



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN Nº 0331-2021/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 838256-2020
DENUNCIANTE : PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE
DENUNCIADA : UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C.
MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lima, 02 de febrero de 2021

1. **ANTECEDENTES**

Mediante escritos del 19 de febrero, 11 de marzo, 04 y 30 de junio de 2020, PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE, de Estados Unidos de América, formuló denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C, de Perú, sobre la base de la siguiente marca:

MARCA REGISTRADA	CLASE	CERTIFICADO
HARVARD	41	17798

1.1. **Argumentos de la denuncia**

PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE alegó lo siguiente:

- Es la junta de gobierno de la prestigiosa Universidad Harvard. Harvard goza de reputación en todo el mundo como principal institución educativa y de investigación. Harvard utiliza su marca Harvard, tanto con y sin otras palabras y diseños en conexión con servicios educativos y relacionados (sic).
- La Universidad de Harvard, fundada en 1636, es la institución más antigua de enseñanza superior en Estados Unidos.
- Harvard comprende diversas escuelas.
- La Universidad de Harvard es considerada la universidad más prestigiosa del mundo, según se evidencia en el sitio web <http://www.shanghairanking.com/Academi-Ranking-of-World-Universities-2018-Press-Release.html>.
- Cortes de todo el mundo reconocen a la marca Harvard como conocida, tal como se desprende de los sitios web



<https://www.adrforum.com/domainindecisions/1645647> y <https://www.adrforum.com/domainindecisions/1746089.htm>, así como, de las decisiones de Ompi, Ecuador y Chile.

- Su marca HARVARD es notoriamente conocida.
- El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, a través de la Resolución N° 0302040, ha reconocido la notoriedad de la marca HARVARD.
- Las marcas Harvard son usadas en el Perú ya que cuenta con programas de aprendizaje a distancia en los que participan alumnos de Perú. Asimismo, ofrece un programa de verano con estudios en el extranjero enfocado en la explotación arqueológica en San José de Moro, Perú.
- Cuenta con un club activo de exalumnos llamado Harvard Club de Perú, por medio del cual se brindan seminarios y eventos educativos.
- Durante casi 400 años ha invertido incalculables sumas de dinero, ha realizado amplios esfuerzos y publicitado sus productos y servicios bajo las marcas HARVARD.
- La denunciada está utilizando el signo HARVARD¹, para distinguir servicios educativos y actividades económicas relacionadas con dichos servicios.
- El uso del término HARVARD, por parte de la denunciada, resulta semejante a su marca registrada ya que éste incluye la denominación HARVARD, que conforma sus marcas registradas. Además, los signos en conflicto distinguen los mismos servicios. En ese sentido, dicho uso es susceptible de generar riesgo de confusión.
- La denunciada está actuando de mala fe ya que conoce acerca de la existencia de la marca HARVARD y de la confusión que se origina en los consumidores al emplear aquella denominación como parte de los signos que distinguen sus servicios, dicha situación se evidencia de los expedientes N° 596918-2014 y N° 800936-2019 (procedimientos de registro de marcas).

PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE, adjuntó a su escrito de denuncia los siguientes medios probatorios:

a) Con la finalidad de acreditar la infracción

- Impresión del sitio web <https://www.facebook.com/pages/category/Private-School/IEA-Harvard-College-Ucv-Piura-319826431559951>, que correspondería a la denunciada, debidamente legalizada y con copia del Acta Notarial del 05 de junio de 2019.
- Impresión del sitio web https://www.facebook.com/pg/ColegioHarvardCollege/about/?ref=page_internal.
- Copia de la carta del 21 de abril de 2015 enviada a la denunciada.
- Copia del cargo de la carta notarial del 22 de julio de 2019 remitida a I.E.A. Harvard College y a la denunciada.
- Copia del cargo de la carta notarial del 24 de julio de 2019 remitida a la denunciada.
- Copia de la Resolución Directoral Regional N° 05800, del 25 de mayo de 2015.

b) Con la finalidad de acreditar la notoriedad de la marca HARVARD

- Impresión de diversos enlaces web de la página <https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance/history/375th-anniversary>, <https://www.harvard.edu/about-harvard>, <https://www.harvard.edu/about-harvard>

¹ Según lo indica en las páginas 10 y 14 de su escrito de denuncia.



