixos de transmissão para veículos terrestres; Transmissões para veículos terrestres; Bandas de rodagens para recauchutagem de pneus; Lagartas para veículos [tração]; Lagartas para veículos [tração]; Carrinhos de carga manuais; Pneus sem câmaras-de-ar para velocípedes; Turbinas para veículos terrestres; Indicadores de direção para veículos; Carros de mão [trolleys] de duas rodas para transporte de produtos; Pneus para jantes de veículos; Chassis para veículos; Estofos para veículos; Válvulas para pneus de veículos; Pára-choques de veículos; Chassis de veículos; Coberturas para veículos; Etribos para veículos; Assentos para veículos; Molas de suspensão para veículos; Raios para rodas de veículos; Pneus de veículos; Jantes para veículos; Avisadores sonoros para bicicletas; Trolleys e carrinhos por tração humana; Rodas para bicicletas; Vidros para veículos; Limpa pára-brisas [escovas]; Para-brisas; Limpa pára-brisas [escovas]”.

III-O Direito

a)Da Prioridade da Marca da Reclamante

10.

Tendo em conta que a marca de registo internacional *sub judice* se encontra registada desde 26 de Março de 2018 na Organização Mundial da Propriedade Intelectual e que a marca da Reclamante foi pedida e concedida anteriormente a essa data forçoso é concluir pela prioridade desta última face à marca reclamada, em conformidade, aliás, com o que se acha disposto no art. 11º, nº1 do CPI.

b)Da Identidade e Afinidade dos Produtos

11.

Os produtos que a marca de registo internacional *sub judice* visa assinalar são idênticos e afins dos assinalados pela marca prioritária da Reclamante.

12.

No quadro abaixo recordam-se os produtos assinalados na classe 12ª pelas marcas em disputa

<i>Marca Registanda</i>	<i>Marca Prioritária</i>
<i>“Electric vehicles; automobile chassis; hub caps; vehicle running boards; ski carriers for cars; automobiles; automobile bodies; bumpers for automobiles; spare wheel covers; hubs for vehicle wheels”</i>	<i>“Veículos; Aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água; Air bags insufláveis [dispositivos de segurança para automóveis]; Bombas de ar [acessórios para veículos]; Dispositivos anti-encandeantes para veículos [anti-reflexos]; Dispositivos anti-encandeantes para veículos [anti-reflexos]; Correntes</i>

	<i>antiderrapantes; Alarmes antirroubo para veículos; Dispositivos anti-roubo para veículos; Carroçarias para automóveis; Correntes para automóveis; Chassis para automóveis; Capots para automóveis; Pneus para veículos motorizados; Fusos de eixos; Eixos; Carrinhos de bebé; Chumbos para a equilibragem de rodas de veículos [contrapesos]; Aros de cunhos de rodas; Cestos adaptados para bicicletas; Avisadores sonoros para bicicletas; Quadros de velocípedes; Guiadores para bicicletas, velocípedes; Bombas de velocípedes; Aros para rodas de bicicletas; Raios de velocípedes; Apoios para bicicletas; Pneus para bicicletas; Croques para barcos; Carroçarias; Bogies para vagões de caminho de ferro; Revestimento de calços de travões para veículos; Segmentos de travões para veículos; Calços de travões para veículos; Travões para velocípedes; Travões para veículos; Tampões de choque [material ferroviário rolante]; Pára-choques para automóveis; Tampões para reservatórios de combustível de veículos; Invólucros para pneus; Rodízios para carrinhos [veículos]; Correntes para bicicletas; Carrinhos de limpeza; Cunhos de amarração [náutica]; Embraiagens para veículos terrestres; Bielas para veículos terrestres, sem ser partes de motores; Acoplamentos para veículos terrestres; Coberturas para carrinhos de criança; Carters para componentes de veículos terrestres [sem ser para motores]; Pedaleiras para bicicletas; Cubos para rodas de bicicletas; Guardalamas para velocípedes; Selins de bicicleta; Suportes de pé para velocípedes; Turcos de embarcações; Indicadores de direcção para bicicletas; Indicadores de direcção para veículos; Dispositivos para soltar os barcos; Portas para veículos; Redes para bicicletas; Cadeias [correntes] de comando para veículos terrestres; Máquinas motoras para veículos terrestres; Assentos ejectáveis [para aviões]; Locomóveis; Motores para veículos terrestres;</i>
--	--

	<i>Defensas para embarcações; Bordos [saliências] de aros de rodas de caminhos de ferro; Quadros de velocípedes; Rodas livres para veículos terrestres; Chaminés para locomotivas; Chaminés para navios; Caixas de velocidade para veículos terrestres; Engrenagens para veículos terrestres; Engrenagens de velocípedes; Carrinhos de carga manuais; Guiadores para bicicletas, velocípedes; Apoios de cabeça para assentos de veículos; Capotas para carrinhos de criança; Capots para motores de veículos; Capotas para veículos; Buzinas para veículos; Tampões de rodas; Cunhos de rodas de veículos; Circuitos hidráulicos para veículos; Rampas para barcos; Remendos adesivos em borracha para a reparação de câmaras-de-ar; Câmaras-de-ar para bicicletas; Câmaras-de-ar para pneumáticos; Motores a jato para veículos terrestres; Suportes de bagagem para veículos; Redes para bagagem para veículos; Carros de mão [trolleys] de duas rodas para transporte de produtos; Rodas para carrinhos de mina; Motores para bicicletas; Motores para veículos terrestres; Motores elétricos para veículos terrestres; Guarda-lamas; Antiderrapantes para pneus de veículos; Remos de barcos; Pagaia para canoas; Caixas especiais para veículos de duas rodas; Pedais para bicicletas; Coberturas para carrinhos de criança; Pneus [pneumáticos]; Vigias; Painéis elevadores eléctricos de carroçaria [peças de veículos terrestres]; Carrinhos de bebé; Mecanismos de propulsão para veículos terrestres; Bombas de velocípedes; Coberturas para carrinhos de criança; Capotas para carrinhos de criança; Carrinhos de criança; Atrélagens de caminhos de ferro ou de vagões; Espelhos retrovisores; Caixas redutoras para veículos terrestres; Estojos para a reparação de câmaras-de-ar; Avisadores de marcha atrás para veículos; Jantes de rodas para veículos; Aros para rodas de bicicletas; Forquetas para remos; Lemes; Carros de mão</i>
--	--

	[trolleys] de duas rodas para transporte de produtos; Coberturas de selins para bicicletas ou para motocicletas; Selins para bicicletas ou para motocicletas; Cintos de segurança para assentos de veículos; Cadeirinhas de segurança para crianças [para veículos]; Hélices; Hélices para barcos; Hélices para navios; Remos; Coberturas para assentos de veículos; Arnês de segurança para assentos de veículos; Cascos de navios; Amortecedores para automóveis; Molas amortecedoras para veículos; Carrinhos das compras [sacos com rodas]; Porta-esquis para automóveis; Beliches para veículos; Mastros para navios; Picos para pneus; Esticadores de raios de rodas [tensores]; Raios de velocípedes; Apoios para bicicletas; Caixas de direção para náutica; Volantes para veículos; Remos; Coberturas para carrinhos de criança; Carrinhos de criança; Picos para pneus; Estores [para-sol] para automóveis; Amortecedores de suspensão para veículos; Plataforma traseira elevadora [componentes de veículos terrestres]; Painéis traseiros de elevação elétrica [partes de veículos terrestres]; Madeiras [estruturas] para navios; Basculantes de vagões [partes de vagões e caminhões]; Caixas basculantes para caminhões; Pneus para bicicletas; Pneus para jantes de veículos; Pneus sólidos para jantes de veículos; Conversores de binário para veículos terrestres; Barras de torção para veículos; Ganchos de reboques para veículos; Cadeias [correntes] motoras para veículos terrestres; Eixos de transmissão para veículos terrestres; Transmissões para veículos terrestres; Bandas de rodagens para recauchutagem de pneus; Lagartas para veículos [tração]; Lagartas para veículos [tração]; Carrinhos de carga manuais; Pneus sem câmaras-de-ar para velocípedes; Turbinas para veículos terrestres; Indicadores de direção para veículos; Carros de mão [trolleys] de duas rodas para transporte de produtos; Pneus para jantes de veículos; Chassis
--	---

	<i>para veículos; Estofos para veículos; Válvulas para pneus de veículos; Para-choques de veículos; Chassis de veículos; Coberturas para veículos; Estribos para veículos; Assentos para veículos; Molas de suspensão para veículos; Raios para rodas de veículos; Pneus de veículos; Jantes para veículos; Avisadores sonoros para bicicletas; Trolleys e carrinhos por tração humana; Rodas para bicicletas; Vidros para veículos; Limpa pára-brisas [escovas]; Para-brisas; Limpa pára-brisas [escovas]”.</i>
--	--

13.

Como se vê, as marcas em cotejo assinalam identicamente veículos.

14.

Além disso, uma e outra também assinalam, genericamente, peças, componentes e partes integrantes de veículos.

15.

Na verdade, se bem se atentar, os produtos assinalados pelas marcas em disputam reportam-se, em última, instância a veículos, suas peças, componentes e partes integrantes.

16.

Tais produtos têm a mesma natureza, sendo substituíveis uns pelos, visando a satisfação de necessidades comuns de procura conjunta.

17.

Além disso, são produtos que se apresentam concorrencialmente no mercado, sendo comercializados nos mesmos locais.

18.

Acresce que frequentemente têm a mesma origem empresarial.

19.

Com efeito, é dado da experiência que muitas empresas que produzem e comercializam veículos, também produzem e comercializam peças e partes integrantes dos mesmos.

20.

Ora, se por mera hipótese académica de raciocínio fosse concedida protecção em Portugal à marca de registo internacional *sub judice* seria inevitável que o consumidor atribuisse à Reclamante a origem empresarial dos produtos por ela assinalados ou, ainda, eventualmente, fosse induzido a crer que tais produtos seriam provenientes de uma empresa a ela ligada económica ou juridicamente, o que é dizer, ao fim ao cabo, que suporia que Reclamante e Reclamada fossem empresas do mesmo grupo ou

empresas ligadas económica ou juridicamente entre si, o que se nega por não corresponder, em absoluto, à verdade.

c)Da Semelhança entre os Sinais

21.

Através da comparação das marcas em cotejo facilmente se conclui que estas apresentam semelhanças entre si, sendo susceptíveis de induzir o consumidor em erro ou confusão bem como a compreender o risco de associação com a marca anterior.

22.

Efectivamente, quando postas lado a lado

<i>Marca Registanda</i>	<i>Marca Prioritária</i>
	

Resulta evidente que estas apresentam inegáveis semelhanças susceptíveis de induzir o consumidor em erro ou confusão bem como no risco de associação.

23.

De facto, verifica-se, desde logo total identidade da forma circular, com a mesma tonalidade cromática e com os mesmos contornos.

24.

Na verdade, se bem se atentar a forma circular contida no sinal registando constitui uma cópia fiel e servil daquele elemento figurativo contido na marca prioritária.

25.

Além disso, por pertinente não pode deixar se observar que a marca anterior corresponde ao *logo* da **FIAT**, logo esse amplamente conhecido em todo o Mundo incluindo em Portugal.



26.

A este respeito, cabe referir que a **FIAT** é uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo, com sede mundial na cidade de Turim.

27.

A História da **Fiat** remonta a 1889, quando o primeiro Fiat foi produzido (Doc. 1).

28.

Desde os anos de 1930 até á presente data, os veículos **FIAT** são comercializados na Europa, América, Ásia.

29.

Os veículos **FIAT** da Reclamante foram várias vezes reconhecidos como os carros europeus do ano, nomeadamente

- 1967: Fiat 124
- 1970: Fiat 128
- 1972: Fiat 127
- 1984: Fiat Uno
- 1989: Fiat Tipo
- 1995: Fiat Punto
- 1996: Fiat Bravo/Brava
- 2004: Fiat Panda
- 2008: Fiat 500^l

30.

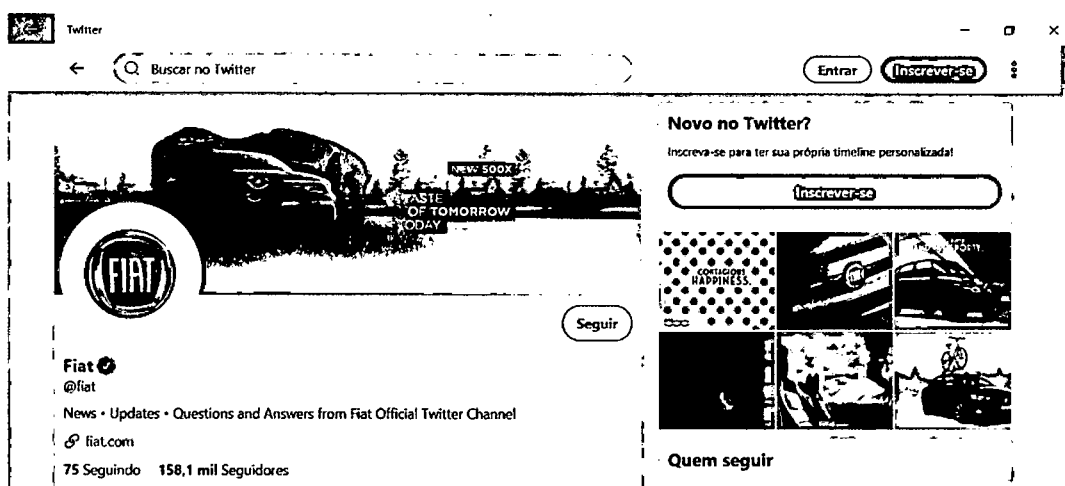
Os veículos FIAT têm ainda sido reconhecidos pelas suas preocupações ambientais, sendo considerados dos que menos emitem dióxido de carbono.

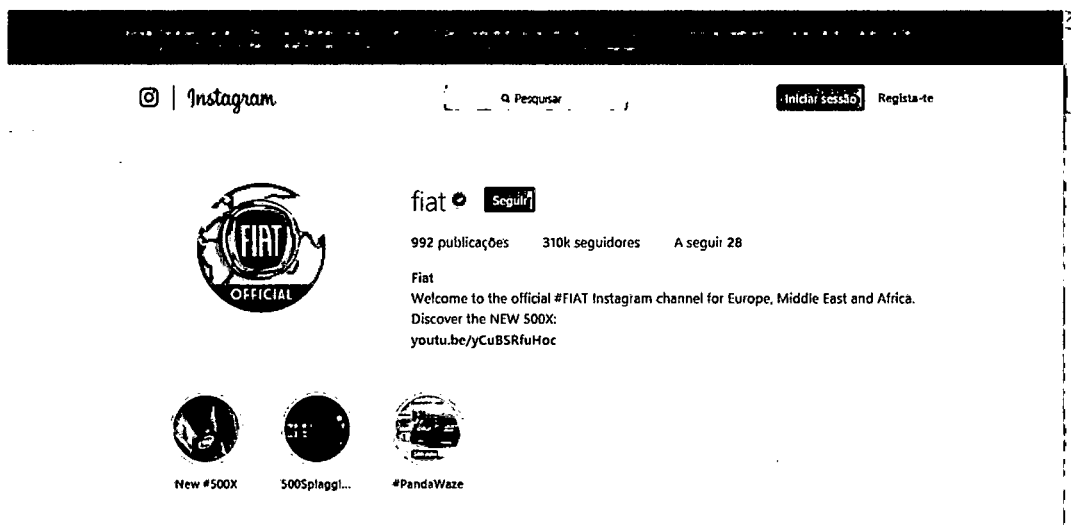
31.

Nos *prints* abaixo mostra-se a presença da Reclamante nas principais redes sociais



<https://www.facebook.com/Fiat/>





<https://www.instagram.com/fiat/>



<https://www.pinterest.pt/fiatontheweb/>

32.

Como se vê são milhares os seguidores e fãs.

33.

Além disso, o predito mostra inequivocamente o elevado nível de conhecimento e divulgação da marca e *logo* da Reclamante, facto de enorme relevo pois levará por certo a uma associação do sinal registando à marca prioritária.

34.

Ora, devido à identidade e afinidade dos produtos bem como às apontadas semelhanças entre os sinais, o consumidor, quando confrontado, com a marca *sub judice* iria ser induzido a crer que estaria perante uma nova marca da Reclamante ou, ainda perante marca provenientes de empresas ligadas económica ou juridicamente entre si.

35.

Por outro lado, ao analisar-se a existência de possibilidade de confusão, as marcas deverão ser comparadas fazendo uma apreciação global das semelhanças entre elas. Esta comparação deve ser baseada numa impressão de conjunto dada pelas marcas, tendo em consideração em especial o seu carácter distintivo e os componentes dominantes (Processo C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport [1997] OJ IHMI 1/98, parágrafo 23). O princípio chave da interdependência de todos os factores foi explanado no Processo Canon de 29 de Setembro de 1998 (Processo C-39/97 Canon [1998] ECR I-5507) no qual o Tribunal de Justiça da União Europeia defendeu que a avaliação da possibilidade de confusão exige que todos os factores importantes sejam tidos em consideração e, em especial, a identidade entre os produtos e serviços, a semelhança das marcas em causa e o carácter distintivo da marca anterior (parágrafos 17 a 19).

36.

Um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente.

37.

Por conseguinte, mesmo que porventura se considerasse existir um menor grau de semelhança entre os sinais, no que se não concede, a questão é que, essa menor semelhança estaria, como está, mais que compensada pela identidade e afinidade dos produtos,

38.

Ora, prevê imperativamente a Lei na al. a) do art.239º, nº1 *ex vi* art. 254º do CPI como fundamento de recusa de registo de marca, a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada.

39.

Uma marca é considerada imitação de outra quando, cumulativamente, se encontrem preenchidos os requisitos previstos no art. 245º,nº 1 do CPI, a saber.

- a) A marca registada tiver prioridade;
- b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;

c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

40.

Face ao que antecede forçoso é concluir-se que no presente caso todos esses requisitos se encontram preenchidos, razão pela qual deverá ser RECUSADA protecção em



Portugal á marca de registo internacional nº 1406563

com fundamento na

verificação do estatuído na al, a) do art. 239º nº1 do CPI.

d)Da Possibilidade de Concorrência Desleal

41.

Mas também com fundamento na verificação do estatuído na al. e) do art. 239º, nº1 *ex vi* art. 254º do CPI deverá ser recusada protecção à marca de registo internacional *sub judice*.

42.

Nos termos da referida disposição legal, deve ser recusado o registo quando se reconheça que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente de intenção.

43.

Como ensina Couto Gonçalves, no seu *Manual de Direito Industrial*², cabe no âmbito da norma a contrariedade objectiva intencional e a contrariedade objectiva não intencional e numa lógica preventiva pretende-se evitar a atribuição a um concorrente de um sinal que pode vir a desencadear uma situação objectivamente desleal.

44.

Como refere Carlos Olavo, “*na repressão da concorrência desleal está em causa a confusão entre actividades económicas, e, em especial, a confusão entre os elementos em que tais actividades se concretizam, a saber, a identidade dos empresários em causa, seus estabelecimentos, seus produtos e serviços, e não já confusão entre sinais distintivos. ... O risco de confusão consiste em apresentar os produtos ou serviços de maneira tal que leve o consumidor a atribuir esses produtos ou serviços a um concorrente*”.

² Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial*, 6ªed revista e actualizada, Coimbra, Almedina, 2015, p.257

45.

São actos de concorrência desleal, nomeadamente nos termos da alínea a) do art. 317º, nº1 do CPI, os actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio utilizado.

46.

No presente caso, face à conclusão da existência de confundibilidade entre os sinais bem como do facto de o consumidor ser levado a atribuir os produtos da marca registanda à mesma origem empresarial da Reclamante, é forçoso concluir que o registo da marca *sub judice* seria susceptível de levar à prática de actos de concorrência desleal, ainda que não intencional, impeditivos de registo nos termos da referida al. e) do art. 239º, nº 1 *ex vi* art. 254º do CPI.

47.

Mas, deve dizer-se que existe MÁ-FÉ da Reclamada.

48.

Como se refere, por exemplo, na sentença de 08/09/2015 do 1º Juízo do Tribunal da Propriedade Intelectual proferida no âmbito do Processo 419/08.9TYLSB e publicada no BPI N°012/2016, de 19 de Janeiro *um registo de má-fé deve ser entendido como o registo através do qual o requerente pretende, além do mais, aproveitar-se, de forma contrária aos usos honestos de um determinado ramo de actividade de determinada marca usada por terceiro de boa-fé, criando, designadamente, confusão com aquela, tal como previsto no art 317º, nº1, al. a) do CPI (neste sentido vide Ac. de RP de 11/07/2013, relator Pedro Martins, disponível em www.dgsi.pt)*

49.

Trazendo à colação os ensinamentos do Prof. Oliveira Ascensão, refere-se ainda na aludida sentença que, *não está de má-fé só aquele que regista em seu nome, com conhecimento, uma marca preexistente registada por outrem* mas também *aquele que regista em seu nome uma marca com conhecimento de uso preexistente por outrem mesmo que a marca não esteja registada em nome deste último* (negrito e sublinhados nossos).

50.

Ao pedir a registo uma marca que de forma flagrante reproduz os elementos distintivos da marca da Reclamante – a figura circular . e o mítico cavalo empinado da Ferrari, a Reclamada pretendeu que a sua marca fosse associada ao grupo FIAT, beneficiando ilegítima e injustificadamente de todos os investimentos e reputação desta.

51.

Aliás, a Reclamada tentou já obter no Peru o registo de uma marca com uma composição igual à marca *sub judice* e destinada a assinalar os mesmos produtos que a marca reclamada assinala e contra a qual reclamaram a ora Reclamante e a **FERRARI S.P.A.**, tendo vindo a ser recusada.

52.

Pela sua pertinência junta-se como documento 2 a decisão proferida no Peru.

Nestes termos e nos mais de Direito, que doutamente serão supridos, deve a presente Reclamação ser julgada

procedente e, em consequência recusada protecção em
Portugal à marca de registo internacional nº 1406563



Junta: 2 documentos

Lisboa, 8 de Outubro de 2018

[Assinatura
Qualificada]
António Infante da
Câmara Trigueiros
de Aragão

Assinado de forma digital por [Assinatura
Qualificada] António Infante da Câmara
Trigueiros de Aragão
DN: c=PT, o=RCF - PROTECTING
INNOVATION, S.A., ou=Certificado para
pessoa singular - Assinatura Qualificada,
sn=Infante da Câmara Trigueiros de
Aragão, givenName=António,
serialNumber=IDCPT-06940260, cn=
[Assinatura Qualificada] António Infante
da Câmara Trigueiros de Aragão
Dados: 2018.10.08 18:11:25 +01'00'

WIKIPEDIA

Fiat Automobiles

Fiat Automobiles S.p.A. (UK: /ˈfiːət, -æt/, US: /-ɑːt/; originally FIAT, Italian: *Fabbrica Italiana Automobili Torino*, lit. 'Italian Automobiles Factory', Turin) is an Italian automobile manufacturer, a subsidiary of [FCA Italy S.p.A.](#), which is part of [Fiat Chrysler Automobiles](#) (previously [Fiat S.p.A.](#)). Fiat Automobiles was formed in January 2007 when Fiat reorganized its automobile business,^[2] and traces its history back to 1899 when the first Fiat automobile, the [Fiat 4 HP](#), was produced.

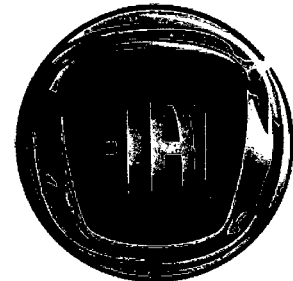
Fiat Automobiles is the largest automobile manufacturer in Italy. During its more than century-long history, it remained the largest automobile manufacturer in Europe and the third in the world after [General Motors](#) and [Ford](#) for over twenty years, until the car industry crisis in the late 1980s.^[3] In 2013, Fiat S.p.A. was the second largest European automaker by volumes produced and the [seventh in the world](#), while currently FCA is the world's eighth largest auto maker.

In 1970, Fiat Automobiles employed more than 100,000 in Italy when its production reached the highest number, 1.4 million cars, in that country.^[4] As of 2002, it built more than 1 million vehicles at six plants in Italy and the country accounted for more than a third of the company's revenue.^[4] Fiat has also manufactured [railway engines](#), military vehicles, farm tractors, [aircraft](#), and weapons such as the [Fiat–Revelli Modello 1914](#).

Fiat-brand cars are built in several locations around the world. Outside Italy, the largest country of production is Brazil, where the Fiat brand is the market leader.^{[5][6]} The group also has factories in Argentina, Poland and Mexico (where Fiat-brand vehicles are manufactured at plants owned and operated by [FCA US](#) for export to the United States, Brazil, Italy and other markets) and a long history of licensing manufacture of its products in other countries.

Fiat Automobiles has received many international awards for its vehicles, including nine [European Car of the Year](#) awards, the most of any other manufacturer, and it ranked many times as the lowest level of CO2 emissions by vehicles sold in Europe.^[7]

Fiat Automobiles S.p.A.



Type	Subsidiary (Società per Azioni)
Industry	Automotive
Founded	11 July 1899 in Turin, Piedmont, Italy
Founder	Giovanni Agnelli
Headquarters	Turin, Piedmont, Italy
Area served	Worldwide
Key people	John Elkann (President) Olivier François (CEO)
Products	Automobiles
Production output	1,555,650 units (2010) ^[1]
Owner	Fiat Chrysler Automobiles
Parent	FCA Italy
Website	Fiat.com (http://www.fiat.com)

Nº	CÓDIGO	DATA E HORA DE RECEÇÃO	MODALIDADE	PROCESSO RELACIONADO
20181000064504	0830	2018/10/08-18:20:26	MIN	1406563 W

SINAIS DISTINTIVOS DO COMÉRCIO (OUTROS ATOS)

1	REQUERENTE						
Código Nacionalidade IT Nome FCA GROUP MARKETING S.P.A. Endereço VIA NIZZA, 250 Localidade TORINO Código Postal I-10126 Telefone Telemóvel Fax E-mail MAIL@RCF.PT Atividade (CAE) NIF							
Tipo de Representação Agente Oficial da Propriedade Industrial ou Procurador Autorizado Nome ANTÓNIO INFANTE DA CÂMARA TRIGUEIROS DE ARAGÃO Código 600015 Exclusivo para este ato? NÃO							
2	ACTO REQUERIDO						
REQ.DIVERSOS-MARCA INTERNAC. Processo Relacionado: MARCA DE REGISTO INTERNACIONAL Nº 1406563 Assunto: Junção de documentos							
3	DOCUMENTOS ANEXOS						
OUTROS (Doc. 1.pdf) OUTROS (Doc. 2.pdf)							
4	OBSERVAÇÕES						
POR MOTIVO DE ERRO DO SERVIDOR NÃO SE CONSEGUIRAM JUNTAR OS DOCUMENTOS ACIMA NO REQUERIMENTO Nº 20182000678571.							
5	TAXAS						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Taxa</th> <th>Importância</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUNÇÃO DE DOCUM. DIVERSOS</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		Taxa	Importância	JUNÇÃO DE DOCUM. DIVERSOS	0,00 €	Total:	0,00 €
Taxa	Importância						
JUNÇÃO DE DOCUM. DIVERSOS	0,00 €						
Total:	0,00 €						
6	PAGAMENTO						
Tipo de Pagamento Não aplicável. Requerimento isento.							

Atenção: Os dados relativos ao nome e morada serão publicados no Boletim da Propriedade Industrial, de acordo com o previsto no Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março, ficando também incluídos nas bases de dados de marcas e patentes disponibilizadas neste portal.

Se desejar que a morada não seja conhecida pode optar por indicar um Apartado Postal.

Caso o requeira, poderá também aceder e retificar os seus dados. Para mais informações consulte a política de privacidade deste portal.

Contents

History

Presence

- Europe
- South America
- North America
- Africa
- Asia

Current production

- Western countries markets
- Emerging markets (production in Europe)
- Emerging markets (production in South America)

European Cars of the Year

- CO₂ emissions

Electric vehicles

Concept vehicles

Motorsport

Marketing

- Logo
- Motor Village and flagship stores
- BSM-Fiat deal

References

External links

History

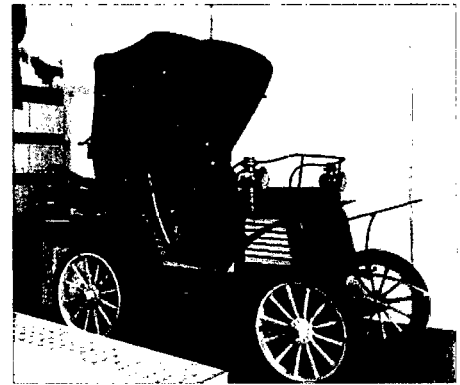
On 11 July 1899, Giovanni Agnelli was part of the group of founding members of FIAT, *Fabbrica Italiana di Automobili Torino*. The first Fiat plant opened in 1900^[8] with 35 staff making 24 cars. Known from the beginning for the talent and creativity of its engineering staff, by 1903 Fiat made a small profit and produced 135 cars; this grew to 1,149 cars by 1906. The company then went public selling shares via the Milan stock exchange.

Agnelli led the company until his death in 1945, while Vittorio Valletta administered the firm's daily activities. Its first car, the 3 1/2 CV (of which only 24 copies were built, all bodied by Alessio of Turin)^[9] strongly resembled contemporary Benz,^[10] and had a 697 cc (42.5 cu in) boxer twin engine.^[10] In 1903, Fiat produced its first truck.^[11] In 1908, the first Fiat was exported to the US.^[11] That same year, the first Fiat aircraft engine was produced. Also around the same time, Fiat taxis became popular in Europe.^[12]



The founders of Fiat: 1. Luigi Damevino, 2. Cesare Goria Gatti, 3. Roberto Biscaretti di Ruffia, 4. Carlo Racca, 5. Emanuele Cacherano di Bricherasio, 6. Michele Ceriana Mayneri, 7. Giovanni Agnelli, 8. Lodovico Scarfiotti, 9. Alfonso Ferrero

By 1910, Fiat was the largest automotive company in Italy. That same year, a new plant was built in Poughkeepsie, NY, by the newly founded American F.I.A.T. Automobile Company.^{[13][14]} Owning a Fiat at that time was a sign of distinction. The cost of a Fiat in the US was initially \$4,000^[15] and rose up to \$6,400 in 1918,^[16] compared to \$825 for a Ford Model T in 1908,^[17] and \$525 in 1918, respectively.^[18] During World War I, Fiat had to devote all of its factories to supplying the Allies with aircraft, engines, machine guns, trucks, and ambulances. Upon the entry of the US into the war in 1917, the factory was shut down as US regulations became too burdensome. After the war, Fiat introduced its first tractor, the 702.^[19] By the early 1920s, Fiat had a market share in Italy of 80%.^[20]



Fiat 4 HP, the first model of car produced by Fiat



Front of the Lingotto

In 1921, workers seized Fiat's plants and hoisted the red flag of communism over them. Agnelli responded by quitting the company. However, the Italian Socialist Party and its ally organization, the Italian General Confederation of Labour, in an effort to effect a compromise with the centrist parties ordered the occupation ended. In 1922, Fiat began to build the famous Lingotto car factory—then the largest in Europe—which opened in 1923. It was the first Fiat factory to use assembly lines; by 1925, Fiat controlled 87% of the Italian car market.^[21] In 1928, with the 509, Fiat included insurance in the purchase price.^[22]

Fiat made military machinery and vehicles during World War II for the Army and Regia Aeronautica and later for the Germans. Fiat made obsolete fighter aircraft like the biplane CR.42, which was one of the most common Italian aircraft, along with Savoia-Marchettis, as well as light tanks (obsolete compared to their German and Soviet counterparts) and armoured vehicles. The best Fiat aircraft was the G.55 fighter, which arrived too late and in too limited numbers. In 1945, the year Benito Mussolini was overthrown, the National Liberation Committee removed the Agnelli family from leadership roles in Fiat because of its ties to Mussolini's government. These were not returned until 1963, when Giovanni's grandson, Gianni, took over as general manager until 1966, as chairman until 1996.

In 1970, Fiat employed more than 100,000 in Italy when its production reached the highest number, 1.4 million cars, in that country.^[4] As of 2002, Fiat built more than 1 million vehicles at six plants in Italy and the country accounted for more than a third of the company's revenue.^[4]

On 29 January 2014, it was announced that Fiat S.p.A. (the former owner of Fiat Group) was to be merged into a new Netherlands-based holding company Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA), took place before the end of 2014. Fiat Chrysler Automobiles became the new owner of Fiat Group.^[23] On 1 August 2014, Fiat S.p.A. received necessary shareholder approval to proceed with the merger,^[24] which became effective 12 October 2014.^{[25][26]}

Presence

Europe

Fiat's main market is Europe, mainly focused in Italy. Historically successful in citycars and supermini sector, currently Fiat has a range of models focused on those two segments (in 2011, those accounted for the 84% of its sales). Fiat does not currently offer any large family car, nor an executive car - these market segments have, to some extent been covered by the Lancia and Alfa Romeo brands, which Fiat also owns.



Global locations of Fiat Automobiles dealers, 2012

Fiat's share of the European market shrank from 9.4 per cent in 2000 to 5.8 per cent in the summer of 2004. At this point Sergio Marchionne was appointed as Fiat's chief executive. By March 2009 their market share had expanded to 9.1 per cent.^[27]

Fiat built their five-story Lingotto plant in 1915 through 1918, at the time it was Europe's largest car manufacturing plant.^[28] Later the Mirafiori plant was built, also in Turin. To prepare for production of the all-new Fiat 128, Fiat opened their Rivalta plant in October 1968. Until the 128 entered production, the plant was used to build sports versions of the 850 and 124 as well as parts for the Fiat Dino.^[29]

Fiat's 2018 range of passenger car engines comprised eleven units, eight petrols and three diesels.^[30] Their current range of models is the following:

- City car: Fiat 500, Fiat Panda
- Compact car: Fiat Tipo
- Mini MPV: Fiat 500L
- Mini SUV: Fiat 500X
- Roadster: Fiat 124 Spider



Fiat Punto

Fiat sales in 2011 were up to 676,704 (less 17.3% versus the previous year).^[31]

Model	2011 sales
<u>Fiat Punto</u>	220,343
<u>Fiat Panda</u>	189,527
<u>Fiat 500</u>	156,301
<u>Fiat Linea</u>	35,499
<u>Fiat Bravo</u>	31,673
<u>Fiat Sedici</u>	14,777
<u>Fiat Freemont</u>	13,651
<u>Fiat Albea</u>	8,951
<u>Fiat Idea</u>	5,982



Fiat Panda



Fiat 500X

Light commercial vehicles are sold in Europe under the brand Fiat Professional.

Fiat was importing cars to the UK market by the outbreak of World War II in 1939 (with the two countries on opposite sides), but its market share increased rapidly during the 1970s, with the 127 supermini and 128 range of small family cars being the biggest sellers, selling largely on practicality and efficiency. Its market share increased further during the 1980s with the Fiat Uno (imported to the UK from June 1983) being the company's best seller in the UK, and its share fell sharply in the early 1990s before the arrival of the Punto in March 1994 rejuvenated the company's UK fortunes.

The second generation Punto was a strong seller in the UK after its October 1999 launch, but the new modern day Fiat 500 (launched there in January 2008) has accounted for most of the company's UK sales in more recent years. The original Fiat 500 had been one of the few direct competitors for the iconic Mini during its 1960s heyday.^[32]

South America

Fiat has invested for a long time in South America, mainly in Brazil (where has been the market leader for many years) and in Argentina. They built their first Brazilian car plant in the Greater Belo Horizonte city of Betim in 1973, after having begun by building tractors there.^[33]

The Brazilian range is similar to European one, with the addition of a special family which derives from a common platform (called "Project 178"): Palio Weekend, Palio Adventure, Strada.

Recently a range of new models developed in Brazil has been launched: Uno, Palio, Grand Siena, Fiorino.

Other European models are currently imported to Brazil: Fiat 500.

Fiat sells in Brazil under the Fiat brand, European Fiat Professional light commercial vehicles as:

- Strada (developed in Brazil, has the same platform as the Palio from "Project 178")
- Previous versions of European Doblò, Doblò Cargo.



Fiat Uno, specifically developed for Brazilian market

North America

Fiat has a long history in the United States. In 1908, the Fiat Automobile Co. was established in the country and a plant in Poughkeepsie, N.Y.,^{[34][35]} began producing Fiats a year later, like the Fiat 60 HP and the Fiat 16-20 HP.^[36] These luxury cars were produced long before Chrysler Corp. was formed in 1925 from older manufacturers that were acquired by Walter P. Chrysler, the founder.^[37] The New Jersey factory was closed when the U.S. entered World War I in 1917.

Fiat returned to North America in the 1950s, selling the original 500, Fiat 600 Multipla, Fiat 1100, Fiat 1200, and the Fiat 1300.^[38] The company name Fiat was sometimes used as a jocular backronym for 'Fix it again Tony', referring to poor reliability and problems, such as rust, which



Fiat re-entered the North American market in 2011 with the new Fiat 500

some Fiat models suffered in the 1970s and 1980s. Models produced in those years include the Fiat 124 Sport Spider and the Fiat X1/9.^{[39][40][41]} Partly as a result, Fiat sales in the US fell from a high of 100,511 cars in 1975 to 14,113 in 1982.^[40] In 1983, Fiat left the United States car market with a reputation for poor quality cars in North America. As a matter of fact, a running joke derisively stated that the initials F.I.A.T. stood for "Fix It Again, Tony".^{[42][43][44]}

In January 2009, the Fiat Group acquired a 20% stake in US automaker Chrysler LLC.^[45] The deal saw the return of the Fiat brand to North America after a 25-year absence. The first Fiat-branded model to appear was the internationally popular Fiat 500 city car. The Fiat 500 model is built at Chrysler's assembly plant in Toluca, Mexico, which currently makes also the Dodge Journey and Fiat Freemont crossovers.^[46] Fiat is also selling their commercial vehicles Fiat Ducato and Fiat Doblò in North America, rebranded as Ram ProMaster and Ram ProMaster City respectively.