- [harvard/harvard-glance/historical-facts](https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance/historical-facts), <https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance/>, <https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance/history>, <https://alumni.harvard.edu/>, <https://www.harvard.edu/media-relations>, <https://www.harvard.edu/about-harvard/social-media-and-newsletter-directory>, <https://worldwide.harvard.edu/worldwide-data>.
- Impresión del sitio web <http://www.shanghairanking.com/Academi-Ranking-of-World-Universities-2018-Press-Release.html> y traducción libre.
 - Impresiones de algunas hojas de la revista us news & world report de las páginas web <https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities>, <http://usnews.com/best-colleges/ranking/national-universities?mode=table> y <https://usnews.com/education/best-global-universities/ranking> y sus traducciones libres.
 - Impresiones de las páginas web [https://timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/reputation-ranking#!/page/0/length/25/sort by/rank/sort order/asc/cols/stats](https://timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/reputation-ranking#!/page/0/length/25/sort%20by/rank/sort%20order/asc/cols/stats) y [https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings-2018/reputation-ranking#/page/0/legth/25/sort by/rank/sort order/asc/cols/stats](https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings-2018/reputation-ranking#/page/0/legth/25/sort%20by/rank/sort%20order/asc/cols/stats) y sus traducciones libres.
 - Impresos de las páginas web <https://www.adrforum.com/domaindecisions/1645647.htm>, <https://www.adrforum.com/domaindecisions/1746089.htm> y copias de algunas resoluciones emitidas por otros países.
 - Relación de registros de sus marcas en el mundo.
 - Certificados de los registros de sus marcas en la Comunidad Andina.
 - Impresión de la página web <https://www.edx.org/school/harvardx>.
 - Impresión de la página web <http://hio.harvard.edu/statistics>.
 - Impresión de la página web <https://www.pucp.edu.pe/en>
 - Impresiones de las páginas web <https://www.summer.harvard.edu/study-abroad/san-jose-de-moro-peru> y <https://news.harvard.edu/gazette/story/2013/10/moving-dirt-and-history/>.
 - Impresión de la página web <https://drclas.harvard.edu/andes-southern-cone>.
 - Impresión de la página web <https://hcperu.clubs.harvard.edu/>.

En ese sentido, solicitó lo siguiente:

- Se realice una diligencia de inspección en el local de la denunciada ubicado en la Av. Prolongación Chulucanas S/N, Distrito 26 de octubre, Piura.
- Se dispongan las medidas cautelares consistentes en: a) cese de los actos presuntamente violatorios y b) comiso de los productos materia de denuncia.
- Se requiera a la denunciada la exhibición de todas las facturas por la prestación de servicios de enseñanza.²
- Se declare fundada la denuncia y se aplique una multa a la denunciada.
- Se dispongan las medidas definitivas establecidas en los incisos a), b), c) y f) del artículo 241 de la Decisión N° 486.
- Se ordene a la denunciada que asuma el pago de las costas y costos derivados del presente procedimiento.

² Al respecto, mediante proveído del 20 de enero de 2021, la Secretaría Técnica indicó que no correspondía realizar dicho requerimiento.



1.2. Acta de incorporación

Mediante acta del 14 de julio de 2020 la Secretaría Técnica de la Comisión consideró, a efectos de que existan mayores elementos al momento de analizar las medidas cautelares solicitadas por la denunciante, incluir impresiones de las siguientes páginas web³.

1.3. Admisión, traslado y medidas cautelares

Mediante Resolución del 14 de julio de 2020, de conformidad con las normas legales pertinentes y en atención a los medios probatorios que obran en autos, se dispuso — entre otros aspectos— lo siguiente:

- a) Admitir a trámite la denuncia y correr traslado de la misma a la denunciada por el plazo de cinco días hábiles.
- b) Por cuenta y riesgo de la denunciante, PRACTICAR INSPECCIÓN en el local de la denunciada, ubicado en la Av. Prolongación Chulucanas S/N, Distrito 26 de Octubre, Piura, a fin de verificar los hechos denunciados.

Asimismo, mediante Resolución del 14 de julio de 2020, de conformidad con las normas legales pertinentes y en atención a los medios probatorios que obran en autos, se dispuso —entre otros aspectos— lo siguiente:

- a) Por cuenta y riesgo de la denunciante, dictar la medida cautelar consistente en el CESE DE USO, por parte de la denunciada, del signo HARVARD COLLEGE; en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color y demás elementos que se le pudiera haber adicionado, para distinguir servicios educativos y/o actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios educativos de la clase 41 de la Clasificación Internacional, así como en material publicitario y similares relacionados con dichos productos.
- b) De verificarse en la diligencia de inspección ordenada la existencia de material publicitario y similares relacionados con servicios educativos y/o actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios educativos de la clase 41 de la Clasificación Internacional, en los que se use el signo HARVARD COLLEGE, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color y demás elementos que se le pudiera haber adicionado, por cuenta y riesgo de la denunciante, dictar la medida cautelar consistente en el COMISO de tales artículos, incluyendo catálogos y folletería.

3 <https://gestion.pe/economia/empresas/universidad-cesar-vallejo-invertira-s-200-miliones-2014-nuevas-sedes-70001-noticia/>
identicole.minedu.gob.pe/colegio/15533790
identicole.minedu.gob.pe/colegio/15533790#servicio-educativo
identicole.minedu.gob.pe/colegio/15533610#servicio-educativo
identicole.minedu.gob.pe/colegio/15533610#informacion-general
identicole.minedu.gob.pe/colegio/15533530
https://escuelas.guiabbb.pe/014507/IEA_Harvard_College_-_Ucv_Piura
<https://i.sbs.google.com/site/epsantabarbara/>

Con relación a las medidas cautelares, se deja constancia que fueron apeladas por parte de UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C.

1.4. Contestación de denuncia

Mediante escrito del 05 de enero de 2021 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. manifestó lo siguiente:

- La institución educativa HARVARD COLLEGE pertenece a la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C., situación que no es susceptible de generar alguna confusión en el mercado.
- Su institución no tiene alguna relación con la denunciante, por el contrario, en la publicidad de su institución educativa se le vincula directamente a la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C.
- No pretende aprovecharse de la denunciante, ni de derechos que no le corresponden.
- Esta dispuesta a hacer una aclaración en los medios locales.
- Su institución educativa empezó a operar en el 2004 y, hasta la fecha, no había tenido algún problema.
- La medida cautelar dictada en su contra le parece excesiva y afecta la imagen de su institución educativa.

Adjuntó a su escrito copia de fotografías de su institución educativa, así como, la captura de su página en la red social Facebook.

1.5. Requerimiento de información a la denunciada

Mediante proveído del 07 de enero de 2021 la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la denunciada que señale el nombre del promotor de la institución educativa HARVARD COLLEGE.

En ese sentido, por escrito del 11 de enero de 2021 la denunciada indicó que la persona jurídica promotora del centro de aplicación HARVARD COLLEGE de la Universidad César Vallejo es la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C., con RUC N° 20164113532.

1.6. Diligencia de inspección

El 07 de enero de 2021 personal de la Oficina Regional del INDECOPI Piura, se hizo presente en el local ubicado en la Av. Prolongación Chulucanas S/N, Distrito 26 de Octubre, Piura, con la finalidad de llevar cabo la diligencia de inspección programada, sin embargo, debido a que en el local no se encontraba ninguna persona que autorice su ingreso, no fue posible realizar la misma.

Sin perjuicio de lo anterior, se pudo apreciar en la fachada de la institución educativa el signo HARVARD COLLEGE.

Se tomaron fotografías del exterior del establecimiento.



1.7. Escritos adicionales presentados por la denunciada

Mediante escritos del 14 y 22 de enero de 2021 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. mencionó lo siguiente:

- Ha actuado de buena fe y jamás ha tenido la intención o voluntad de causar confusión respecto de la creación de su institución educativa.
- Ha procedido a generar los mecanismos correspondientes para evitar inconvenientes como los recientemente surgidos.
- En Junta General de Accionistas del 09 de enero se acordó dejar de hacer uso del nombre HARVARD COLLEGE.
- Iniciará los trámites ante la Dirección Regional de Educación para proceder con el cambio de nombre de su institución educativa.

Adjuntó copia de la sesión del 09 de enero de 2021 y su respectiva constancia, así como, la copia certificada del acta del 09 de enero de 2021 que consta en el libro de actas de junta general de la denunciada.

1.8. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos se ha verificado lo siguiente:

a) PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE, de Estados Unidos de América, es titular de la marca conformada por la denominación HARVARD, inscrita el 13 de mayo de 1999, con certificado N° 17798, vigente hasta el 13 de mayo de 2029, que distingue educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales y todos los demás servicios, de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

b) UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. solicitó los siguientes registros:

- El 18 de noviembre de 2014, mediante expediente N° 596918-2014 solicitó el registro de la marca HARVARD COLLEGE para distinguir servicios de educación, formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, de la Clase 41 de la Clasificación Internacional.

Ante dicha solicitud, PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE presentó oposición. Sin perjuicio de ello, posteriormente, la solicitante se desistió de su pedido.

- El 06 de junio de 2019, mediante expediente N° 800936-2019, solicitó el registro de la siguiente marca:





Para distinguir servicios de educación de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

Ante dicha solicitud, PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE presentó oposición. En ese sentido, por medio de la Resolución N° 0483-2020/CSD-INDECOPI, del 12 de febrero de 2020, la Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar fundada la oposición y, en consecuencia, denegar el registro del signo solicitado debido a que consideró, entre otros aspectos, que existía confusión entre dicho signo y la marca HARVARD inscrita con certificado N° 17798.

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

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

- (i) Si se debe reconocer la calidad de notoriamente conocida de la marca base de denuncia.
- (ii) Si se encuentra acreditado el uso, por parte de la denunciada, del signo objeto de cuestionamiento y, de ser así, si dicho uso infringe el derecho de propiedad industrial alegado por la denunciante.
- (iii) Cuál es la sanción que corresponde imponer a la denunciada por la infracción incurrida.
- (iv) Si corresponde ordenar el pago de costas y costos solicitados por la denunciante.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

3.1. Cuestiones previas

- Respecto a la invocación de jurisprudencia extranjera

Con su escrito de denuncia PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE adjuntó resoluciones emitidas en el extranjero.

Sobre el particular, cabe precisar que los referidos pronunciamientos, en la medida que han sido emitidos por autoridades extranjeras, no afectan ni condicionan el análisis que corresponde realizar a esta Comisión, por lo que las resoluciones invocadas no tienen efectos vinculantes en el presente procedimiento.

- Respecto a la solicitud de la medida definitiva prevista en el inciso b) del artículo 241 de la Decisión N° 486, formulado por la denunciante

Del escrito a través del cual PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE interpuso la denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial, que motiva la presente Resolución, se desprende que dicha parte solicitó una indemnización por daños y perjuicios.

En ese sentido, la Comisión de Signos Distintivos considera pertinente precisar que conforme a lo establecido en el numeral 251.1 del artículo 251 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General:



“Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con el dictado de medidas correctivas conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a su estado anterior, incluyendo la de los bienes afectados, así como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, las que son determinadas en el **proceso judicial correspondiente**” (el resaltado es nuestro) (...)

Así, se establece que la Comisión no es competente para evaluar el pedido de indemnización formulado por la denunciante en la medida que ello significaría arrogarse facultades propias del Poder Judicial, que en nuestro país constituye la autoridad nacional competente en esta materia.