Africa

Fiat passenger cars began assembly in South Africa in 1950, and full production in their Rosslyn plant commenced in 1966.^[47] Sales reached a peak market share of about five percent around 1970 but then dropped precipitously. A new 128-based half-ton pickup truck helped turn the situation around.^[48] It also assembled in Egypt through El-Nasr Automotive Manufacturing Company which assembled FIAT brands 125-127-128

Asia

Fiat's presence in Chinese market is limited compared to its European, Japanese, Korean and American rivals. At the beginning of 2012, Fiat was only importing Fiat Bravo and Fiat 500 model. However, in 2012 Fiat and GAC opened a Joint Venture plant to produce the first Fiat vehicle specifically developed for Chinese market ever: the Fiat Viaggio, a compact car derived by another model of Fiat SpA group, the Dodge Dart (in turn derived by another Fiat Group car, the Alfa Romeo Giulietta).

Fiat currently offers to Japanese consumers the 500 in both coupe and convertible bodystyles, and the Panda. Both vehicles are in compliance with Japanese Government dimension regulations affording the Japanese public to purchase a non-Japanese vehicle without having to pay an annual tax for driving a car that exceeds the regulations.

Fiat is also present in the Indian market since 1948. Current presence is in Joint Venture with Tata Motors, although current car sales (Fiat is currently offering the Fiat Punto and Fiat Linea) are niche market and limited (approx. 20k units in 2011).

Current production

Western countries markets

- A-segment - Fiat 500

The Fiat 500 (Italian: *cinquecento*, Italian pronunciation: [tʃɪnkweˈtʃɛnto]) is a car produced by the Fiat company of Italy between 1957 and 1975, with limited production of the Fiat 500 K estate continuing until 1977. The car was designed by Dante Giacosa. Redesigned in 2007, it is currently distributed worldwide.

- A-segment - Fiat Panda

The Fiat Panda is a city car from the Italian automotive manufacturer Fiat. Current version is the third one distributed as from 2012.

- B-segment - Fiat Punto

The third generation Fiat supermini to bear the name Punto, codenamed Project 199, the Grande Punto was unveiled at the 2005 Frankfurt Motor Show and went on sale later that year. Styled by Giugiaro, the car is based on the Fiat/GM SCCS platform. Whilst the model shares some of its name with the previous Punto, a large number of its components are new, including a new chassis and body shell. After facelift in 2009 it was named as Punto Evo and sold as bare Punto name.

- C-segment - Fiat Tipo
- M-segment - Fiat 500L

The Fiat 500L enlarges, as from September 2012, the Fiat 500 family with a Mini MPV which replace the Fiat Idea. The model is produced in the new Fiat plant in Serbia. The platform is the same of the Fiat Punto.^[49]



Fiat 500L



Fiat Freemont

Emerging markets (production in Europe)

- C-segment - Fiat Aegea

Emerging markets (production in South America)

- Fiat Argo (Project X6H)

Argo is the car that replaced Fiat Palio and Punto for the Brazilian Market produced in Betim - MG Brazil

- Fiat Cronos (Project X6S)

The Cronos is going to be produced in Argentina in Cordoba and is going to be in the place of Siena and Grand Siena.

- Fiat New pickup (Project X6P)

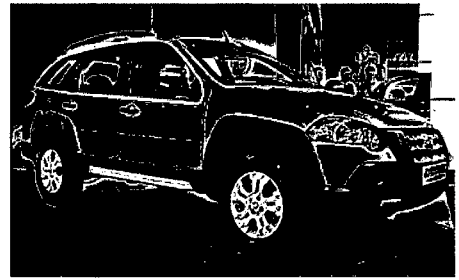
The new pickup will took place of Strada, but the project is on hold.

- Fiat Palio

The Fiat Palio is a supermini designed by Fiat as a world car, aimed at developing countries. The Palio Weekend is a small family car station wagon; an extended version of the hatchback Palio.

- Fiat Grand Siena

The Fiat Grand Siena is the four-door sedan version of the second generation of the Fiat Palio, a small family car especially designed for developing countries.



Palio Weekend

European Cars of the Year

The European Car of the Year award has been awarded twelve times to the Fiat Group over the last forty years, more than any other manufacturer. Nine of these awards were won by Fiat Automobiles models. Fiat models awarded the title:

- 1967: Fiat 124
- 1970: Fiat 128
- 1972: Fiat 127
- 1984: Fiat Uno
- 1989: Fiat Tipo
- 1995: Fiat Punto
- 1996: Fiat Bravo/Brava
- 2004: Fiat Panda
- 2008: Fiat 500^[50]



Grand Siena

CO₂ emissions

Fiat Automobiles, one of Europe's 10 best-selling automotive brands, has for the second year running been confirmed as having the lowest average value for CO₂ emissions from vehicles sold in 2008: 133.7 g/km (137.3 g/km in 2007). This was corroborated by JATO, a provider of automotive data.^[51]

Electric vehicles

Fiat started development of electric vehicles back in the mid 1970s, with the concept Fiat X1/23. More recently in 2008, Fiat showed the Phylla concept,^[52] and the Fiat Bugster concept in Brazil.^[53]

Fiat joined utility companies Cemig and Itaipu to develop new electric vehicles for Brazil, with production in 2009 of the Palio Weekend Electric.^[54]

Fiat launched the electric 500e in California in 2013, but no sales were planned for Europe.^[55] Fiat CEO Sergio Marchionne claimed in 2014 that each one was sold at a loss of \$14,000.^[56]

Concept vehicles

- 1951 Fiat Biposto (Abarth, Bertone)
- 1993 Fiat Downtown
- 1993 Fiat Lucciola Concept (170)

- 1954 Fiat Turbina^[57]
- 1956 Fiat 600 Multipla Eden Roc
- 1957 Fiat 1200 Stanguellini Spider
- 1961 Fiat 600 Model Y Berlinetta
- 1964 Fiat 2300 S Coupe Speciale
- 1967 Fiat 125 Executive Concept
- 1967 Fiat 125 GTZ
- 1967 Fiat Dino Parigi
- 1968 Fiat Abarth 2000^[58]
- 1969 Fiat 128 Coupe
- 1969 Fiat 128 Teenager
- 1972 Fiat 128 Pulsar Michelotti
- 1972 Fiat ESV 1500
- 1972 Fiat X1/23
- 1974 Fiat 127 Village
- 1975 Fiat Abarth 131
- 1976 Fiat 126 Cavaletta
- 1980 Fiat Panda 4×4 Strip (153)
- 1992 Fiat Grigua (170)
- 1992 Fiat Cinquecento Cita (170)
- 1993 Fiat ZIC
- 1994 Fiat Punto Racer (176)
- 1994 Fiat Firepoin^[59]
- 1996 Fiat Bravo Enduro Concept (182)
- 1996 Fiat Formula 4
- 1996 Fiat Vuscia Concept
- 1996 Fiat Barchetta Coupe Concept by Maggiora
- 2004 Fiat Trepùno
- 2005 Fiat Oltre
- 2006 Fiat FCC
- 2006 Fiat Suagna Bertone
- 2007 Fiat Barchetta Bertone
- 2008 Fiat Phylla
- 2010 Fiat FCC 3 Mio
- 2012 Fiat FCC 2
- 2014 Fiat FCC 4

Motorsport

In 1971 the Fiat 124 Sport Spider was prepared for the World Rally Championship when Abarth became involved with its production and development and from 1972 had relative success with two wins in 1972, one in 1973 and won 1st, 2nd and 3rd in the 1974 Portuguese TAP Rally.^[60]

The Fiat 131 Abarth was a very successful rally car replacing the 124. Between 1976 and 1981 the Fiat 131 won 18 World Rally Championship events,^[61] and winning the WRC three times: in 1977, 1978, and in 1980.^[62]

Lancia took over the role of motorsport for the Fiat Group during the 1980s. After a long break of factory-supported entries, in 2003 a Fiat Punto S1600 won the Italian Rally Championship, and 2006 the Fiat Grande Punto S2000 won the FIA European Rally Championship,^[63] followed by three successive wins in 2009, 2010 and 2011.

Marketing

Logo

The FIAT initials were first used in the distinctive logo form 1901.^[64] Beginning in 1931, the company began using a single red shield without a wreath. In 1968 the "rhomboid" logo (as it was known internally) was introduced which featured the FIAT initials spelled out on four interconnected rhombuses. The rhomboid was slowly phased in during the early 1970s, although the older "laurel wreath" style FIAT badge was used to denote sporting models such as the 124 Spider, 127 Sport, X1/9 and the tuned Abarth models. A new corporate nose based on the rhomboid logo was first introduced in 1983 on the Uno, which consisted of five chrome bars inclined at an angle of 18 degrees to mirror the rhomboid, which usually appeared in reduced size at the corner of the grille.



Fiat logo used from 1968 to 1999

In 1999 the wreath style logo was re-introduced to commemorate the 100th anniversary of the company.

Motor Village and flagship stores

Fiat launched its Motor Village flagship store concept in 2006, with its Mirafiori Motor Village in Turin, followed by London's on Wigmore Street in 2008^[65] and Paris's on the Champs-Élysées in 2010.^[66]

BSM-Fiat deal

In 2009, BSM (the British School of Motoring) ended a 16-year relationship with Vauxhall Motors and signed a deal with Fiat UK to swap its learner vehicle from the Vauxhall Corsa to the new Fiat 500. Fiat UK will supply 14,000 cars to BSM over four years in a marketing deal.^[67]

References

1. "WORLD MOTOR VEHICLE PRODUCTION" (<http://oica.net/wp-content/uploads/fiat-2010.pdf>) (PDF). *oica.net*. 2010. Retrieved 13 September 2011.
2. Hussain, Aijaz (23 January 2007). "Fiat SpA reorganizes auto business, changes name to Fiat Group Automobiles" (http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-29375817_ITM). *AP Worldstream*. Retrieved 22 September 2009.
3. Castronovo, Valerio (2008). *Il Piemonte nel processo di integrazione europea*. Milan: Giuffrè Editore. p. 214. ISBN 88-14-14385-4.
4. Tommaso Ebhardt and David Rocks (30 January 2014). "Maserati Boom Signals Fiat 'Arrivederci' to Italian Past" (<https://www.bloomberg.com/news/2014-01-29/maserati-boom-signals-fiat-arrivederci-to-italian-past.html>). Bloomberg.
5. "Fiat n.1 in Brasile (a maggio)" (<http://www.autoblog.it/post/9027/fiat-n1-in-brasile-a-maggio>) (in Italian). *autoblog.it*. 29 June 2007. Retrieved 9 January 2013.
6. Garcí, Enrique (29 June 2007). "Ventas Mayo 2007: Brasil" (<https://web.archive.org/web/20120227134921/http://es.autoblog.com/2007/06/29/ventas-mayo-2007-brasil/>) (in Spanish). Auto blog. Archived from the original (<http://es.autoblog.com/2007/06/29/ventas-mayo-2007-brasil/>) on 27 February 2012. Retrieved 9 January 2013.
7. "Fiat brand recirds the lowest CO2 emissions in Europe for the fifth year running" (<http://origin-www.fiat.co.uk/news/lowest-co2-emissions>). *Fiat.co.uk*. 8 March 2012. Retrieved 8 March 2012.

8. Scottsdale, FIAT of. "A Brief History of Fiat and Its Century of Automaking" (<https://www.fiatusaofscottsdale.com/blog/2015/april/24/a-brief-history-of-fiat.htm>). *www.fiatusaofscottsdale.com*. Retrieved 2017-12-12.
9. "Chi Siamo (italian)" (<https://web.archive.org/web/20130116004017/http://www.fiat.it/it/mondo-fiat/chi-siamo>). *fiat.it*. Archived from the original (<http://www.fiat.it/it/mondo-fiat/chi-siamo>) on 16 January 2013. Retrieved 1 March 2013.
10. Georgano, p. 24 cap.
11. Jennings, Bob. "Fiat centenary something to crow over" (<http://www.drive.com.au/Editorial/ArticleDetail.aspx?ArticleID=463>). *drive.com.au*. Retrieved 9 March 2008.
12. "Fiat, a joint-stock company that soon become famous" (<https://web.archive.org/web/20081224091123/http://www.allaboutitaly.com/jumpNews.asp?idCannel=1981&idUser=0&idNews=23615>). *allaboutitaly.com*. Archived from the original (<http://www.allaboutitaly.com/jumpNews.asp?idCannel=1981&idUser=0&idNews=23615>) on 24 December 2008. Retrieved 25 January 2008.
13. "1913 Fiat Type 56" (http://www.hemmings.com/hmn/stories/2004/08/01/hmn_feature1.html). *hemmings.com*. Retrieved 1 March 2013.
14. "Inside the Poughkeepsie Fiat factory" (<http://blog.hemmings.com/index.php/2009/06/08/inside-the-poughkeepsie-fiat-factory/>). *hemmings.com*. Retrieved 18 May 2013.
15. Kimes, Beverly Rae; Clark, Henry Austin, Jr., eds. (1985). *The Standard Catalogue of American Cars 1805–1942* (2nd ed.). Krause Publications. p. 38. ISBN 978-0-87341-111-0.
16. Kimes/Clark (1985), p. 39
17. Kimes/Clark (1985), p. 551
18. Kimes/Clark (1985), p. 556
19. "Case New Holland, Family history" (https://web.archive.org/web/20090220122410/http://www.themanufacturer.com/us/profile/4183/Case_New_Holland?PHPSESSID=c88bc). *themanufacturer.com*. Archived from the original (http://www.themanufacturer.com/us/profile/4183/Case_New_Holland?PHPSESSID=c88bc) on 20 February 2009. Retrieved 12 March 2008.
20. "Fiat SpA" (<http://www.britannica.com/eb/article-9034166/Fiat-SpA>). *britannica*. Retrieved 24 October 2012.
21. Georgano, p.151
22. Georgano, p.8
23. "Fiat S.p.A. approves merger plan for the formation of Fiat Chrysler Automobiles" (http://www.fiatspa.com/en-US/media_center/FiatDocuments/2014/Giugno/Fiat_S_p_A_approves_merger_plan_for_the_formation_of_Fiat_Chrysler_Automobiles.pdf) (PDF) (Press release). Fiat S.p.A. 15 June 2014. Retrieved 26 February 2015.
24. Snavelly, Brent (4 August 2014). "Merger opens new chapter for Fiat Chrysler Automobiles" (<https://www.usatoday.com/story/money/cars/2014/08/01/with-vote-for-chrysler-merger-fiat-looks-abroad/13473769/>). *USA Today*. Retrieved 26 February 2015.
25. Wayland, Michael (7 October 2014). "Fiat Chrysler Automobiles merger to become official Sunday" (<http://www.detroitnews.com/story/business/autos/chrysler/2014/10/07/fiat-chrysler-automobiles-merger-cleared/16851393/>). *The Detroit News*. Retrieved 26 February 2015.
26. "Fiat says merger into Dutch-registered FCA effective October 12" (<https://www.reuters.com/article/2014/10/07/us-fiat-spa-chrysler-idUSKCN0HW0CZ20141007>). Reuters. 7 October 2014. Retrieved 26 February 2015.
27. "Fix it again, Sergio — and then fix the rest of 'em" (<http://www.irishtimes.com/newspaper/motors/2009/0506/1224245982906.html>). *The Irish Times*. 6 May 2009. Retrieved 25 September 2009.
28. *Eyewitness Travel: Italy*. DK. 2005. pp. 26–27. ISBN 1-4053-0781-1.
29. Becker, Clauspeter (1971), Logoz, Arthur, ed., "Fiat 128", *Auto-Universum 1971* (in German), Zürich, Switzerland: Verlag Internationale Automobil-Parade AG, XIV: 88
30. "Theme: Engines – a survey of Fiat's 2004 and 2014 ranges" (<http://driventowrite.com/2014/08/19/theme-engines-a-survey-of-fiats-2004-and-2014-ranges/>). Driven To Write. 19 August 2014. Retrieved 22 June 2016.
31. "New Vehicle Registrations: Provisional Figures (ACEA Press Releases)" (<https://web.archive.org/web/20120825141942/http://www.acea.be/collection/statistics>). ACEA. 15 January 2012. Archived from the original (<http://www.acea.be/collection/statistics>) on 25 August 2012. Retrieved 24 July 2012.

32. [\[1\] \(http://www.reallyloud.co.uk/1970s-best-selling-uk-cars/\)](http://www.reallyloud.co.uk/1970s-best-selling-uk-cars/)
33. "Fiat: Italy's industrial giant". *CAR (South Africa)*. Ramsay, Son & Parker (Pty) Ltd. p. 65.
34. "American built Fiats" (<http://www.american-automobiles.com/Fiat.html>). American-automobiles.com. Retrieved 22 June 2016.
35. "<https://www.hemmings.com/blog/2009/06/08/inside-the-poughkeepsie-fiat-factory/>" (<https://www.hemmings.com/blog/2009/06/08/inside-the-poughkeepsie-fiat-factory/>). *www.hemmings.com*. Retrieved 2018-09-17. External link in `|title=` (help)
36. American built Fiats (<http://www.hemmings.com/magazine/hmn/2004/08/1913-Fiat-Type-56/1280806.html>)
37. "Anyone less than 30 years old probably never has seen – or at least doesn't remember seeing – a Fiat automobile in the flesh" (<http://www.bankrate.com/finance/auto/fiat-returns-to-u-s-100-years-later-1.aspx>). *bankrate.com*. Retrieved 22 September 2009.
38. <http://vintage-original-ads.com/Pictures/albums/uploads/1958-Fiat-Captured-America-Hoffman-ad.jpg>
39. Nelson D Schwartz (25 April 2009). "Would Detroit Sound Any Better in Italian?" (<https://www.nytimes.com/2009/04/26/business/global/26fiat.html>). *The New York Times*. Retrieved 11 December 2009.
40. "Fiat Finito" (<http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,951926,00.html>). *Time*. 31 January 1983. Retrieved 21 September 2009.
41. Krisher, Tom (31 January 1983). "Problems of old Chrysler linger at 'new' Chrysler, US" (<https://www.theguardian.com/world/feedarticle/8553034>). *The Guardian*. London. Retrieved 22 September 2009.
42. Szczesny, Joseph R. (1 May 2009). "Can Americans Learn to Love Fiat? Chrysler Hopes So" (<http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1895296,00.html>). *Time*. Retrieved 19 September 2009.
43. Lo Vecchio, Roberto (27 August 2009). "Fiat-Chrysler I PRIMI CENTO GIORNI DI MARCHIONNE" (<https://web.archive.org/web/20090831075512/http://www.quattroruote.it/news/articolo.cfm?codice=198388>). *Quattroruote*. Archived from the original (<http://www.quattroruote.it/news/articolo.cfm?codice=198388>) on 31 August 2009. Retrieved 22 September 2009.
44. <http://fortune.com/2014/12/02/fiat-fix-it-again-tony/>
45. "Mergers: Commission approves acquisition of Chrysler by Fiat" (<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1189>). *europa.eu*. Retrieved 11 June 2010.
46. "Toluca started Fiat 500s, 2011 Journeys" (<http://www.allpar.com/news/index.php/2010/12/toluca-started-fiat-500s-2011-journeys>). *www.allpar.com*. Retrieved 1 January 2011.
47. Wilkins, p. 66
48. Wilkins, p. 67
49. "Architecture - Fiat 500L, design "cab forward" " (<http://www.omniauto.it/magazine/18643/fiat-500-l-design-ca-b-forward>). Retrieved 7 February 2012.
50. English, Andrew (19 November 2007). "Fiat's Cinquecento voted car of the year" (<https://www.telegraph.co.uk/motoring/2749645/Fiats-Cinquecento-voted-car-of-the-year.html>). *telegraph.co.uk*. London. Retrieved 15 August 2010.
51. "Fiat keeps the low-CO₂ crown for second year in a row" (<http://green.autoblog.com/2009/03/03/fiat-keeps-the-low-co-sub-2-sub-crown-for-second-year-in-a-row/>). Autoblog/FiatAutoPress release. 3 March 2009. Retrieved 5 December 2009.
52. "Fiat's electric Topolino | Auto Express News | News" (http://www.autoexpress.co.uk/news/autoexpressnews/222864/fiats_electric_topolino.html). Auto Express. 4 June 2008. Retrieved 27 April 2009.
53. "Fiat Bugster A Plug-In Electric Car | Other Motorsports" (<https://web.archive.org/web/20090222160107/http://www.autoracingdaily.com/news/other-motorsports/fiat-bugster-a-plug-in-electric-car/>). Auto Racing Daily. 16 November 2008. Archived from the original (<http://www.autoracingdaily.com/news/other-motorsports/fiat-bugster-a-plug-in-electric-car/>) on 22 February 2009. Retrieved 27 April 2009.
54. "Meet the First Electric Car Produced in South America: Brazil's Fiat Palio Weekend" (<http://www.treehugger.com/cars/meet-the-first-electric-car-produced-in-south-america-brazils-fiat-palio-weekend.html>). *Treehugger*. 14 July 2009. Retrieved 29 August 2014.