Por consiguiente, no corresponde a la Comisión de Signos Distintivos pronunciarse respecto al pedido efectuado en ese sentido, dejando en todo caso a salvo el derecho de esta parte para formular el mismo en la vía y forma previstos por ley, de considerarlo conveniente.

3.2. Respeto a la notoriedad de la marca base de denuncia

La denunciante sostuvo que su marca base de denuncia cuenta con la calidad de notoriamente conocida respecto de los servicios que distingue.

Siendo así, esta Comisión procederá a evaluar si la denunciante ha cumplido con acreditar la notoriedad de la marca alegada, a fin de determinar si el signo objeto de cuestionamiento se encuentra incurso en alguno de los supuestos de uso previstos en el artículo 155, literales e) y f) de la Decisión 486.

El artículo 224 de la Decisión 486 señala que se entiende por un signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Al respecto, el artículo 230 de la referida Decisión, establece que se entenderá por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, al grupo de consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la base jurídica para otorgar a un signo una protección especial dentro del sistema de marcas; protección que trasciende el principio de inscripción registral, territorialidad e incluso puede trascender el principio de especialidad.

En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, según la normativa vigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la protección de las mismas no se da en función del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que si una marca es ampliamente conocida en el mercado, debe generar un derecho en favor de su titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a alcanzar la calidad de notoria.



De igual modo, si bien la estricta aplicación del principio de territorialidad, impone que la protección que se otorga a una marca registrada se extienda únicamente al territorio del país en que se concedió el registro, tratándose de marcas que han alcanzado el grado de notorias, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del nivel de conocimiento alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorias que perteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro país por su legítimo titular. Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como una excepción al principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente conocidas, las cuales son protegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son utilizadas, según sea el sistema de adquisición marcario.

Asimismo, la estricta aplicación del principio de especialidad determina que la protección que se otorga a una marca registrada, se encuentre referida a productos o servicios idénticos o vinculados a aquellos para los cuales fue registrada. No obstante, en el caso de marcas notoriamente conocidas, la protección puede extenderse aún contra las pretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios de distinta naturaleza y no vinculados económicamente a aquellos que distingue la marca, lo cual dependerá del análisis del caso concreto.

A efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tomados en cuenta, los mismos que se detallan a continuación:

- a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Dentro de los factores a ser considerados para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se señala el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente. Ello debe analizarse sistemáticamente con el artículo 230 de la Decisión 486,



anteriormente citado. Así, para reconocer la notoriedad de un signo distintivo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores mencionados en dicha norma.

Adicionalmente a ello, cabe señalar que, mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPÍ del 09 de noviembre de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPÍ estableció, como precedente de observancia obligatoria, los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al aplicar el inciso h) del artículo 136 de la Decisión Andina 486.

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual señaló que “la notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal situación. [En efecto] en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca [ésta debe] aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada”.

De ello se advierte que para la demostración de la notoriedad de una marca resulta “[...] inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba [...]”⁵.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y aun cuando la notoriedad es un fenómeno dinámico que debe ser acreditado por quien lo alega, cabe precisar que ello no significa que las pruebas tendientes a acreditar la notoriedad de una marca deban ser presentadas cada vez que ésta se invoca, sino que dependerá del caso concreto. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta que la extensión del conocimiento y difusión de una marca notoria, así como el prestigio y la idea de calidad que ella evoca, permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo prolongado aun cuando dicha marca ya no sea usada en el mercado correspondiente, toda vez que el intenso despliegue publicitario que se realiza en torno a ella determina que sea difícil que la condición de notoriamente conocida desaparezca en corto tiempo. Así, en el caso de marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la autoridad administrativa correspondiente en fecha relativamente reciente, se entiende que la calidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser acreditada nuevamente.

En efecto, a decir del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a una marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”⁶.

⁴ Resolución publicada en el Diario Oficial *El Peruano* el 26 de diciembre de 2009.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 06-IP-2005. Pág. 12.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 09-IP-2009. Nota N° 17. Pág. 13. La referencia corresponde al Proceso N° 08-IP-95.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ



En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de los signos mencionados previamente de conformidad con los criterios señalados y a la luz de los medios probatorios presentados.

En el presente caso, a efectos de acreditarse la notoriedad alegada, la denunciante presentó los siguientes documentos:

1. Impresión de diversos enlaces web de la página <https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance/history/375th-anniversary>, <https://www.harvard.edu/about-harvard>, <https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance/historical-facts>, <https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance>, <https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance/history>, <https://alumni.harvard.edu/>, <https://www.harvard.edu/media-relations>, <https://www.harvard.edu/about-harvard/social-media-and-newsletter-directory>, <https://worldwide.harvard.edu/worldwide-data>.
2. Impresión del sitio web <http://www.shanghairanking.com/Academi-Ranking-of-World-Universities-2018-Press-Release.html> y traducción libre.
3. Impresiones de algunas hojas de la revista us news & world report y de las páginas web <https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities>, <http://usnews.com/best-colleges/ranking/national-universities?mode=table> y <https://usnews.com/education/best-global-universities/ranking> y sus traducciones libres.
4. Impresiones de las páginas web https://timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/reputation-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats y https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings-2018/reputation-ranking#/page/0/legth/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats y sus traducciones libres.
5. Impresos de las páginas web <https://www.adrforum.com/domaindecisions/1645647.htm>, <https://www.adrforum.com/domaindecisions/1746089.htm> y copias de algunas resoluciones emitidas por otros países.
6. Relación de registros de sus marcas en el mundo.
7. Certificados de los registros de sus marcas en la Comunidad Andina.
8. Impresión de la página web <https://www.edx.org/school/harvardx>.
9. Impresión de la página web <http://hio.harvard.edu/statistics>.
10. Impresión de la página web <https://www.pucp.edu.pe/en>.
11. Impresiones de las páginas web <https://www.summer.harvard.edu/study-abroad/san-jose-de-moro-peru> y <https://news.harvard.edu/gazette/story/2013/10/moving-dirt-and-history/>.
12. Impresión de la página web <https://drclas.harvard.edu/andes-southern-cone>.
13. Impresión de la página web <https://hcperu.clubs.harvard.edu/>.