55. "Fiat 500e most efficient electric car in the USA" (<https://web.archive.org/web/20141030165726/http://www.autocar.co.uk/car-news/green-cars/fiat-500e-most-efficient-electric-car-usa>). *Autocar*. Archived from the original (<http://www.autocar.co.uk/car-news/green-cars/fiat-500e-most-efficient-electric-car-usa>) on 30 October 2014. Retrieved 29 August 2014.
56. "Sergio Marchionne asks customers not to buy Fiat 500e" (<http://www.autoexpress.co.uk/fiat/500/87129/sergio-marchionne-asks-customers-not-to-buy-fiat-500e>). *Auto Express*. 22 May 2014. Retrieved 29 August 2014.
57. "Fiat Turbina" (<http://oldconceptcars.com/1930-2004/fiat-turbina-1954/>).
58. "Fiat Abarth 2000" (<http://oldconceptcars.com/1930-2004/fiat-abarth-2000-1969/>).
59. "Fiat Firepoin (1994)" (<http://oldconceptcars.com/1930-2004/fiat-firepoint-1994/>).
60. Giacosa, John Tipler ; foreword by Dante (1993). *Fiat & Abarth 124 Spider & coupé*. Godmanstone, England: Veloce Pub. Plc. ISBN 1-874105-09-X
61. "Fiat Manufacturer Profile & Rally History" (http://www.rallye-info.com/carmake_profile.asp?make=2). *rallye-info.com*. Retrieved 16 July 2011.
62. "Walter Röhrli" (<http://www.rallybase.nl/index.php?type=profile&driverid=3171>). *rallybase.nl*. Retrieved 3 July 2007.
63. "Fiat Wins European Rally Championship" (<https://web.archive.org/web/20120611130620/http://www.fiat.co.uk/about-fiat/fiat-motorsports/rally-championship/?id=7690>). *Fiat UK*. Archived from the original (<http://www.fiat.co.uk/about-fiat/fiat-motorsports/rally-championship/?id=7690>) on 11 June 2012. Retrieved 24 July 2012.
64. "Fiat Logo History" (<http://worldsbestlogos.blogspot.co.uk/2007/12/fiat-logo-history.html>). *Worlds Best Logos*. 3 December 2007. Retrieved 24 July 2012.
65. "Fiat opens new flagship store in West London" (<https://web.archive.org/web/20090322232239/http://motortorque.askaprice.com/news/auto-0803/fiat-opens-new-flagship-store-in-west-london.asp>). *Motortorque*. 12 March 2008. Archived from the original (<http://motortorque.askaprice.com/news/auto-0803/fiat-opens-new-flagship-store-in-west-london.asp>) on 22 March 2009. Retrieved 12 December 2009.
66. "Fiats join Jeeps in Paris for first time in Fiat-owned store" (<http://www.autonews.com/article/20100708/COPY01/307089977#ixzz21X9gnTzJ>). *Automotive Europe*. 8 July 2010. Retrieved 24 July 2012.
67. Mortished, Carl (28 July 2009). "Cheeky Italian Fiat takes British out of BSM as Vauxhall is dumped" (<http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article6729771.ece>). *The Times*. London. Retrieved 5 December 2009.

External links

- Official website (<http://www.fiat.com/>)
- Fiat Automobiles Press (<http://www.fiatpress.com/>)
- Fiat Light Commercial Vehicles (<http://www.fiatprofessional.com/>)
- Old Fiat Concept Cars (<http://oldconceptcars.com/category/1930-2004/fiat/>)

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiat_Automobiles&oldid=863004801"

This page was last edited on 8 October 2018, at 02:46 (UTC).

Text is available under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike License](#); additional terms may apply. By using this site, you agree to the [Terms of Use](#) and [Privacy Policy](#). Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN Nº 3263-2018/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 729480-2017
SOLICITANTE : LANDTOURER AUTOMOBILE CO., LTD
OPOSITORAS : Ferrari S.p.A. y Fiat Group Marketing & Corporate
Communication S.p.A.
MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
OPOSICIÓN

Lima, 22 de junio de 2018

1. ANTECEDENTES

Con fecha 30 de noviembre de 2017, LANDTOURER AUTOMOBILE CO., LTD, de China, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la figura, conforme al modelo adjunto:



para distinguir vehículos eléctricos; chasis de automóviles; tapacubos; escalones para vehículos; portaesquís para automóviles; automóviles; carrocerías de automóviles; parachoques para automóviles; fundas para ruedas de recambio; cubos de ruedas de vehículos, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Página 1 de 57

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 Tel: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

Mediante escrito de fecha 23 de enero de 2018, Ferrari S.p.A. y Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A., formularon oposición manifestando lo siguiente:

- Respecto a Ferrari S.p.A.
- Es titular en el Perú de las siguientes marcas:

MARCA	CERTIFICADO	CLASE
	103678	12
	103680	12
	103846	12
	132235	12
	132240	12





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

	22818	37
	22815	37
	48093	37
	22816	37

- Asimismo, es titular en Bolivia de las marcas siguientes:

MARCA	CERTIFICADO	CLASE
	98968-C	12





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

	98969-C	12
	98927-C	12

- Es titular en Colombia de las siguientes marcas:

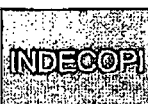
MARCA	CERTIFICADO	CLASE
	294198	12
	308867	12
	294162	12
	308597	12





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros.



	294165	12
	308596	12

- Es titular en Ecuador de las siguientes marcas:

MARCA	CERTIFICADO	CLASE
	148084-C	12
	32946	12
	32947	12

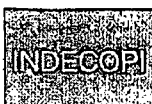
- Es una empresa italiana fundada por Enzo Ferrari (piloto de autos) en el año 1929 que -desde entonces- se dedica a la fabricación de autos deportivos y autos de competencia.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



- Tal como se indica en la página web www.elenaferrari.net "El símbolo actual, el caballo negro de Barraca sobre un fondo amarillo, tanto en su versión para la producción industrial como en la de las actividades técnicas y deportivas, es utilizado en todas las producciones gráficas de la compañía, para proyectos y dibujos, todo el merchandise de Ferrari, para identificar a los clubs Ferrari y cualquier otra cosa que tenga que ver con la marca de Maranello".
- La figura de un caballo rampante desde los inicios de sus actividades ha sido utilizada por su empresa para distinguirse y distinguir sus productos y/o servicios, principalmente de autos y los servicios relacionadas a los mismos. Así, la figura de un caballo rampante se ha convertido en la imagen representativa de su empresa y de sus productos, lo cual genera que el público consumidor asocie dicha figura a su empresa y a la calidad de sus productos y servicios.
- La Autoridad ya se ha pronunciado respecto de solicitudes de registro que pretendieron copiar la figura del caballo rampante, declarando fundadas sus oposiciones y denegando los registros antes señalados.
- El elemento gráfico del signo solicitado es semejante al elemento gráfico representativo de sus marcas registradas y su coexistencia en el mercado es susceptible de generar riesgo de confusión y asociación.
- En el presente caso, los signos en conflicto presentan una clara semejanza gráfica y conceptual.
- Los productos que pretende distinguir el signo solicitado son los mismos que distinguen sus marcas registradas en la clase 12 y se encuentran vinculados con los servicios que distinguen sus marcas en la clase 37.
- El interés real lo acredita con las marcas inscritas con certificados N°s 103678, 103680 y 103846.
- El solicitante busca imitar sus marcas registradas modificando ciertos elementos para tratar así de evitar que la autoridad deniegue el registro de su signo debido a las similitudes existentes.
- Así, no se le puede atribuir a la casualidad que el solicitante copie los elementos figurativos más representativos de dos de las marcas de automóviles más conocidas a nivel mundial (la figura del caballo rampante y elemento).
- La Autoridad no debe permitir el registro dado que estaría perpetrando un acto de competencia desleal contra su empresa, toda vez que los consumidores podrían asociar los productos de la solicitante con los productos y/o servicios que su empresa comercializa o provee, creyendo que estos ostentan la misma calidad.
- La marca de titularidad de su empresa ha sido reconocida como la marca más poderosa del mundo por Brand Finance, una de las compañías líderes en la evaluación de marcas, la cual analiza el desarrollo y desempeño de marcas líderes a nivel mundial para producir una lista anual de las 500 marcas más valiosas del mundo.
- Se debe tener en cuenta que la solicitante, por ser una empresa dedicada a la industria automovilística, tendría que conocer de la existencia de sus marcas, por lo que no es casualidad.

Adjuntó medios probatorios.

Citó jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



Amparó su oposición en los artículos 136 incisos a) 137 y 224 de la Decisión 486, así como en los artículos 45, 46, 47 y 48, del Decreto Legislativo 1075.

Mediante escrito de fecha 13 de marzo de 2018, la solicitante absolvió el traslado de la oposición y manifestó lo siguiente:

- Los signos en conflicto son diferentes.
- La opositora está forzando la idea de similitud utilizando el concepto propio del caballo pero que tiene elementos y trazos diferentes, dado que no se trata de una silueta sino de una figura con contraste y con dimensión.
- El hecho de que el signo presente un caballo no debería ser motivo de denegatoria, ya que coexisten pacíficamente, como en el caso de la clase 25, diversas marcas que incluyen equinos y una persona jugando polo pero no por eso se ha denegado ningunas de las marcas.

Mediante providencia de fecha 29 de enero de 2018, se dejó constancia que la oposición andina se basa en:



- Las marcas mixtas  registradas en Colombia, con certificados de registro N° 294198 y N° 308867, para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional, cuyo interés real en el mercado peruano se acredita con el certificado de registro N° 103678.



- Las marcas mixtas  registradas en Ecuador y Bolivia, con certificados de registro N° 32944 y N° 98968-C, respectivamente, para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional, cuyo interés real en el mercado peruano se acredita con el certificado de registro N° 103678.



- Las marcas mixtas  registradas en Colombia, con certificados de registro N° 294162 y N° 308597, para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional, cuyo interés real en el mercado peruano se acredita con el certificado de registro N° 103680.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP



• Las marcas mixtas registradas en Ecuador y Bolivia, con certificados de registro N° 32946 y N° 98969-C, respectivamente, para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional, cuyo interés real en el mercado peruano se acredita con el certificado de registro N° 103680.



• Las marcas mixtas registradas en Colombia, con certificados de registro N° 294165 y N° 308596, para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional, cuyo interés real en el mercado peruano se acredita con el certificado de registro N° 103846.



• Las marcas mixtas registradas en Ecuador y Bolivia, con certificados de registro N° 32947 y N° 98927-C, respectivamente, para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional, cuyo interés real en el mercado peruano se acredita con el certificado de registro N° 103846.

A su vez, se dejó constancia que se considerarán como fundamentos de la oposición a las marcas registradas en Colombia, Ecuador y Bolivia, únicamente respecto de los productos que coinciden con aquellos que forman parte del distingue de los certificados de registro N° 103678, N° 103680 y N° 103846, con los que se acredita el interés real en el mercado peruano.

Respecto a Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A.

- Es titular en el Bolivia de la siguiente marca:

MARCA	CERTIFICADO	CLASE
	148084-C	12

- Es titular en el Colombia de la siguiente marca:





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

MARCA	CERTIFICADO	CLASE
	461036	12

- Es titular en el Ecuador de la siguiente marca:

MARCA	CERTIFICADO	CLASE
	3211-14	12

- Mediante expediente N° 723588-2017 de fecha 10 de octubre de 2017, ha solicitado



en Perú el registro de la marca

para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

- El Grupo Fiat es uno de los mayores grupos automovilísticos de Europa y el mayor de Italia.
- Desde el año 2007 su marca se identifica con una reinterpretación moderna del



logotipo clásico, de color rojo con la tradicional graña de la marca

- El logo de su marca FIAT es bastante particular, ya que presenta unas líneas curvas que forman un cuadrado irregular (como un trapecio invertido muy sutil) dentro de un círculo plateado, generando un marco grueso de forma muy característico, siendo que este constituye un elemento representativo que les permite diferenciarse claramente de los competidores de la clase 12 de la Clasificación Internacional.
- De existir otro competidor que también haga uso del mismo elemento gráfico puede generar confusión y/o error en el público consumidor.
- Los signos en conflicto son semejantes gráfica y conceptualmente, ya que tanto la marca registrada como el signo solicitado aparece un círculo de idénticas dimensiones.

Página 9 de 57





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



- Existe identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto.
- El interés real se acredita con el procedimiento de registro tramitado en el expediente N° 723588-2017.
- El solicitante busca imitar sus marcas registradas modificando ciertos elementos para tratar así de evitar que la autoridad deniegue el registro de su signo debido a las similitudes existentes.
- Así, no se le puede atribuir a la casualidad que el solicitante copie los elementos figurativos más representativos de dos de las marcas de automóviles más conocidas a nivel mundial (la figura del caballo rampante y elemento figurativo circular que forma un recuadro interior característico).
- La Autoridad no debe permitir el registro dado que estaría perpetrando un acto de competencia desleal contra su empresa, toda vez que los consumidores podrían asociar los productos de la solicitante con los productos y/o servicios que su empresa comercializa o provee, creyendo que estos ostentan la misma calidad.
- El solicitante intentar aprovecharse del prestigio y reputación que ha ganado en base a su continuo esfuerzo.
- La marca de titularidad de su empresa ha recibido en nueve ocasiones el premio al coche del año en Europa, siendo su empresa el fabricante que más distinciones ha obtenido desde la fundación de dicho galardón.
- Se debe tener en cuenta que la solicitante, por ser una empresa dedicada a la industria automovilística, tendría que conocer de la existencia de sus marcas, por lo que no es casualidad.

Adjuntó medios probatorios.

Citó jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.

Amparó su oposición en los artículos 136 incisos a) 137 y 224 de la Decisión 486, así como en los artículos 45, 46, 47 y 48, del Decreto Legislativo 1075.

Mediante providencia de fecha 29 de enero de 2018, se dejó constancia que la oposición andina interpuesta por Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. se basa en:

- La marca mixta  registrada en Colombia, con certificado de registro N° 461036, para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional, cuyo interés real en el mercado peruano se acredita con la solicitud de registro N° 723588-2017.
- La marca mixta  registrada en Ecuador, con certificado de registro N° 3211-14, para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional, cuyo interés real en el mercado peruano se acredita con la solicitud de registro N° 723588-2017.

Página 10 de 57





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



- La marca mixta registrada en Bolivia, con certificado de registro N° 148084-C, para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional, cuyo interés real en el mercado peruano se acredita con la solicitud de registro N° 723588-2017.

A su vez, se deja constancia que se considerarán como fundamentos de la oposición a las marcas registradas en Colombia, Ecuador y Bolivia, únicamente respecto de los productos que coinciden con aquellos que forman parte del distingue de la solicitud de registro N° 723588-2017, con el que se acredita el interés real en el mercado peruano.

Mediante escrito de fecha 13 de marzo de 2018, la solicitante absolvió el traslado de la oposición y manifestó lo siguiente:

- Los signos en conflicto son diferentes.
- La opositora no ha realizado un análisis simultáneo de las marcas sino está forzando una figura tratando de hallar similitudes que no hay.
- No considera que un óvalo o un círculo generarán confusión o riesgo de asociación cuando lo que importa es el símbolo que se encuentra inmerso en cada uno de los signos.
- El consumidor relacionará el producto no con un marco sino con el contenido del mismo con un caballo blanco por un lado, y, el otro con la denominación FIAT, por lo que no considera que existirá ningún tipo de confusión hacia el consumidor.

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

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

(i) Respetto de la oposición formulada por FERRARI S.p.A.

- Si FERRARI S.p.A., cuenta con legítimo interés para formular oposición en base a sus marcas registradas en Bolivia, Colombia y Ecuador.



- De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada a favor de FERRARI S.p.A. en Bolivia, Colombia y Ecuador.



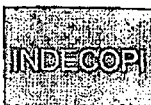
- Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas a favor de FERRARI S.p.A., en Perú.
- Si resulta de aplicación el artículo 137 de la Decisión 486.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



(ii) Respecto de la oposición formulada por Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A.

- Si Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A., cuenta con legítimo interés para formular oposición en base a sus marcas registradas en Bolivia, Colombia y Ecuador.



- De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada a favor de Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. en Bolivia, Colombia y Ecuador.



- Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas a favor de Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A., en Perú.
- Si resulta de aplicación el artículo 137 de la Decisión 486.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

3.1. Cuestiones previas

- Sobre el alegado reconocimiento alegado por la opositora FERRARI S.p.A

La opositora señaló en su escrito de oposición, que su marca FERRARI y su reconocido caballo rampante han sido a lo largo de los años los protagonistas de la carrera de automóviles más popular y prestigiosa del mundo: Formula 1

En lo que a este argumento se refiere, esta Comisión precisa que nuestra legislación únicamente reconoce como categoría jurídica a los signos notoriamente conocidos (tales como las marcas, nombres comerciales), para lo cual se deberá tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486.

No obstante lo anterior, si bien en el presente caso, la opositora argumenta que es una empresa italiana de reconocido prestigio, dedicada a la elaboración de vehículos, dicha figura no está prevista o regulada por la legislación en materia de propiedad industrial, razón por la cual, no cabe emitir pronunciamiento al respecto.

- Sobre el alegado reconocimiento alegado por la opositora Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

La opositora señaló en su escrito de oposición, que el elemento gráfico de su marca registrada es representativo de su empresa, su marca y sobre todo la calidad y garantía de sus productos.

En lo que a este argumento se refiere, esta Comisión precisa que nuestra legislación únicamente reconoce como categoría jurídica a los signos notoriamente conocidos (tales como las marcas, nombres comerciales), para lo cual se deberá tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486.

No obstante lo anterior, si bien en el presente caso, la opositora argumenta que es una empresa italiana de reconocido prestigio, dedicada a la elaboración de vehículos, dicha figura no está prevista o regulada por la legislación en materia de propiedad industrial, razón por la cual, no cabe emitir pronunciamiento al respecto.

3.2. Antecedentes registrales

De los antecedentes registrales que obran en el expediente, se ha verificado lo siguiente:

- a) HONG, JIWEI, de China, ha solicitado mediante expediente N° 717920-2017 de fecha 24 de agosto de 2017, el registro de la marca conformada por la denominación YIDI y logotipo, conforme al modelo adjunto:



Para distinguir vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional. Contra dicha solicitud de registro, Ferrari S.p.A. y Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A., ambas de Italia, han formulado oposición. Dicho procedimiento se encuentra en trámite ante esta Comisión.

- b) FERRARI S.p.A. de Italia, es titular de:

En Bolivia:



- De la marca de producto con certificado N° 98968-C vigente hasta el 15 de abril de 2025, para distinguir vehículos terrestres de motor, autos de motor, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales,

Página 13 de 57





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

componentes y accesorios de lo indicado; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para autos de motor, neumáticos, llantas, motocicletas, bicicletas y accesorios de lo indicado, camiones, camionetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.



- De la marca de producto  con certificado N° 98969-C vigente hasta el 15 de abril de 2025, para distinguir vehículos terrestres de motor, autos de motor, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de lo indicado; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para autos de motor, neumáticos, llantas, motocicletas, bicicletas y accesorios de lo indicado, camiones, camionetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.



- De la marca de producto  con certificado N° 98927-C vigente hasta el 15 de abril de 2025, para distinguir vehículos terrestres de motor, autos de motor, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de lo indicado; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para autos de motor, neumáticos, llantas, motocicletas, bicicletas y accesorios de lo indicado, camiones, camionetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

En Colombia:



- De la marca de producto  con certificado N° 294198 vigente hasta el 26 de enero de 2025, para distinguir vehículos terrestres de motor, vehículos de motor, automóviles, automóviles deportivos, automóviles convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos motorizados, llantas, timones, bicicletas de motor y accesorios para las mismas, vagonetas y furgonetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional¹.



- De la marca de producto  con certificado N° 308867 vigente hasta el 21 de noviembre de 2025, para distinguir vehículos terrestres de motor, vehículos de motor, automóviles, automóviles deportivos, automóviles convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos motorizados, llantas, timones,

¹ <http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=636625003702994989>





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



motocicletas (bicicletas de motor), bicicletas y accesorios para las mismas, vagonetas y furgonetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional².



- De la marca de producto  con certificado N° 294162, vigente hasta el 26 de enero de 2025, para distinguir vehículos terrestres de motor, vehículos de motor, automóviles, automóviles deportivos, automóviles convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos motorizados, llantas, timones, bicicletas de motor y accesorios para las mismas, vagonetas y furgonetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional³.



- De la marca de producto  con certificado N° 308597, vigente hasta el 11 de noviembre de 2025, para distinguir vehículos terrestres de motor, vehículos de motor, automóviles, automóviles deportivos, automóviles convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos motorizados, llantas, timones, motocicletas (bicicletas de motor), bicicletas y accesorios para las mismas, vagonetas y furgonetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional⁴.



- De la marca de producto  con certificado N° 294165 vigente hasta el 25 de enero de 2025, para distinguir vehículos terrestres de motor, vehículos de motor, automóviles, automóviles deportivos, automóviles convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos motorizados, llantas, timones, bicicletas de motor y accesorios para las mismas, vagonetas y furgonetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional⁵.



- De la marca de producto  con certificado N° 308596 vigente hasta el 11 de noviembre de 2025, para distinguir vehículos terrestres de motor, vehículos de motor, automóviles, automóviles deportivos, automóviles convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos motorizados, llantas, timones,

² <http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=636625006234109299>

³ <http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=636625006234109299>

⁴ <http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=636625006234109299>

⁵ <http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=636625006234109299>





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



motocicletas (bicicletas de motor), bicicletas y accesorios para las mismas, vagonetas y furgonetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional⁶.

En Ecuador:



- De la marca de producto  con certificado N° 32944, vigente hasta el 26 de octubre de 2024, para distinguir vehículos terrestres a motor, carros a motor, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios para los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para carros a motor, ruedas, llantas, motos, bicicletas y accesorios para los mismos, camiones, furgonetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.



- De la marca de producto  con certificado N° 32946 vigente hasta el 26 de octubre de 2024, para distinguir vehículos terrestres a motor, carros a motor, automóviles, carros deportivos, carros convertibles, piezas estructurales, componentes y accesorios para los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para carros a motor, ruedas, llantas, motos, bicicletas y accesorios para los mismos, camiones, furgonetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.



- De la marca de producto  con certificado N° 32947, vigente hasta el 26 de octubre de 2024, para distinguir vehículos terrestres a motor, carros a motor, automóviles, carros deportivos, carros convertibles, piezas estructurales, componentes y accesorios para los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para carros a motor, ruedas, llantas, motos, bicicletas y accesorios para los mismos, camiones, furgonetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

En Perú:

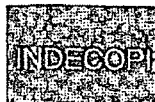
- Es titular de las siguientes marcas de producto y/o servicio:

⁶ <http://sipl.sic.gov.co/sipl/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=636625006234109299>
Página 16 de 57





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Marca registrada	Certificado	Clase	Vigencia	Productos/servicios
1 	103678	12	2025-03-02	Vehículos motorizados terrestres, vehículos automotores, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos automotores, ruedas, llantas, motocicletas, bicicletas y accesorios de los mismos, camiones, camionetas
2 	103680	12	2025-03-02	Vehículos motorizados terrestres, vehículos automotores, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos automotores, ruedas, llantas, motocicletas, bicicletas y accesorios de los mismos, camiones, camionetas
3 	103846	12	2025-03-10	Vehículos motorizados terrestres, vehículos automotores, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos automotores, ruedas, llantas, motocicletas, bicicletas y accesorios de los mismos, camiones, camionetas
4 	132235	12	2017-10-31	Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, vehículos motorizados terrestres, automóviles, partes estructurales y de repuesto, componentes y accesorios para los mismos (comprendidos en la clase), frenos, motores, neumáticos para vehículos motorizados terrestres (comprendidos en la clase), bicicletas, motocicletas, furgonetas, camiones
5 	132240	12	2017-10-31	Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, vehículos motorizados terrestres, automóviles, partes estructurales y de repuesto,





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



6		4709	12	2022-08-02	Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática reivindicando la prioridad MO2010C001083 presentada en ITALIA, el 22 de Diciembre de 2010, en aplicación de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, concordante con el Artículo 4, del Convenio de París; vehículos terrestres a motor, vehículos todo terreno; automóviles, carros deportivos, carros convertibles, eléctricos, autocaravanas, vagones de colada, autociclos, vagones restaurante, restaurantes, sidecars, coches cama, carros de transporte de instalaciones de cable; buses, furgonetas ligeras, transportadores personales de dos ruedas; motocicletas, motos, bicicletas de motor, ciclomotores, patinetes (vehículos); vehículos de cojín de aire, vehículos eléctricos; vehículos militares de transporte, vehículos frigoríficos, vehículos teledirigidos que no sean juguetes, vehículos náuticos, caravanas, carros de comida, coches de golf, carretillas para manipular mercancías, trineos de pie, carretillas de equipaje, tractores, autocares, trineos (vehículos), vehículos de motor para la nieve, camiones de riego, carretillas de dos ruedas, vagones, vagones frigoríficos (vehículos de ferrocarril), barcos, yates; aviones, aeronaves; bicicletas, ciclos, triciclos, triciclos de reparto, motocarros; timbres de bicicletas y motocicletas, frenos de bicicletas y motocicletas, cadenas de bicicletas, manivelas de bicicletas y motocicletas, cuadros para bicicletas y motocicletas, barras de manejo para bicicletas y motocicletas, cubos para bicicletas y motocicletas, cámaras de aire para bicicletas y motocicletas, guardabarros para bicicletas y motocicletas, bombas de aire para bicicletas, sillines para bicicletas y motocicletas, rayos de bicicletas y motocicletas, soportes para bicicletas y motocicletas, llantas (neumáticos) para bicicletas y motocicletas, cestas especiales para bicicletas y motocicletas, indicadores de dirección para bicicletas y motocicletas, redes protectoras para bicicletas y motocicletas, engranajes para bicicletas y motocicletas, motores para bicicletas y motocicletas, cojines especiales para bicicletas y motocicletas, pedales para bicicletas y motocicletas, arcos de ruedas de bicicletas y motocicletas, fundas de sillines para bicicletas y motocicletas, llumbrs para bicicletas y motocicletas, ruedas para bicicletas y motocicletas; portabicietas y sus partes (comprendidos en la clase); cubrecadenas de bicicleta, portabicietas para vehículos; protectores de cadena para bicicletas; fundas de bicicleta; carrocerías para automóviles y vehículos, cadenas para automóviles y vehículos, chasis para automóviles y vehículos, capotas para automóviles y vehículos, parachoques para automóviles y vehículos, embragues para vehículos terrestres, indicadores de dirección para automóviles y vehículos, puertas de accionamiento para vehículos, cadenas de accionamiento para vehículos terrestres, motores eléctricos para vehículos terrestres, motores para vehículos terrestres, máquinas motrices para vehículos terrestres, reactores para vehículos terrestres, motores de tracción, cajas de cambio para vehículos terrestres, engranajes para vehículos terrestres, cámaras de aire para neumáticos (llantas), guardabarros, plataformas elevadoras (partes de vehículos terrestres), mecanismos de propulsión para vehículos terrestres, espejos retrovisores, engranajes reductores para vehículos terrestres, propulsores de hélice, volantes para automóviles y vehículos, rampas elevadoras (partes de vehículos terrestres), puertas traseras eléctricas (partes de vehículos terrestres), basculadores de vagones (partes de camiones y vagones), cajas basculantes para camiones, convertidores de par motor para vehículos terrestres, barras de torsión para automóviles y vehículos, cadenas de transmisión para vehículos terrestres, ejes de transmisión para vehículos terrestres, elementos de transmisión para vehículos terrestres, turbinas para vehículos terrestres, ventanas para automóviles y vehículos, parabrisas, guardabrisas, ejes para automóviles y vehículos; frenos para automóviles y vehículos; segmentos de frenos para automóviles y vehículos; zapatas de freno para automóviles y vehículos; llaves para depósito de gasolina/gas de vehículos; bielas para vehículos terrestres que no sean partes de motores; accionamientos para vehículos terrestres, capos de motores para vehículos y automóviles, bocinas para automóviles y vehículos, circuitos hidráulicos para automóviles y vehículos, escalones de vehículos y automóviles, cinturones de seguridad para asientos de vehículos y para asientos de automóviles, cinturones de seguridad de cuatro puntos para asientos de vehículos y para asientos de automóviles, amortiguadores para automóviles y vehículos, amortiguadores de suspensión para automóviles y vehículos, resortes amortiguadores para
---	---	------	----	------------	---

Página 18 de 57

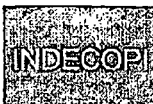
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 7801
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



7		22818	37	2020-09-07	servicios de reparación y mantenimiento de vehículos automotores terrestres; y en general todos los servicios
8		22815	37	2020-09-07	servicios de reparación y mantenimiento de vehículos automotores terrestres; y en general todos los servicios
9		48093	37	2017-10-31	Servicios de reparación, servicios de instalación, servicios de reparación y mantenimiento de vehículos
10		22816	37	2020-09-07	servicios de reparación y mantenimiento de vehículos automotores terrestres; y en general todos los servicios

- c) Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. de Italia, es titular de las siguientes marcas de producto:

En Bolivia:



- De la marca de producto con certificado N° 148084-C, vigente hasta el 03 de diciembre de 2023, para distinguir vehículos, automóviles, carros de deporte, vehículos de utilidad deportiva, bicicletas, motocicletas, motores y maquinarias y sus partes estructurales para estos; aparatos para locomoción por tierra, aire o agua de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

En Colombia:



- De la marca de producto con certificado N° 461036, vigente hasta el 21 de noviembre de 2022, para distinguir vehículos, automóviles, coches deportivos, vehículos utilitarios deportivos, bicicletas, motocicletas, motores y sus partes estructurales, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática de la clase 12 de la Clasificación Internacional⁷.

En Ecuador:

⁷ <http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=636625093333673667>
Página 19 de 57





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



- De la marca de producto con certificado N° 3211-14, vigente hasta el 28 de marzo de 2024, para distinguir vehículos, automóviles, autos deportivos, bicicletas, motocicletas, motores y partes estructurales, aparatos de locomoción por tierra, aire o agua, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

En Perú:

- La marca multiclase de producto y/o servicio constituida por la denominación FIAT y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



inscrita el 25 de abril de 2013, con certificado N° 3418, vigente hasta el 25 de abril de 2023, para distinguir:

Clase 18: Cuero y cuero de imitación; estuches de cuero para llaves, bolsos, maletines para documentos, portadocumentos, portatrajes de cuero, bolsos de mano; bolsos de viaje, bolsas deportivas, bolsos para todo tipo de deporte; estuches vacíos para llaves; billeteras, monederos, portatarjetas de presentación y de felicitaciones, y portafolios de cuero y cuero de imitación, pieles de animales y pellejos, baúles y maletas de mano; paraguas, sombrillas y bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería, etiquetas de cuero para el equipaje

Clase 25: Prendas de vestir, abrigos de cuero, chaquetas de cuero, pantalones largos de cuero, faldas de cuero, tops de cuero, impermeables de cuero (prendas de vestir), abrigos largos de cuero, sobretodos de cuero (prendas de vestir), cinturones de cuero, tiradores de cuero (prendas de vestir), cinturones (prendas de vestir), trajes, chaquetas acolchadas, chaquetas, chaquetones, jumpers (pulóveres), pantalones largos, pantalones vaqueros, faldas, vestidos, abrigos, sobretodos (prendas de vestir), capas, impermeables (prendas de vestir), parkas, pulóveres, camisas, camisetitas (de manga corta), blusas, suéteres, ropa interior, picardías (ropa de dormir), albornoces, bañadores, saltos de cama, trajes de baño, batas (saltos de cama), camisones, vestidos de una pieza, vestidos de dos piezas, vestidos de gala, chales, fulares, corbatas, corbatines, trajes de caballero, prendas de vestir para señora, prendas de vestir para niños, camisas de vestir, camisas hawaianas, sudaderas, camisetitas interiores, camisas polo, bodis, bléiseres, pantalones cortos, camisas deportivas; calzado, zapatos, zapatillas de atletismo, pantuflas, chancas, zapatos de tacón bajo, zapatos de cuero, zapatos de goma, galochas, zapatos de golf, zuecos de madera, zapatos de pescador, zapatillas de baloncesto, zapatos de vestir, tacones, calzado de senderismo, botines de rugby, zapatillas de boxeo, zapatillas de béisbol, zapatos de vinilo, calzado de playa, plantillas, suelas, palas de calzado, contrafuertes para zapatos y botas, piezas antideslizantes para zapatos y botas, punteras de calzado, calzado de lluvia, calzado para carreras de pista,

Página 20 de 57

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 / Fax: 224 0348

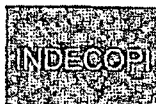
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



calzado de trabajo, alpargatas, zapatillas de gimnasia, botas, botas de esquí, botines, botas polares, botas de fútbol, botas de cordones, zapatos de hockey sobre césped, zapatillas de balonmano, zapatos o sandalias de esparto, sandalias, sandalias de baño; guantes, guantes de protección contra el frío, guantes de cuero, mitones; artículos de sombrerería, sombreros y gorras, viseras (artículos de sombrerería), sombreros y gorras de cuero.

- FCA GROUP MARKETING S.P.A., de Italia⁸, ha solicitado mediante expediente N° 723588-2017, de fecha 10 de octubre de 2017, es titular de la marca de producto constituida por la denominación FIAT y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



para distinguir vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; partes estructurales y accesorios de vehículos de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Mediante Resolución N° 26758-2017/DSD-INDECOPI, de fecha 07 de diciembre de 2017, ante la Dirección de Signos Distintivos suspendió el trámite de dicho procedimiento hasta que se resuelva de manera definitiva el expediente N° 717920-2017.

- d) En la clase 12 de la Clasificación Internacional, existen distintas marcas registradas, a favor de diferentes titulares, que incluyen en su conformación la representación estilizada de un caballo, a saber:

Marcas registradas	Certificado
	219028
	16607
	249248

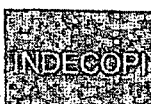
⁸ Cabe precisar que mediante escrito de fecha 11 y 17 de octubre de 2017, la opositora Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. señaló que la denominación FCA GROUP MARKETING S.P.A., de Italia, es la denominación corta con la que se identifica a su empresa. Adjuntó copia del informe emitido por la Cámara de Comercio de Industria Artesanal y Agricultura de Turin, Italia así como su correspondiente traducción.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



	150828
	140735
	186234
	39106
	29045

3.3. Oposición formulada por FERRARI S.p.A.

3.3.1. Legítimo interés de la opositora

El artículo 146 de la Decisión N° 486 señala que "dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca".

Conforme lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, "condición sine qua non para que la observación⁹ sea aceptada por la oficina nacional competente es que el observante tenga legítimo interés al momento de presentarse la observación, interés que debe ser probado en el momento administrativo respectivo".¹⁰

El legítimo interés es un concepto que atañe a la motivación en virtud de la cual se formula el acto de oposición. Esta motivación está referida a la posibilidad de sufrir una lesión de otorgarse el registro solicitado.

⁹ La referencia a "observación" debe ser entendida en este caso como "oposición", en virtud a las disposiciones de la actual Decisión N° 486.

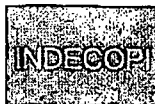
¹⁰ Proceso 32-IP-96 en la Gaceta Oficial N° 279 del 25 de julio de 1997, pp. 26 y 27.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



Por otro lado, el artículo 147 de la Decisión N° 486 establece que tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar, para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, la opositora deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

En ese sentido, corresponde analizar si FERRARI S.p.A., cuenta con legítimo interés para formular oposición en base a sus marcas:



- (certificados N° 294198 y N° 308867, N° 98968-C y N° 32944), para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional, registradas en Colombia, Bolivia y Ecuador, respectivamente.



- (certificados N° 294162, N° 98969-C y N° 32946) para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional, registradas en Colombia, Bolivia y Ecuador, respectivamente.