Previamente al análisis de los medios probatorios, cabe señalar que los documentos que no cuenten con fecha y/o sean de fecha posterior a los hechos denunciados en el presente procedimiento, no serán tomados en cuenta a fin de acreditar la notoriedad alegada.

Así, en el presente caso no se considerarán las hojas impresas de la revista us news & world report, así como tampoco las impresiones de las páginas web <https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities> y algunas de las

impresiones de los enlaces <http://usnews.com/best-colleges/ranking/national-universities?mode=table> y <https://usnews.com/education/best-global-universities/ranking>, debido a que se encuentran en idioma distinto al castellano.

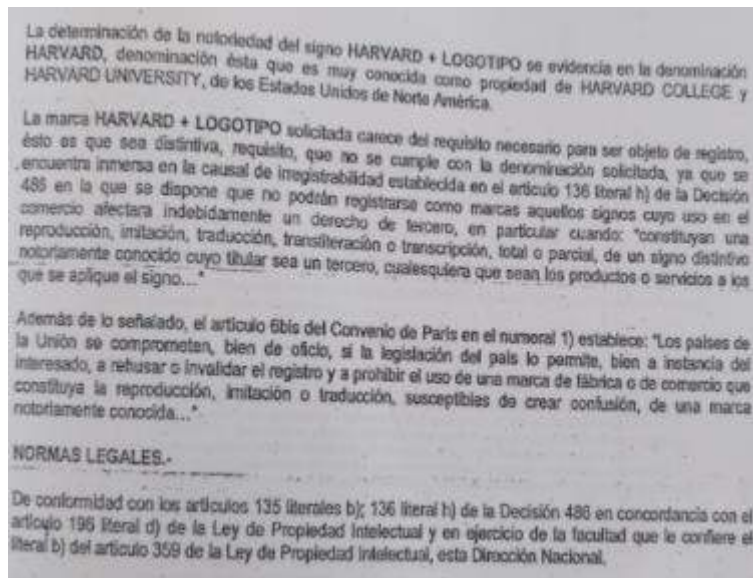
Asimismo, tampoco se considerará las impresiones de las páginas web <https://www.edx.org/school/harvardx> y <https://www.pucp.edu.pe/en>, dado que las mismas no cuentan con fecha.

Ahora bien, de la revisión de los demás medios probatorios presentados por las denunciadas, se advierte lo siguiente:

- De la impresión de diversos enlaces web de la página <https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance/history/375th-anniversary>, <https://www.harvard.edu/about-harvard>, <https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance/historical-facts>, <https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance>, <https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance/history>, <https://alumni.harvard.edu/>, <https://www.harvard.edu/media-relations>, <https://www.harvard.edu/about-harvard/social-media-and-newsletter-directory>, <https://worldwide.harvard.edu/worldwide-data>, se aprecia que la denunciada publica variada información en su página web relacionada con su 375 aniversario, su historia, las últimas noticias del College, los hechos históricos más importantes de su institución, sus importantes y notables estudiantes, sus boletines, entre otros datos.
- De la impresión del sitio web <http://www.shanghairanking.com/Academi-Ranking-of-World-Universities-2018-Press-Release.html> y traducción libre, se advierte un ranking elaborado por el Shanghai Ranking Consultancy publicado el 15 de agosto de 2018 en su página web, en el cual aparece HARVARD UNIVERSITY en el puesto 1 del ranking de las mejores universidades del mundo en el 2018.
- De algunas de las impresiones de las páginas web <http://usnews.com/best-colleges/ranking/national-universities?mode=table> y <https://usnews.com/education/best-global-universities/ranking>, se advierte que la revista U.S. News & World Report publicó en su dirección de internet que en el 2020 HARVARD UNIVERSITY ocupó el puesto 2 del ranking de las mejores universidades dentro de Estados Unidos de América. Asimismo, dicha revista consideró a HARVARD UNIVERSITY en el puesto 1 del ranking de las mejores universidades a nivel mundial.
- De las impresiones de las páginas web https://timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/reputation-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats y https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings-2018/reputation-ranking#/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats y sus traducciones libres, se advierte que dicho portal web publicó un ranking en el que, luego de haber efectuado una encuesta de opinión —solo por invitación— de académicos senior publicados, colocó a la Universidad de Harvard en el puesto 1 del ranking mundial de reputación en los años 2018 y 2019.
- En la Resolución N° 0302040 emitida por el IEPI, del 10 de enero de 2006, recaída en el expediente N° 156357, mediante el cual el señor Galo Wilson Enríquez