- (certificado N° 308597) para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional, registrada en Colombia,



- (certificados N° 294165, N° 98927-C y N° 32947) para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional, registradas en Colombia, Bolivia y Ecuador, respectivamente.



- (certificado N° 308596) para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional, registrada en Colombia,

Al respecto, la opositora presentó copia de los certificados de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, así como el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia y del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, de los cuales se advierte que es titular de las marcas:





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



- con certificado N° 294198 vigente hasta el 26 de enero de 2025, para distinguir vehículos terrestres de motor, vehículos de motor, automóviles, automóviles deportivos, automóviles convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos motorizados, llantas, timones, bicicletas de motor y accesorios para las mismas, vagonetas y furgonetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional¹¹.



- con certificado N° 308867 vigente hasta el 21 de noviembre de 2025, para distinguir vehículos terrestres de motor, vehículos de motor, automóviles, automóviles deportivos, automóviles convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos motorizados, llantas, timones, motocicletas (bicicletas de motor), bicicletas y accesorios para las mismas, vagonetas y furgonetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional¹².



- , con certificado N° 98968-C, vigente hasta el 15 de abril de 2025, para distinguir vehículos terrestres de motor, autos de motor, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de lo indicado; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para autos de motor, neumáticos, llantas, motocicletas, bicicletas y accesorios de lo indicado, camiones, camionetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.



- con certificado N° 32944, vigente hasta el 26 de octubre de 2024, para distinguir vehículos terrestres a motor, carros a motor, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios para los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para carros a motor, ruedas, llantas, motos, bicicletas y accesorios para los mismos, camiones, furgonetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.



- con certificado N° 294162, vigente hasta el 26 de enero de 2025, para distinguir vehículos terrestres de motor, vehículos de motor, automóviles, automóviles deportivos, automóviles convertibles, partes estructurales,

¹¹ <http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=636625003702994989>

¹² <http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=636625006234109299>





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos motorizados, llantas, timones, bicicletas de motor y accesorios para las mismas, vagonetas y furgonetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional¹³.



- con certificado N° 308597, vigente hasta el 11 de noviembre de 2025, para distinguir vehículos terrestres de motor, vehículos de motor, automóviles, automóviles deportivos, automóviles convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos motorizados, llantas, timones, motocicletas (bicicletas de motor), bicicletas y accesorios para las mismas, vagonetas y furgonetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional¹⁴.



- con certificado N° 98969-C, vigente hasta el 15 de abril de 2025, para distinguir vehículos terrestres de motor, autos de motor, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de lo indicado; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para autos de motor, neumáticos, llantas, motocicletas, bicicletas y accesorios de lo indicado, camiones, camionetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.



- con certificado N° 32946 vigente hasta el 26 de octubre de 2024, para distinguir vehículos terrestres a motor, carros a motor, automóviles, carros deportivos, carros convertibles, piezas estructurales, componentes y accesorios para los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para carros a motor, ruedas, llantas, motos, bicicletas y accesorios para los mismos, camiones, furgonetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional



- con certificado N° 294165 vigente hasta el 25 de enero de 2025, para distinguir vehículos terrestres de motor, vehículos de motor, automóviles, automóviles deportivos, automóviles convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos motorizados, llantas, timones, bicicletas de motor y accesorios para las mismas, vagonetas y furgonetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional¹⁵.

¹³ <http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=636625006234109299>

¹⁴ <http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=636625006234109299>

¹⁵ <http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=636625006234109299>





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

-  con certificado N° 308596 vigente hasta el 11 de noviembre de 2025, para distinguir vehículos terrestres de motor, vehículos de motor, automóviles, automóviles deportivos, automóviles convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos motorizados, llantas, timones, motocicletas (bicicletas de motor), bicicletas y accesorios para las mismas, vagonetas y furgonetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional¹⁶.
-  , con certificado N° 98927-C, vigente hasta el 15 de abril de 2025, para distinguir vehículos terrestres de motor, autos de motor, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de lo indicado; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para autos de motor, neumáticos, llantas, motocicletas, bicicletas y accesorios de lo indicado, camiones, camionetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.
-  con certificado N° 32947, vigente hasta el 26 de octubre de 2024, para distinguir vehículos terrestres a motor, carros a motor, automóviles, carros deportivos, carros convertibles, piezas estructurales, componentes y accesorios para los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para carros a motor, ruedas, llantas, motos, bicicletas y accesorios para los mismos, camiones, furgonetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Finalmente, se advierte que, la opositora es titular en el Perú de las marcas:

-  inscrita el 02 de marzo de 2005, con certificado N° 103678, vigente hasta el 02 de marzo de 2025, para distinguir vehículos motorizados terrestres, vehículos automotores, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos automotores, ruedas, llantas, motocicletas, bicicletas y accesorios de los mismos, camiones, camionetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

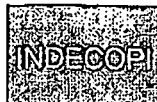
¹⁶ <http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=636625006234109299>
Página 26 de 57





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



- inscrita el 02 de marzo de 2005, con certificado N° 103680, vigente hasta el 02 de marzo de 2025, para distinguir vehículos motorizados terrestres, vehículos automotores, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos automotores, ruedas, llantas, motocicletas, bicicletas y accesorios de los mismos, camiones, camionetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.



- inscrita el 10 de marzo de 2005, con certificado N° 103846, vigente hasta el 02 de marzo de 2025, para distinguir vehículos motorizados terrestres, vehículos automotores, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos automotores, ruedas, llantas, motocicletas, bicicletas y accesorios de los mismos, camiones, camionetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

En tal sentido, la opositora se encuentra legitimada para formular oposición a la presente solicitud de registro en base a sus marcas registradas en Colombia, Bolivia y Ecuador:



- ¹⁷, habiendo acreditado para tal efecto su interés real en el mercado peruano respecto de vehículos motorizados terrestres, vehículos automotores, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos automotores, ruedas, llantas, motocicletas, bicicletas y accesorios de los mismos, camiones, camionetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

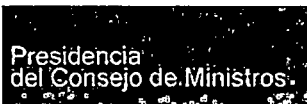


- ¹⁸, habiendo acreditado para tal efecto su interés real en el mercado peruano respecto de vehículos motorizados terrestres, vehículos automotores, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos automotores, ruedas, llantas, motocicletas y accesorios de los mismos, camiones, camionetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

¹⁷ En relación a las marcas registradas en Colombia (certificado N° 308867), Bolivia (certificado N° 98968-C) y en Ecuador (certificado 32944).

¹⁸ En relación a la marca registrada en Colombia (certificado N° 294198).





- ¹⁹, habiendo acreditado para tal efecto su interés real en el mercado peruano respecto de vehículos motorizados terrestres, vehículos automotores, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos automotores, ruedas, llantas, motocicletas, bicicletas y accesorios de los mismos, camiones, camionetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.



- ²⁰, habiendo acreditado para tal efecto su interés real en el mercado peruano respecto de vehículos motorizados terrestres, vehículos automotores, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos automotores, ruedas, llantas, motocicletas, accesorios de los mismos, camiones, camionetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.



- ²¹, habiendo acreditado para tal efecto su interés real en el mercado peruano respecto de vehículos motorizados terrestres, vehículos automotores, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos automotores, ruedas, llantas, motocicletas y bicicletas, accesorios de los mismos, camiones, camionetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.



- ²², habiendo acreditado para tal efecto su interés real en el mercado peruano respecto de vehículos motorizados terrestres, vehículos automotores, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos automotores, ruedas, llantas, motocicletas, bicicletas y accesorios de los mismos, camiones, camionetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

¹⁹ En relación a las marcas registradas en Bolivia (certificado N° 98969-C y en Ecuador (certificado 32946).

²⁰ En relación a la marca registrada en Colombia (certificado N° 294162).

²¹ En relación a la marca registrada en Colombia (certificado N° 308597).

²² En relación a las marcas registradas en Bolivia (certificado N° 98927-C y en Ecuador (certificado 32947).





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



- ²³, habiendo acreditado para tal efecto su interés real en el mercado peruano respecto de vehículos motorizados terrestres, vehículos automotores, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos automotores, ruedas, llantas, motocicletas, bicicletas y accesorios de los mismos, camiones, camionetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.



- ²⁴, habiendo acreditado para tal efecto su interés real en el mercado peruano respecto de vehículos motorizados terrestres, vehículos automotores, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos automotores, ruedas, llantas, motocicletas y bicicletas, accesorios de los mismos, camiones, camionetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

3.3.2. Respecto a las marcas registradas con certificados N° 132235, N° 132240 y N° 48093

El artículo 146 de la Decisión N° 486 señala que *"dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca"*. Conforme lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *"condición sine qua non para que la observación sea aceptada por la oficina nacional competente es que el observante tenga legítimo interés al momento de presentarse la observación, interés que debe ser probado en el momento administrativo respectivo"*.

El legítimo interés es un concepto que atañe a la motivación en virtud de la cual se formula el acto de oposición. Esta motivación está referida a la posibilidad de sufrir una lesión de otorgarse el registro solicitado.

En el presente caso, se advierte que la oposición formulada por FERRARI S.p.A., se basa en que el signo solicitado resulta confundible con las marcas registradas



(certificado N° 132235),



(certificado N° 132240) y



(certificado N° 48093) que distinguen productos de la clase 12 y servicios de la clase 37

²³ En relación a la marca registrada en Colombia (certificado N° 294165).

²⁴ En relación a la marca registrada en Colombia (certificado N° 308596).



**PERÚ****Presidencia
del Consejo de Ministros****INDECOP**

de la Clasificación Internacional; sin embargo dichas marcas vencieron el 31 de octubre de 2017, tal y como se puede verificar en el informe de antecedentes.

En ese sentido, dado que, la opositora no cuenta con derechos sobre las marcas previamente citadas, éstas no resultan oponibles contra la presente solicitud de registro; por lo que corresponde declarar improcedente la oposición formulada por FERRARI S.p.A., en este extremo.

3.3.3 Evaluación del riesgo de confusión

FERRARI S.p.A. sustentó su oposición en base a las siguientes marcas registradas:

	Marca registrada	Certificado	Clase	País
1.		103678	12	Perú
2.		103680	12	Perú
3.		103846	12	Perú
4.		4709	12	Perú
5.		22818	37	Perú
6.		22815	37	Perú





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

7.		22816	37	Perú
8.		98968-C	12	Bolivia
9.		98969-C	12	Bolivia
10.		98927-C	12	Bolivia
11.		294198	12	Colombia
12.		308867	12	Colombia
13.		294162	12	Colombia
14.		308597	12	Colombia
15.		294165	12	Colombia
16.		308596	12	Colombia



**PERÚ****Presidencia
del Consejo de Ministros**

17.		32944	12	Ecuador
18.		32946	12	Ecuador
19.		32947	12	Ecuador

El artículo 136 inciso a) de la Decisión N° 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 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".

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor o usuario en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor o usuario adquiere un producto o contrata un servicio, según el caso, en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. Por su parte, la confusión indirecta, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor o usuario aun diferenciando claramente los productos o servicios, respectivamente, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

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

3.3.3.1. Productos y servicios a los que se refieren los signos en conflicto

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

Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



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.

- Respecto a las marcas registradas con certificados N° 103678, N° 103680, N° 103846, N° 308867, N° 98968-C, N° 32944, N° 98969-C, N° 32946, N° 308597, N° 98927-C, N° 32947, N° 294165 y N° 308596

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir vehículos eléctricos; chasis de automóviles; tapacubos; escalones para vehículos; portaesquíes para automóviles; automóviles; carrocerías de automóviles; parachoques para automóviles; fundas para ruedas de recambio; cubos de ruedas de vehículos, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, las marcas registradas distinguen vehículos motorizados terrestres, vehículos automotores, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos automotores, ruedas, llantas, motocicletas, bicicletas y accesorios de los mismos, camiones, camionetas, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que tanto el signo solicitado como las marcas registradas se encuentran referidos a automóviles.

Las carrocerías de automóviles que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidas en las carrocerías para vehículos automotores que distinguen las marcas registradas.

De otro lado, los vehículos eléctricos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con los vehículos motorizados terrestres, vehículos automotores, automóviles, autos deportivos y autos convertibles que distinguen las marcas





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

registradas, dado que son susceptibles de ser fabricados y comercializados por las mismas empresas, encontrándose dirigidos a un mismo sector de consumidores.

Asimismo, los chasis de automóviles; tapacubos; escalones para vehículos; portaesquí para automóviles; parachoques para automóviles; fundas para ruedas de recambio; cubos de ruedas de vehículos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con vehículos motorizados terrestres, vehículos automotores, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, que distinguen las marcas registradas puesto que se trata de productos complementarios en la medida que los primeros son partes de los segundos, en razón de ello son susceptibles de ser fabricados por las mismas empresas, se encuentran dirigidos al mismo sector de consumidores y además comparten los mismos canales de comercialización.

De igual modo, existe vinculación entre los automóviles que pretende distinguir el signo solicitado y las partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos automotores, ruedas, llantas, que distinguen las marcas registradas, puesto que se trata de productos complementarios en la medida que los segundos –los que distinguen las marcas registradas – son partes de los primeros, en razón de ello son susceptibles de ser fabricados por las mismas empresas, se encuentran dirigidos al mismo sector de consumidores y además comparten los mismos canales de comercialización.

Asimismo, las motocicletas, bicicletas, camiones, camionetas que pretenden distinguir las marcas registradas se encuentran vinculados con los automóviles que pretende distinguir el signo solicitado, ya que pueden ser expendidos en los mismos establecimientos comerciales y estar dirigidos al mismo público consumidor. Además, existen algunas empresas que se dedican tanto a la fabricación de vehículos automotores como a la fabricación de bicicletas, como por ejemplo, Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha y Harley-Davidson, Inc., Peugeot, entre otros

En ese sentido, se ha verificado que 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. Además, dada la identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que deberá ser más riguroso el examen comparativo de los signos.

- Respecto a las marcas registradas con certificados N° 294198 y N° 294162

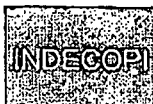
En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir vehículos eléctricos; chasis de automóviles; tapacubos; escalones para vehículos; portaesquí para automóviles; automóviles; carrocerías de automóviles; parachoques para automóviles; fundas para ruedas de recambio; cubos de ruedas de vehículos, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



Por su parte, las marcas registradas distinguen vehículos motorizados terrestres, vehículos automotores, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos automotores, ruedas, llantas, motocicletas y accesorios de los mismos, camiones, camionetas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que tanto el signo solicitado como las marcas registradas se encuentran referidos a automóviles.

Las carrocerías de automóviles que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidas en las carrocerías para vehículos automotores que distinguen las marcas registradas.

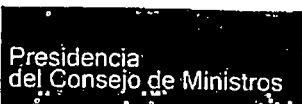
De otro lado, los vehículos eléctricos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con los vehículos motorizados terrestres, vehículos automotores, automóviles, autos deportivos y autos convertibles que distinguen las marcas registradas, dado que son susceptibles de ser fabricados y comercializados por las mismas empresas, encontrándose dirigidos a un mismo sector de consumidores.

Asimismo, los chasis de automóviles; tapacubos; escalones para vehículos; portaesquí para automóviles; parachoques para automóviles; fundas para ruedas de recambio; cubos de ruedas de vehículos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con vehículos motorizados terrestres, vehículos automotores, automóviles, autos deportivos y autos convertibles, que distinguen las marcas registradas puesto que se trata de productos complementarios en la medida que los primeros son partes de los segundos, en razón de ello son susceptibles de ser fabricados por las mismas empresas, se encuentran dirigidos al mismo sector de consumidores y además comparten los mismos canales de comercialización.

De igual modo, existe vinculación entre los automóviles que pretende distinguir el signo solicitado y las partes estructurales, componentes y accesorios de los mismos; motores, transmisiones, suspensiones, frenos, carrocerías para vehículos automotores, ruedas, llantas, que distinguen las marcas registradas, puesto que se trata de productos complementarios en la medida que los segundos –los que distinguen las marcas registradas– son partes de los primeros, en razón de ello son susceptibles de ser fabricados por las mismas empresas, se encuentran dirigidos al mismo sector de consumidores y además comparten los mismos canales de comercialización.

Asimismo, las motocicletas, camiones, camionetas que pretenden distinguir las marcas registradas se encuentran vinculados con los automóviles que pretende distinguir el signo solicitado, ya que pueden ser expendidos en los mismos establecimientos comerciales y estar dirigidos al mismo público consumidor. Además, existen algunas empresas que se dedican tanto a la fabricación de vehículos automotores como a la fabricación de bicicletas, como por ejemplo, Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha y Harley-Davidson, Inc., Peugeot, entre otros





En ese sentido, se ha verificado que 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. Además, dada la identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que deberá ser más riguroso el examen comparativo de los signos.

- Respecto a la marca registrada con certificado N° 4709

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir vehículos eléctricos; chasis de automóviles; tapacubos; escalones para vehículos; portaesquí para automóviles; automóviles; carrocerías de automóviles; parachoques para automóviles; fundas para ruedas de recambio; cubos de ruedas de vehículos, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática reivindicando la prioridad MO2010C001083 presentada en ITALIA, el 22 de Diciembre de 2010, en aplicación de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, concordante con el Artículo 4, del Convenio de París; vehículos terrestres a motor, vehículos todo terreno; automóviles, carros deportivos, carros convertibles, teleféricos, autocaravanas, vagonetas de colada, autociclos, vagones restaurante, coches restaurante, vagonetas, carretillas elevadoras, sidecares, coches cama, carros de transporte de instalaciones de cable; buses, furgonetas (vehículos), camiones, camionetas, camionetas ligeras, transportadores personales de dos ruedas; motocicletas, motos, bicicletas de motor, ciclomotores, patinetes (vehículos); vehículos de colchón de aire, vehículos eléctricos, vehículos militares de transporte, vehículos frigoríficos, vehículos teledirigidos que no sean juguetes, vehículos náuticos, caravanas, carritos de comida, coches de golf, carretillas para manipular mercancías, trineos de pie, carretillas de equipaje, tractores, autocares, trineos (vehículos), vehículos de motor para la nieve, camiones de riego, carretillas de dos ruedas, vagones, vagones frigoríficos (vehículos de ferrocarril), barcos, yates; aviones, aeronaves; bicicletas, ciclos, triciclos, triciclos de reparto, motocarros; timbres de bicicletas y motocicletas, frenos de bicicletas y motocicletas, cadenas de bicicletas, manivelas de bicicletas y motocicletas, cuadros para bicicletas y motocicletas, barras de manejo para bicicletas y motocicletas, cubos para bicicletas y motocicletas, cámaras de aire para bicicletas y motocicletas, guardabarros para bicicletas y motocicletas, bombas de aire para bicicletas, sillines para bicicletas y motocicletas, rayos de bicicletas y motocicletas, soportes para bicicletas y motocicletas, llantas (neumáticos) para bicicletas y motocicletas, cestas especiales para bicicletas y motocicletas, indicadores de dirección para bicicletas y motocicletas, redes protectoras para bicicletas y motocicletas, engranajes para bicicletas y motocicletas, motores para bicicletas y motocicletas, cofres especiales para bicicletas y motocicletas, pedales para bicicletas y motocicletas, aros de ruedas de bicicletas y motocicletas, fundas de sillines para bicicletas y motocicletas, tubulares (neumáticos) para bicicletas y motocicletas, timbres para bicicletas y motocicletas, ruedas para bicicletas y motocicletas; portabicicletas y sus partes (comprendidos en la clase); cubrecadenas de bicicleta;

Página 36 de 57





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



portabicicletas para vehículos; protectores de cadena para bicicletas; fundas de bicicleta; carrocerías para automóviles y vehículos, cadenas para automóviles y vehículos, chasis para automóviles y vehículos, capotas para automóviles y vehículos, parachoques para automóviles y vehículos, embragues para vehículos terrestres, indicadores de dirección para automóviles y vehículos, puertas de automóviles y vehículos, cadenas de accionamiento para vehículos terrestres, motores eléctricos para vehículos terrestres, motores para vehículos terrestres, máquinas motrices para vehículos terrestres, reactores para vehículos terrestres, motores de tracción, cajas de cambio para vehículos terrestres, engranajes para vehículos terrestres, cámaras de aire para neumáticos (llantas), guardabarros, plataformas elevadoras (partes de vehículos terrestres), mecanismos de propulsión para vehículos terrestres, espejos retrovisores, engranajes reductores para vehículos terrestres, propulsores de hélice, volantes para automóviles y vehículos, rampas elevadoras (partes de vehículos terrestres), puertas traseras eléctricas (partes de vehículos terrestres), basculadores de vagones (partes de camiones y vagones), cajas basculantes para camiones, convertidores de par motor para vehículos terrestres, barras de torsión para automóviles y vehículos, cadenas de transmisión para vehículos terrestres, ejes de transmisión para vehículos terrestres, elementos de transmisión para vehículos terrestres, turbinas para vehículos terrestres, ventanas para automóviles y vehículos, parabrisas, guardabrisas, ejes para automóviles y vehículos; frenos para automóviles y vehículos, forros de frenos para automóviles y vehículos, segmentos de frenos para automóviles y vehículos, zapatas de freno para automóviles y vehículos, tapones para depósito de gasolina/gas de vehículos; bielas para vehículos terrestres que no sean partes de motores; acoplamientos para vehículos terrestres, capós de motores para vehículos y automóviles, bocinas para automóviles y vehículos, circuitos hidráulicos para automóviles y vehículos, escalones de vehículos y automóviles, cinturones de seguridad para asientos de vehículos y para asientos de automóviles, cinturones de seguridad de cuatro puntos para asientos de vehículos y para asientos de automóviles, amortiguadores para automóviles y vehículos, amortiguadores de suspensión para automóviles y vehículos, resortes amortiguadores para automóviles y vehículos, muelles de suspensión para automóviles y vehículos, bastidores de coches para automóviles y vehículos, tapicería para automóviles y vehículos; cárteres para órganos de vehículos terrestres que no sean para motores; puertas traseras elevadoras (partes de vehículos terrestres); carros portamangueras, tapacubos, ruedas de automóviles y vehículos; cubos de ruedas de vehículo y automóvil, aros para ruedas de vehículos y automóviles; aros plateados para ruedas de vehículos y automóviles, aros modulares para ruedas de vehículos y automóviles, rayos de rueda para automóviles y vehículos; tensores de rayos de ruedas, contrapesos para equilibrar ruedas de vehículos y automóviles, sujeciones para cubos de ruedas; neumáticos para ruedas de vehículos y automóviles, cubiertas de neumáticos para automóviles, neumáticos, clavos para neumáticos (llantas), picos para neumáticos, neumáticos sólidos para ruedas de vehículos y automóviles, cubiertas para neumáticos (llantas), bandas de rodadura para recauchutar neumáticos, orugas para automóviles y vehículos (cinturones de rodillo), orugas para automóviles y vehículos (tipo tractor), válvulas para neumáticos (llantas) de automóviles y vehículos, asientos de automóviles y vehículos, asientos de carreras para automóviles y vehículos, arneses de seguridad para asientos de vehículos y automóviles; indicadores de dirección para automóviles y vehículos; techos que se pueden abrir para automóviles y vehículos; techos desmontables para

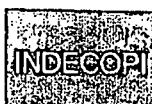
Página 37 de 57

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 / Fax: 224 0348

E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



**PERÚ****Presidencia
del Consejo de Ministros**

automóviles y vehículos; techos corredizos para automóviles y vehículos; partes superiores para automóviles y vehículos; partes superiores desmontables para automóviles y vehículos; partes superiores convertibles para automóviles y vehículos; parasoles (partes de automóviles y vehículos), ceniceros (partes de automóviles y vehículos), posavasos (partes de automóviles y vehículos), cajones de panel (partes de automóviles y vehículos), cajones de tablero de instrumentos (partes de automóviles y vehículos), guanteras (partes de automóviles y vehículos), cajas de guantes (partes de automóviles y vehículos), cubiertas para compartimiento de equipaje (partes de automóviles y vehículos), protectores del umbral de la puerta (partes de automóviles y vehículos), cintas ornamentales (partes de automóviles y vehículos), bandas decorativas (partes de automóviles y vehículos), cubiertas de palanca de engranaje (partes de automóviles y vehículos), molduras interiores de carbono para automóviles (partes de automóviles y vehículos), detalles de molduras interiores (partes de automóviles y vehículos); bolsas de aire (dispositivos de seguridad para automóviles y vehículos), equipos de desconexión de bolsa de aire para automóviles y vehículos, dispositivos antiderrapantes para cubiertas de neumáticos de vehículos, cubiertas moldeadas para automóviles y vehículos, fundas para asientos de automóviles y vehículos, parches de caucho adhesivo para reparar cámaras de aire, equipos para la reparación de cámaras de aire (comprendidos en la clase), bombas de aire (accesorios de vehículos), dispositivos antideslumbrantes para automóviles y vehículos, dispositivos antirreflejo para automóviles y vehículos, cadenas antiderrapantes, alarmas antirrobo para automóviles y vehículos, avisadores acústicos de marcha atrás para automóviles y los vehículos, dispositivos antirrobo para automóviles y vehículos, fundas de volantes de automóviles y vehículos, ruedas libres para vehículos terrestres, reposacabezas para asientos de automóviles y vehículos, apoyabrazos para asientos de automóviles y vehículos, portaequipajes para automóviles y vehículos, redes portaequipajes para automóviles y vehículos, portaesquí para automóviles y vehículos, literas para automóviles y vehículos, remolques (vehículos), enganches de remolque para automóviles y vehículos, limpiaparabrisas, limpiadores de guardabrisas, asientos infantiles de seguridad para automóviles y vehículos; volquetes; barras antivuelco de seguridad para automóviles y vehículos; dispositivos antideslizantes para automóviles y vehículos; sistemas de antibloqueo de frenos (ABS), sistemas para el control de la tracción, alerones para automóviles y vehículos, soportes para dispositivos manos libres para teléfonos (partes de automóviles y vehículos), equipo de rueda de repuesto; coches de niño, toldos para coches de niño, capós de coches de niño, cochecitos de bebé, sillas de paseo, toldos para sillas de paseo, capós para sillas de paseo, paseantes (sillas de paseo), toldos para paseantes (sillas de paseo), toldos adaptados para cochecitos de bebé; paracaídas, carritos para la compra (carros) sin reivindicar prioridad, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que tanto el signo solicitado como la marca registrada se encuentran referidos a chasis de automóviles; tapacubos; escalones para vehículos; portaesquí para automóviles; automóviles; carrocerías de automóviles; parachoques para automóviles; cubos de ruedas de vehículos.

Los vehículos que distingue la marca registrada comprenden los vehículos eléctricos que pretende distinguir el signo solicitado.

Página 38 de 57





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



De otro lado, las fundas para ruedas de recambio que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con los vehículos; aparatos de locomoción terrestre, vehículos terrestres a motor, vehículos todo terreno; automóviles, carros deportivos, carros convertibles que distingue la marca registrada, puesto que se trata de productos complementarios en la medida que los primeros son partes de los segundos, en razón de ello son susceptibles de ser fabricados por las mismas empresas, se encuentran dirigidos al mismo sector de consumidores y además comparten los mismos canales de comercialización.

En ese sentido, se ha verificado que 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. Además, dada la identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que deberá ser más riguroso el examen comparativo de los signos.

- Respecto a las marcas registradas con certificados N° 22818, N° 22815 y N° 22816

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir vehículos eléctricos; chasis de automóviles; tapacubos; escalones para vehículos; portaesquíes para automóviles; automóviles; carrocerías de automóviles; parachoques para automóviles; fundas para ruedas de recambio; cubos de ruedas de vehículos, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, las marcas registradas distinguen servicios de reparación y mantenimiento de vehículos automotores terrestres; y en general todos los servicios, de la clase 37 de la Clasificación Internacional.

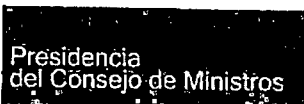
Al respecto, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado guardan vinculación con los servicios de reparación y mantenimiento de vehículos automotores terrestres, que distinguen las marcas registradas. En efecto, existen muchas empresas que comercializan vehículos y aparatos de locomoción y a la vez ofrecen servicios de reparación, instalación y manutención, post venta de sus productos.

En tal sentido, dado que se trata de signos referidos a productos y servicios relacionados, se cumple uno de los requisitos para que se genere confusión en el consumidor, quedando por determinar si los signos son similares o no.

En ese sentido, se ha verificado que 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.

3.3.3.2. Examen comparativo





El artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que "a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:

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

El artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que "tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

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

El Artículo 47 del Decreto Legislativo N° 1075 dispone que "tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el Artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- d) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
- e) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto".

El Artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que "tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los Artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

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

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

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 que más bien el signo

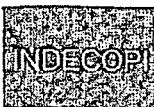
Página 40 de 57





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

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

- Respecto a las marcas registradas con certificados N° 103678, N° 22816, N° 98968-C, N° 294198, N° 308867 y N° 32944

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas registradas, se advierte que los signos resultan semejantes.

Signo solicitado	Marcas registradas
	

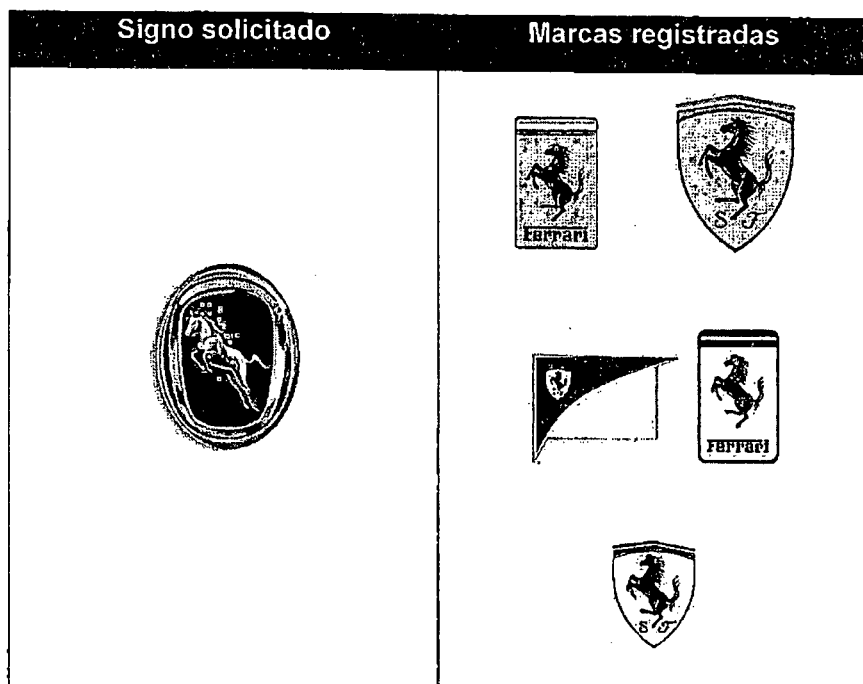
En efecto, el signo solicitado y las marcas registradas presentan en común la representación estilizada de un equino rampante de características similares apoyado sobre una de sus patas traseras.

Asimismo, cabe señalar que si bien el signo solicitado presenta otros elementos figurativos, éstos no logran desvirtuar las semejanzas señaladas debido a que los signos en cuestión podrían ser considerados como provenientes del mismo origen empresarial o que uno constituye un signo derivado del otro.

- Respecto a las marcas registradas con certificados N° 103680, N° 103846, N° 4709, N° 22818, N° 22815, N° 98969-C, N° 98927-C, N° 294162, N° 308597, N° 294165, N° 308596, N° 32946 y N° 32947

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas registradas, se advierte que los signos resultan semejantes.





En efecto, el signo solicitado y las marcas registradas presentan en común la representación estilizada de un equino rampante de características similares apoyado sobre una de sus patas traseras.

Asimismo, cabe señalar que si bien el signo solicitado y las marcas registradas, presentan otros elementos figurativos, según corresponda, éstos no logran desvirtuar las semejanzas señaladas; debido a que los signos en cuestión podrían ser considerados como provenientes del mismo origen empresarial o que uno constituye un signo derivado del otro.

3.3.3.3. Conclusión

En virtud de lo expuesto, dadas las similitudes entre el signo solicitado y las marcas registradas, además del hecho que se encuentran referidos algunos de los mismos productos y/o productos y servicios vinculados, esta Comisión determina que la concesión del registro solicitado produciría confusión en el público consumidor, por lo que corresponde declarar fundada la oposición formulada.

3.3.4. Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

La opositora manifestó que no se le puede atribuir a la casualidad que el solicitante copie los elementos figurativos más representativos de dos de las marcas de automóviles más conocidas a nivel mundial (la figura del caballo rampante y elemento).





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



Al respecto, cabe señalar que el artículo 137 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro".

De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, "se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos".

Según lo establecido en el artículo 259 inciso a) de la Decisión 486, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor".

Cabe entender que el artículo 137 de la Decisión 486 se configura como un supuesto especial de irregistrabilidad marcaria, extraído de los marcos del análisis de puro derecho que supone la aplicación de las prohibiciones contenidas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión para colocar al evaluador en el ámbito de la verificación de los hechos concretos y de la constatación de la realidad del uso de los signos en el mercado. Para la aplicación de dicho artículo se requiere contar con indicios razonables que permitan inferir que un registro se ha solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Ateniéndose a lo señalado en el artículo 276 del Código Procesal Civil, se entiende que constituyen indicios aquellos "actos, circunstancias o signos suficientemente acreditados a través de los medios probatorios que adquieren significación en su conjunto, conduciendo al Juez a la certeza en torno de un hecho desconocido relacionado con la controversia".

En el presente caso, a efectos de acreditar los actos de competencia desleal atribuidos al solicitante, la opositora presentó los siguientes medios probatorios:

1. Copias de certificados de registros obtenidos en Colombia, Ecuador y Bolivia.
2. Copias de diferentes artículos publicados en diversas páginas webs donde se verifica información sobre el prestigio del escudo de Ferrari.

Respecto a los medios probatorios presentados, cabe señalar lo siguiente:

- Respecto de los registros de las marcas  ,  y  en la clase 12 en varios Colombia, Bolivia y Ecuador, se advierte que las mismas muestran el interés de la opositora en proteger sus marcas.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



- Respecto a los medios probatorios señalados en el numeral 2, si bien se trata de documentación que se encuentra en idioma inglés y sin la debida traducción, cabe señalar que se puede verificar información relacionada al ranking del posicionamiento en el mercado de la marca FERRARI con respecto a las demás marcas que identifican productos de similar naturaleza, asimismo, se puede verificar información sobre el logotipo de Ferrari.

Al respecto, cabe indicar que los medios probatorios presentados no acreditan la conducta maliciosa atribuida por la opositora al solicitante ni brindan indicios que permitan establecer que este último, al solicitar el presente registro, haya actuado con el fin de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Cabe precisar, que conforme se advierte del informe de antecedentes, la marca (certificado N° 103678), para distinguir, entre otros, productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional, está registrada en el Perú a favor de la opositora. Siendo así, y de conformidad con la naturaleza pública de la información del contenido del Registro de Propiedad Industrial que administra la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, se advierte que dicha marca habría sido conocida por la solicitante con anterioridad a la presente solicitud de registro. Sin embargo, este solo conocimiento, no permite establecer a esta Comisión que éste haya actuado de mala fe o con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. En efecto, la norma jurídica presume el conocimiento público del contenido del registro, sin embargo, dicho conocimiento no puede por sí solo ser considerado como sustento para atribuir una conducta de mala fe o una conducta desleal.

Finalmente, cabe señalar que el solo hecho de solicitar el registro de un signo distintivo, que la opositora considera similar a sus marcas registradas, no constituye un indicio que permita inferir que en el presente caso se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, siendo necesario ponderar otras circunstancias que revelen un comportamiento de ese tipo por parte de la solicitante, lo cual no se ha verificado en el presente caso; por lo que corresponde desestimar la oposición formulada en este extremo.

3.3.5. Aplicación de la jurisprudencia invocada

- De la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

En el presente caso, la opositora invocó la aplicación de criterios contenidos en resoluciones de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI.

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI: "Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y

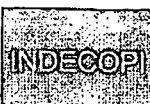
Página 44 de 57





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)”.

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia invocada, representa una línea de criterio o tendencia resolutoria de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, se debe tener en consideración que las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente.

En tal sentido, se debe señalar que la Autoridad Administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud, verificando si el signo objeto de la misma cumple con los requisitos para acceder al registro o no y, si se encuentra incurso en alguna prohibición normativa.

- Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Asimismo, la opositora invocó la aplicación de los criterios contenidos en sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre el particular cabe indicar que la presente resolución no contradice los criterios adoptados por el mencionado Tribunal, puesto que son criterios que han sido observados en el análisis llevado a cabo en este procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido Tribunal, sólo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de resolver el caso respecto del cual se formuló la solicitud de interpretación prejudicial, más no en todos los casos sometidos a su competencia.

3.4. Oposición formulada por Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A.

3.4.1. Legítimo interés de la opositora, de conformidad con el artículo 147 de la Decisión 486.

El artículo 146 de la Decisión N° 486 señala que “dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca”.

Conforme lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “condición sine qua non para que la observación²⁵ sea aceptada por la oficina nacional competente es que el observante tenga legítimo interés al momento de presentarse la observación, interés que debe ser probado en el momento administrativo respectivo”.²⁶

²⁵ La referencia a “observación” debe ser entendida en este caso como “oposición”, en virtud a las disposiciones de la actual Decisión N° 486.

²⁶ Proceso 32-IP-96 en la Gaceta Oficial N° 279 del 25 de julio de 1997, pp. 26 y 27.
Página 45 de 57





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

El legítimo interés es un concepto que atañe a la motivación en virtud de la cual se formula el acto de oposición. Esta motivación está referida a la posibilidad de sufrir una lesión de otorgarse el registro solicitado.