Enríquez solicitó el registro de la marca HARVARD y logotipo en la clase 41 para distinguir servicios de enseñanza del idioma inglés, solicitud contra la cual se opuso PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE, se determinó lo siguiente:



- Respecto de la decisión emitida por el Departamento de Propiedad Industrial de Chile, del 21 de octubre de 2005, correspondiente a la solicitud de registro de la marca HARVARD CLUB en la clase 38 contra la cual se opuso PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE, habiéndose acogido la oposición y rechazado la marca solicitada; se debe manifestar que en la medida que tal pronunciamiento ha sido emitido por una autoridad extranjera, este no resulta vinculante para el análisis que corresponde realizar a esta Comisión.
- De la copia de la Resolución del 11 de julio de 2002, correspondiente al caso N° DBIZ2002-0021, emitida por el centro de arbitraje y mediación de la OMPI, se advierte que la misma corresponde a una controversia relacionada con la marca HARVARD, de titularidad de la denunciante, y un nombre de dominio que contiene dicha marca. Asimismo, de las impresiones de las páginas web <https://www.adrforum.com/domaindecisions/1645647.htm> y <https://www.adrforum.com/domaindecisions/1746089.htm>, se advierte que aquellas decisiones también corresponden a controversias relacionadas con la marca HARVARD y diversos nombres de dominio que la incluyen.
- De la relación de registros de diversas marcas de la denunciante en el mundo, se advierte el interés de PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE en contar con derechos de propiedad industrial sobre las marcas HARVARD en varios países.
- La copia de los certificados de registro de las marcas HARVARD obtenidos en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, así como, las solicitudes de registro, certificados de renovación y/o resoluciones de concesión, acreditan los derechos exclusivos que ostenta PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE



respecto de la marca HARVARD para distinguir servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional en dichos países.

- De la impresión de la página web <http://hio.harvard.edu/statistics>, se advierte que la Universidad de Harvard habría determinado que cuenta con 10 285 alumnos extranjeros aproximadamente, provenientes de 155 países.
- De las impresiones de las páginas web <https://www.summer.harvard.edu/study-abroad/san-jose-de-moro-peru> y <https://news.harvard.edu/gazette/story/2013/10/moving-dirt-and-history/>, se advierte que la Universidad de Harvard cuenta con un programa de arqueología que se lleva a cabo en el verano y que se realiza en Perú. Dicho programa tiene como finalidad enseñar a los estudiantes los fundamentos de la práctica de la arqueología, incluida la excavación, la documentación y el análisis.
- De la impresión de la página web <https://drclas.harvard.edu/andes-southern-cone>, se advierte que la Universidad de Harvard cuenta con un programa denominado Andes y Cono Sur, por medio del cual busca mejorar la investigación colaborativa entre el profesorado de Harvard y sus contrapartes en la región andina.
- De la impresión de la página web <https://hcperu.clubs.harvard.edu/>, se advierte la existencia de una asociación de ex alumnos de la Universidad de Harvard que viven en Perú y por medio de algunos eventos y actividades culturales y sociales pretenden promover la presencia de Harvard en el país, buscando que más peruanos asistan a dicha universidad.

Conclusión

La notoriedad es un fenómeno dinámico, que debe ser acreditado por quien lo alega. En ese sentido, se ha verificado que si bien mediante Resolución N° 0302040 emitida por el IEPI, del 10 de enero de 2006, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual reconoció la notoriedad de la marca HARVARD y logotipo, a la fecha no resulta suficiente para demostrar que las condiciones que llevaron a reconocer la referida notoriedad se mantienen aún vigentes, considerando que el expediente en el que se acreditó dicha calidad es del año 2006. Asimismo, de los documentos presentados en el presente procedimiento, si bien se ha demostrado el conocimiento de la marca HARVARD, no se ha acreditado de manera fehaciente el grado de difusión y/o conocimiento de dicha marca en el Perú o en algún otro País Miembro de la Comunidad Andina.

En efecto, esta Comisión considera que la información proporcionada por la denunciante no es suficiente para crear certeza respecto del grado de implantación y conocimiento de la marca cuya notoriedad se alega en el sector pertinente, aquello sin perjuicio del hecho de haberse acreditado su registro en los Países Miembros de la Comunidad Andina, debiendo en todo caso presentar medios probatorios adicionales que permitan determinar la implantación de la marca HARVARD en los usuarios en el Perú y/o en alguno(s) los demás países de la Comunidad Andina, circunstancia que, evaluada en conjunto, no ha quedado acreditada.

En este orden de ideas, se concluye que la denunciante no ha logrado acreditar que la condición de notoriamente conocida de la marca HARVARD se mantenga al tiempo de



presentación de la presente solicitud; razón por la cual no resulta merecedora de la protección ampliada que la ley otorga a este tipo especial de signos distintivos. Siendo así, en el presente caso no corresponde aplicar los literales e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486, así como tampoco el artículo 231 de la Decisión 486.

3.3. Infracción de derechos de propiedad industrial

3.3.1. Ejercicio legítimo de la denuncia por infracción

Para la adquisición del derecho exclusivo sobre una marca nuestra legislación ha adoptado el sistema atributivo, sistema por el cual el derecho es “atribuido” a quien obtiene el registro de la marca; así pues, tal exclusividad tendrá como faceta negativa la facultad de prohibir su uso a terceros, premisa que ha sido recogida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que en su artículo 155, literales a), b), c) y d), prescribe: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales (...); c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro (...)”.

En el presente caso, la Comisión se pronunciará con relación a la marca de la denunciante, citada en el informe de antecedentes de la presente Resolución, la cual constituye la base de su denuncia.

3.3.2. Determinación del signo usado por la denunciada

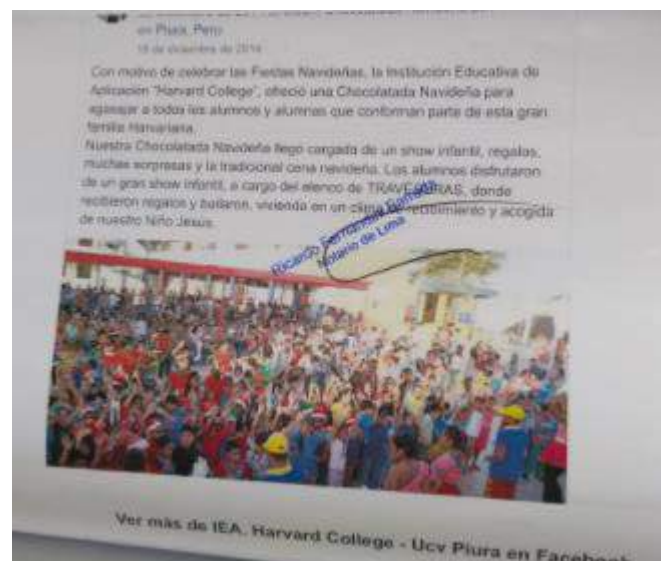
Para estos efectos debe tenerse en cuenta lo siguiente:

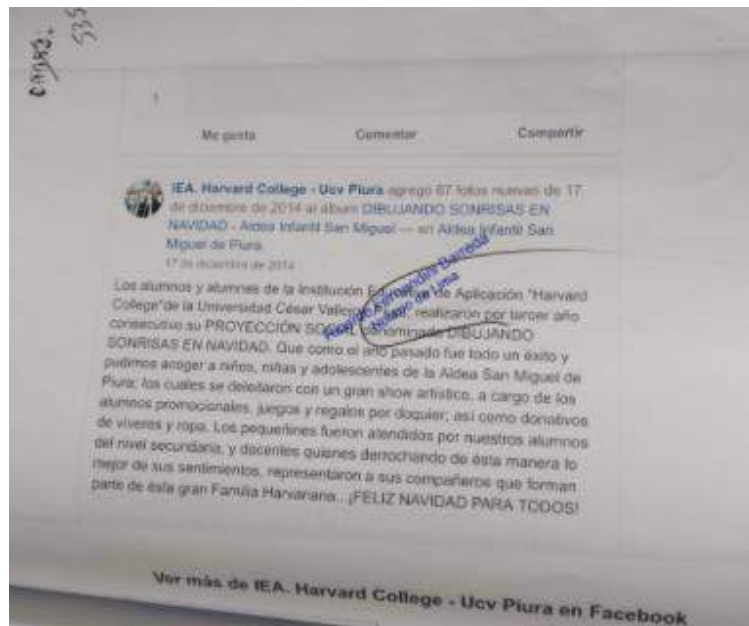
- Lo manifestado por la denunciante y los medios probatorios que presentó, consistentes en:
 - Impresión del sitio web <https://www.facebook.com/pages/category/Private-School/IEA-Harvard-College-Ucv-Piura-319826431559951>, que correspondería a la denunciada, debidamente legalizada y con copia del Acta Notarial del 05 de junio de 2019.
 - Impresión del sitio web https://www.facebook.com/pg/ColegioHarvardCollege/about/?ref=page_internal.
 - Copia de la carta del 21 de abril de 2015 enviada a la denunciada.
 - Copia del cargo de la carta notarial del 22 de julio de 2019 remitida a I.E.A. Harvard College y a la denunciada.
 - Copia del cargo de la carta notarial del 24 de julio de 2019 remitida a la denunciada.
 - Copia de la Resolución Directoral Regional N° 05800, del 25 de mayo de 2015.

- Acta de incorporación del 14 de julio de 2020.
- Las fotografías que se tomaron el 07 de enero de 2021 en el local ubicado en la Av. Prolongación Chulucanas S/N, Distrito 26 de octubre, Piura.
- Lo manifestado por la denunciada, las fotografías que adjuntó correspondientes a su institución educativa y la copia de la sesión del 09 de enero de 2021.