Por otro lado, el artículo 147 de la Decisión N° 486 establece que tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar, para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, la opositora deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

En ese sentido, corresponde analizar si Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A., de cuenta con legítimo interés para formular oposición en base

a sus marcas  (certificados N° 148084-C, N° 461036 y N° 3211-14), para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional registradas en Bolivia, Colombia y Ecuador.

Al respecto, la opositora presentó copia de los certificados del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia, así como de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, y del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, de los cuales se advierte que es titular de las marcas:

-  , con certificado N° 148084-C, vigente hasta el 03 de diciembre de 2023, para distinguir vehículos, automóviles, carros de deporte, vehículos de utilidad deportiva, bicicletas, motocicletas, motores y maquinarias y sus partes estructurales para estos; aparatos para locomoción por tierra, aire o agua de la clase 12 de la Clasificación Internacional.
-  , con certificado N° 461036, vigente hasta el 21 de noviembre de 2022, para distinguir vehículos, automóviles, coches deportivos, vehículos utilitarios deportivos, bicicletas, motocicletas, motores y sus partes estructurales, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional²⁷.
-  con certificado N° 3211-14, vigente hasta el 28 de marzo de 2024, para distinguir vehículos, automóviles, autos deportivos, bicicletas, motocicletas,

²⁷ <http://sipl.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=636625093333673667>
Página 46 de 57





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



motores y partes estructurales, aparatos de locomoción por tierra, aire o agua de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Finalmente, se advierte que, FCA GROUP MARKETING S.P.A.²⁸ ha solicitado en el

Perú la marca  mediante expediente N° 723588-2017, para distinguir vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; partes estructurales y accesorios de vehículos de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

En tal sentido, la opositora se encuentra legitimada para formular oposición a la presente solicitud de registro en base a sus marcas registradas en Bolivia, Colombia y Ecuador



, habiendo acreditado para tal efecto su interés real en el mercado peruano respecto de vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; partes estructurales de vehículos de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

3.4.2. Evaluación del riesgo de confusión

Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. sustentó su oposición en base a sus marcas registradas:

	Marca registrada	Certificado	Clase	País
1.		6164	18,25	Perú
2.		148084-C	12	Bolivia
3.		461036	12	Colombia

²⁸ La opositora presentó copia del informe emitido por la Cámara de Comercio de Industria Artesanal y Agricultura de Turín, Italia así como su correspondiente traducción, donde se puede advertir que la denominación FCA GROUP MARKETING S.P.A., de Italia, es la denominación corta con la que se identifica a la empresa Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A., por lo tanto se trata de la misma empresa.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

4.		3211-14	12	Ecuador
----	--	---------	----	---------

Al respecto, se tomará en cuenta la normativa señalada en el numeral 3.3.3. de la presente resolución en lo que resulte aplicable.

3.4.2.1. Productos a los que se refieren los signos en conflicto

- Respecto a la marca registrada con certificado N° 6164

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir vehículos eléctricos; chasis de automóviles; tapacubos; escalones para vehículos; portaesquis para automóviles; automóviles; carrocerías de automóviles; parachoques para automóviles; fundas para ruedas de recambio; cubos de ruedas de vehículos, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

La marca registrada distingue cuero y cuero de imitación; estuches de cuero para llaves, bolsos, maletines para documentos, portadocumentos, portatrajes de cuero, bolsos de mano; bolsos de viaje, bolsas deportivas, bolsos para todo tipo de deporte; estuches vacíos para llaves; billeteras, monederos, portatarjetas de presentación y de felicitaciones, y portafolios de cuero y cuero de imitación, pieles de animales y pellejos, baúles y maletas de mano; paraguas, sombrillas y bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería, etiquetas de cuero para el equipaje de la clase 18 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado no se encuentran vinculados con los productos que distingue la marca registrada. En efecto, mientras los primeros están referidos a vehículos aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, los segundos se encuentran referidos esencialmente a productos de cuero, maletines, maletas, entre otros, por lo que los mismos presentan naturalezas y finalidades diferentes, encontrándose por tanto destinados a satisfacer distintas necesidades del público objetivo de consumidores a los que se encuentran dirigidos, además de ser comercializados a través de diferentes canales de comercialización.

No obstante se ha verificado que los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distinguen las marcas registradas no se encuentran vinculados, se procederá a realizar el examen comparativo de los signos, a fin de emitir un pronunciamiento sobre todos los puntos materia de controversia.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



- Respecto a la marca registrada con certificado N° 6164

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir vehículos eléctricos; chasis de automóviles; tapacubos; escalones para vehículos; portaesquís para automóviles; automóviles; carrocerías de automóviles; parachoques para automóviles; fundas para ruedas de recambio; cubos de ruedas de vehículos, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

La marca registrada distingue prendas de vestir, abrigos de cuero, chaquetas de cuero, pantalones largos de cuero, faldas de cuero, tops de cuero, impermeables de cuero (prendas de vestir), abrigos largos de cuero, sobretodos de cuero (prendas de vestir), cinturones de cuero, tiradores de cuero (prendas de vestir), cinturones (prendas de vestir), trajes, chaquetas acolchadas, chaquetas, chaquetones, jumpers (pulóveres), pantalones largos, pantalones vaqueros, faldas, vestidos, abrigos, sobretodos (prendas de vestir), capas, impermeables (prendas de vestir), parkas, pulóveres, camisas, camisetas (de manga corta), blusas, suéteres, ropa interior, picardías (ropa de dormir), albornoces, bañadores, saltos de cama, trajes de baño, batas (saltos de cama), camisones, vestidos de una pieza, vestidos de dos piezas, vestidos de gala, chales, fulares, corbatas, corbatines, trajes de caballero, prendas de vestir para señora, prendas de vestir para niños, camisas de vestir, camisas hawaianas, sudaderas, camisetas interiores, camisas polo, bodis, bléiseres, pantalones cortos, camisas deportivas; calzado, zapatos, zapatillas de atletismo, pantuflas, chancas, zapatos de tacón bajo, zapatos de cuero, zapatos de goma, galochas, zapatos de golf, zuecos de madera, zapatos de pescador, zapatillas de baloncesto, zapatos de vestir, tacones, calzado de senderismo, botines de rugby, zapatillas de boxeo, zapatillas de béisbol, zapatos de vinilo, calzado de playa, plantillas, suelas, palas de calzado, contrafuertes para zapatos y botas, piezas antideslizantes para zapatos y botas, punteras de calzado, calzado de lluvia, calzado para carreras de pista, calzado de trabajo, alpargatas, zapatillas de gimnasia, botas, botas de esquí, botines, botas polares, botas de fútbol, botas de cordones, zapatos de hockey sobre césped, zapatillas de balonmano, zapatos o sandalias de esparto, sandalias, sandalias de baño; guantes, guantes de protección contra el frío, guantes de cuero, mitones; artículos de sombrerería, sombreros y gorras, viseras (artículos de sombrerería), sombreros y gorras de cuero de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado no se encuentran vinculados con los productos que distingue la marca registrada. En efecto, mientras los primeros están referidos a vehículos aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, los segundos se encuentran referidos esencialmente a productos destinados a la vestimenta de las personas, por lo que los mismos presentan naturalezas y finalidades diferentes, encontrándose por tanto destinados a satisfacer distintas necesidades del público objetivo de consumidores a los que se encuentran dirigidos, además de ser comercializados a través de diferentes canales de comercialización.

No obstante se ha verificado que los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distinguen las marcas registradas no se encuentran vinculados, se

Página 49 de 57





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

procederá a realizar el examen comparativo de los signos, a fin de emitir un pronunciamiento sobre todos los puntos materia de controversia.

- Respecto a las marcas registradas con certificados N° 148084-C, N° 461036 y N° 3211-14

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir vehículos eléctricos; chasis de automóviles; tapacubos; escalones para vehículos; portaesquí para automóviles; automóviles; carrocerías de automóviles; parachoques para automóviles; fundas para ruedas de recambio; cubos de ruedas de vehículos, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la titular de las marcas registradas en Colombia, Bolivia y Ecuador, acreditaron su interés real en el mercado peruano respecto de vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; partes estructurales de vehículos de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Al respecto se advierte que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos, tales como vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Asimismo, existe vinculación entre los vehículos que pretende distinguir el signo solicitado y las partes estructurales de vehículos que distinguen las marcas registradas, puesto que se trata de productos complementarios en la medida que los primeros –los que pretende distinguir el signo solicitado– son partes, en razón de ello son susceptibles de ser fabricados por las mismas empresas, se encuentran dirigidos al mismo sector de consumidores y además comparten los mismos canales de comercialización.

En ese sentido, se ha verificado que 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 al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada la identidad en algunos de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

3.4.2.2. Examen comparativo

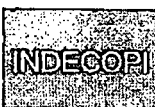
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas registradas, se advierte que dichos signos son semejantes.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



SIGNO SOLICITADO	MARCAS REGISTRADAS
	

En efecto, la semejanza entre los signos en conflicto recae en a disposición y combinación de sus elementos gráficos, a saber, la figura circular de bordes anchos que contiene en la parte central una figura irregular de bordes curvos donde la línea superior es ligeramente más larga que la línea de la parte inferior.

Cabe precisar que, si bien las marcas registradas presentan elementos denominativos adicionales, ello no contribuye suficientemente a su diferenciación, toda vez que los consumidores a los que se encuentran destinados los signos en conflicto, les pueden atribuir un mismo origen empresarial o considerar que constituyen variaciones de una misma marca.

3.4.2.3. Conclusión

- Respecto a las marcas registradas con certificados N° 148084-C, N° 461036 y N° 3211-14

En virtud de lo expuesto, si bien los signos en conflicto están referidos a algunos de los mismos productos y otros vinculados, dadas las diferencias existentes entre los mismos, la Comisión determina que es posible su coexistencia sin que se genere riesgo de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada.

- Respecto a la marca registrada con certificado N° 6164

En virtud de lo expuesto, no obstante las semejanzas entre los signos en conflicto, dado que los mismos distinguen productos distintos y no vinculados, esta Comisión considera que el otorgamiento del registro solicitado no es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

3.4.3. Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

La opositora manifestó que el solicitante busca imitar sus marcas registradas modificando ciertos elementos para tratar así de evitar que la autoridad deniegue el registro de su signo debido a las similitudes existentes. Agregó que no se le puede atribuir a la casualidad que el solicitante copie los elementos figurativos más representativos de dos de las marcas de automóviles más conocidas a nivel mundial (la





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



figura del caballo rampante y elemento figurativo circular que forma un recuadro interior característico). Finalmente, señaló que la Autoridad no debe permitir el registro dado que estaría perpetrando un acto de competencia desleal contra su empresa, toda vez que los consumidores podrían asociar los productos de la solicitante con los productos y/o servicios que su empresa comercializa o provee, creyendo que estos ostentan la misma calidad.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 137 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro".

De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, "se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos".

Según lo establecido en el artículo 259 inciso a) de la Decisión 486, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor".

Cabe entender que el artículo 137 de la Decisión 486 se configura como un supuesto especial de irregistrabilidad marcaria, extraído de los marcos del análisis de puro derecho que supone la aplicación de las prohibiciones contenidas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión para colocar al evaluador en el ámbito de la verificación de los hechos concretos y de la constatación de la realidad del uso de los signos en el mercado. Para la aplicación de dicho artículo se requiere contar con indicios razonables que permitan inferir que un registro se ha solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Ateniéndose a lo señalado en el artículo 276 del Código Procesal Civil, se entiende que constituyen indicios aquellos "actos, circunstancias o signos suficientemente acreditados a través de los medios probatorios que adquieren significación en su conjunto, conduciendo al Juez a la certeza en torno de un hecho desconocido relacionado con la controversia".

En el presente caso, a efectos de acreditar los actos de competencia desleal atribuidos al solicitante, la opositora presentó los siguientes medios probatorios:

1. Copias de certificados de registros obtenidos en Colombia, Ecuador y Bolivia.
2. Copias de diferentes artículos publicados en diversas páginas webs donde se sobre el reconocimiento de FIAT como el Coche del año en Europa.

Respecto a los medios probatorios presentados, cabe señalar lo siguiente:





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



- Respecto de los registros de las marcas  en la clase 12 en varios Colombia, Bolivia y Ecuador, se advierte que las mismas muestran el interés de la opositora en proteger sus marcas.
- Respecto a los medios probatorios señalados en el numeral 2, cabe señalar que se puede verificar información relacionada que la marca FIAT ha sido considerada como mejor coche del año.

Al respecto, cabe indicar que los medios probatorios presentados no acreditan la conducta maliciosa atribuida por la opositora al solicitante ni brindan indicios que permitan establecer que esta parte, al solicitar el presente registro, haya actuado con el fin de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.



Cabe precisar, que conforme se advierte del informe de antecedentes, la marca (certificado N° 6164), para distinguir, entre otros, productos de la clase 18 y 25 de la Clasificación Internacional, está registrada en el Perú a favor de la opositora. Siendo así, y de conformidad con la naturaleza pública de la información del contenido del Registro de Propiedad Industrial que administra la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, se advierte que dicha marca habría sido conocida por la solicitante con anterioridad a la presente solicitud de registro. Sin embargo, este solo conocimiento, no permite establecer a esta Comisión que éste haya actuado de mala fe o con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. En efecto, la norma jurídica presume el conocimiento público del contenido del registro, sin embargo, dicho conocimiento no puede por sí solo ser considerado como sustento para atribuir una conducta de mala fe o una conducta desleal.

Finalmente, cabe señalar que el solo hecho de solicitar el registro de un signo distintivo, que la opositora considera similar a sus marcas registradas, no constituye un indicio que permita inferir que en el presente caso se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, siendo necesario ponderar otras circunstancias que revelen un comportamiento de ese tipo por parte de la solicitante, lo cual no se ha verificado en el presente caso; por lo que corresponde desestimar la oposición formulada en este extremo.

3.4.4. Aplicación de la jurisprudencia invocada

- De la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

En el presente caso, la opositora invocó la aplicación de criterios contenidos en resoluciones de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI.

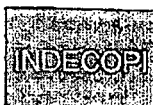
Página 53 de 57





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI: "Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)".

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia invocada, representa una línea de criterio o tendencia resolutive de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, se debe tener en consideración que las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente.

En tal sentido, se debe señalar que la Autoridad Administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud, verificando si el signo objeto de la misma cumple con los requisitos para acceder al registro o no y, si se encuentra incurso en alguna prohibición normativa.

- Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Asimismo, la opositora invocó la aplicación de los criterios contenidos en sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre el particular cabe indicar que la presente resolución no contradice los criterios adoptados por el mencionado Tribunal, puesto que son criterios que han sido observados en el análisis llevado a cabo en este procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido Tribunal, sólo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de resolver el caso respecto del cual se formuló la solicitud de interpretación prejudicial, más no en todos los casos sometidos a su competencia.

3.5. Examen de registrabilidad

Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, conforme a lo señalado en el Informe de Antecedentes, se ha verificado que en la clase 25 de la Clasificación Internacional, HONG, JIWEI, de China, mediante expediente N° 717920-2017 de fecha 24 de agosto de 2017, ha solicitado el registro de la marca conformada por la denominación YIDI y logotipo, conforme al modelo adjunto:





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



Para distinguir vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

En ese sentido, corresponde a la Comisión proceder a evaluar la existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada con anterioridad, para lo cual se ha de tener en cuenta lo señalado en el numeral 3.3.3. de la presente Resolución, en lo que resulte pertinente.

3.5.1. Evaluación del riesgo de confusión

- Productos a los que se refieren los signos en cuestión

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir vehículos eléctricos; chasis de automóviles; tapacubos; escalones para vehículos; portaesquí para automóviles; automóviles; carrocerías de automóviles; parachoques para automóviles; fundas para ruedas de recambio; cubos de ruedas de vehículos, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

El signo solicitado con anterioridad pretende distinguir vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, los vehículos que pretende distinguir el signo solicitado con anterioridad comprende a los vehículos eléctricos y automóviles que pretende distinguir el signo solicitado.

chasis de automóviles; tapacubos; escalones para vehículos; portaesquí para automóviles; automóviles; carrocerías de automóviles; parachoques para automóviles; fundas para ruedas de recambio; cubos de ruedas de vehículos

Asimismo, los chasis de automóviles; tapacubos; escalones para vehículos; portaesquí para automóviles; parachoques para automóviles; fundas para ruedas de recambio; cubos de ruedas de vehículos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con los vehículos, aparatos de locomoción terrestre, que pretende distinguir el signo solicitado con anterioridad, puesto que se trata de productos complementarios en la medida que los primeros son partes de los segundo, en razón de ello son susceptibles de ser fabricados por las mismas empresas, se encuentran dirigidos al mismo sector de consumidores y además comparten los mismos canales de comercialización.



En ese sentido, se ha verificado que se cumple con 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. Además, dada la identidad de algunos de los productos a los que se refieren los signos en cuestión, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

3.5.2. Examen comparativo

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y el signo solicitado con anterioridad, se advierte que los signos en conflicto resultan semejantes.

Signo solicitado	Signo solicitado con anterioridad
	 YIDI

En el aspecto gráfico, la semejanza entre los signos en conflicto recae en a disposición y combinación de sus elementos gráficos, a saber, la representación estilizada de un equino rampante de características sustancialmente similares apoyado sobre una de sus patas traseras y la figura circular de bordes anchos que contiene en la parte central una figura irregular de bordes curvos donde la línea superior es ligeramente más larga que la línea de la parte inferior.

Cabe precisar que, si bien el signo solicitado con anterioridad presenta la denominación YIDI, ello no contribuye suficientemente a su diferenciación, toda vez que los consumidores a los que se encuentran destinados los signos en conflicto, les pueden atribuir un mismo origen empresarial o considerar que constituyen variaciones de una misma marca.

3.5.3. Conclusión

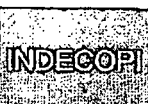
Por lo expuesto, dado que los signos en cuestión distinguen algunos de los mismos productos y otros vinculados, y además resultan semejantes, la Comisión determina que su coexistencia generará riesgo de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde denegar el registro solicitado.

Resulta necesario precisar que si bien el titular de la marca antes señalada no ha formulado oposición en base a su marca registrada con anterioridad, la Autoridad



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



Administrativa en defensa del interés de los consumidores, tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud de registro al considerarla confundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad aun cuando estas no hayan sido materia de oposición, tal como sucede en el presente caso.

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, encontrándose fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 de la citada norma y tampoco se encuentra incurso en los supuestos establecidos en el artículo 137 de la Decisión 486; sin embargo, incurre en la prohibición de registro contemplada en el artículo 136 inciso a) de la referida normativa, por lo que corresponde denegar su registro.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Primero. - Declarar FUNDADA la oposición formulada por FERRARI S.p.A. de Italia FERRARI S.p.A. de Italia.

Segundo. - Declarar FUNDADA la oposición formulada por Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A., de Italia.

Tercero. - Por las razones expuestas en la presente resolución, DENEGAR el registro de marca de producto solicitado por , LANDTOURER AUTOMOBILE CO., LTD, de China.

Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Sandra Patricia Li Carmelino, y, Gisella Carla Ojeda Brignole.



Regístrese y Comuníquese

RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA
Presidente de la Comisión de Signos Distintivos

Página 57 de 57

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 / Fax: 224 0348
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