Evaluados los actuados referidos, se advierte lo siguiente:

- Del Acta Notarial levantada por el Notario Público señor Ricardo Fernandini Barreda, del 05 de junio de 2019, se aprecia que dicha persona verificó que por medio del perfil en Facebook de IEA HARVARD COLLEGE – UCV PIURA se publicitaban servicios educativos y se daban a conocer las diversas actividades que la institución educativa HARVARD COLLEGE realizaba. Asimismo, se verifica que dicho establecimiento se ubica en la Av. Prolongación Chulucanas S/N, Piura. Algunas de las imágenes capturadas por el notario son las siguientes






- De la impresión del sitio web https://www.facebook.com/pg/ColegioHarvardCollege/about/?ref=page_internal, se aprecia que dicho establecimiento se ubica en la Av. Prolongación Chulucanas S/N, Piura. La impresión es la siguiente:



- De la copia de la carta del 21 de abril de 2015 y cargo de la carta notarial del 22 de julio de 2019 enviados a la denunciada, se aprecia que la denunciante instó a UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. a que se desista de su solicitud de registro tramitada en el expediente N° 596918-2014⁷, pedido al cual se opuso debido a que consideró que existía semejanzas entre el signo solicitado y su marca registrada HARVARD.
- De la copia del cargo de la carta notarial del 24 de julio de 2019 remitida a la denunciada, se aprecia que la denunciante instó —por segunda vez— a UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. a que se desista de solicitar el registro



de la marca , en esta oportunidad tramitada en el expediente N° 800936-2019⁸, pedido al cual también se opuso debido a que consideró que existía semejanzas entre el signo solicitado y su marca registrada HARVARD.

- De la copia de la Resolución Directoral Regional N° 05800, del 25 de mayo de 2015, se aprecia que la Dirección Regional de Educación Piura reconoció, en dicha fecha, a la señora Liseth Hidalgo Castro como la directora de la institución

⁷ Solicitud de registro de la marca HARVARD COLLEGE para distinguir servicios de educación, formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, de la Clase 41 de la Clasificación Internacional.

⁸ Solicitud de registro de la marca CENTRO DE APLICACIÓN "HARVARD COLLEGE" DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO y logotipo para distinguir servicios de educación, de la Clase 41 de la Clasificación Internacional.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



educativa HARVARD COLLEGE, ubicada en la Av. Prolongación Chulucanas S/N, Piura.

Asimismo, se advierte que se dejó constancia que la institución educativa HARVARD COLLEGE es de propiedad de UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C.

- Del acta de incorporación del 14 de julio de 2020 que contiene diversas impresiones de páginas web⁹, se advierte que la institución educativa HARVARD COLLEGE comparte el campus de la Universidad César Vallejo sede Piura, contando ambos lugares con la misma dirección.
- De las fotografías tomadas el 07 de enero de 2021 en el local ubicado en la Av. Prolongación Chulucanas S/N, Distrito 26 de octubre, Piura, se aprecia que en la fachada de aquel lugar se consigna el signo HARVARD COLLEGE. Algunas de las impresiones fotográficas del exterior del establecimiento son las siguientes:



⁹ Links consignados en el punto 1.2 de la presente resolución.



- La denunciada refirió que no pretende aprovecharse de la denunciante, ni de derechos que no le corresponden, dado que jamás ha tenido la intención o voluntad de generar confusión respecto de la creación de su institución educativa, por lo que actuó de buena fe. De otro lado, agregó que desde que inició actividades no había tenido algún problema.

Con relación a dichos argumentos, se precisa, en primer lugar, que la responsabilidad administrativa derivada de actos de infracción de derechos de propiedad industrial es objetiva, conforme lo establece el artículo 97 del Decreto Legislativo N° 1075, modificado por Decreto Legislativo N° 1309; en ese sentido, aspectos como la ausencia de intencionalidad o mala fe carecen de relevancia para la configuración del tipo administrativo sancionador.

Por otra parte, el hecho que anteriormente no haya tenido algún problema con su institución educativa no constituye una premisa válida capaz de desvirtuar alguna presunta infracción que haya cometido.

- La denunciada informó que ha procedido a generar los mecanismos correspondientes para evitar inconvenientes como los recientemente surgidos; en ese sentido, mediante Junta General de Accionistas del 09 de enero acordó dejar de hacer uso del nombre HARVARD COLLEGE. Con la finalidad de acreditar lo expuesto adjuntó copia simple y certificada de la sesión de junta llevada a cabo en dicha fecha.

En efecto, tal como lo indica la denunciada, se aprecia que el 09 de enero los socios acordaron cambiar de nombre a su institución educativa e iniciar los trámites correspondientes para la ejecución de lo dispuesto en aquella sesión de junta de accionistas.

Cabe mencionar que resulta razonable inferir que el acuerdo al que se hace referencia en el párrafo anterior forma parte de las acciones que la denunciada debe realizar con el fin de cumplir con la medida cautelar que recae en su contra.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ



En ese sentido, dicho acto no resulta relevante a fin de desvirtuar la conducta denunciada, dado que el análisis del presente expediente se centrará en hechos realizados, por parte de UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C., con anterioridad a la interposición de la denuncia.

- La denunciada manifestó que la institución educativa HARVARD COLLEGE pertenece a la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C., por lo que no es susceptible de generar alguna confusión en el mercado. Asimismo, agregó que su institución no tiene alguna relación con la denunciante, siendo, de acuerdo con su publicidad, vinculada directamente a la Universidad César Vallejo.

Al respecto, corresponde mencionar que de conformidad con el artículo 154 de la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro ante la oficina nacional competente. A su vez, el artículo 155 de la misma norma establece qué actos el titular de un derecho de marca puede impedir que terceros realicen sin su consentimiento, como el uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca registrada respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

En tal sentido, dado que la denuncia se sustenta en la marca HARVARD inscrita a favor de la denunciante —la cual se encontraría como parte del signo que utilizaría la denunciada—, el hecho que se consigne o no la referencia a la Universidad César Vallejo no excluye que también pueda estar empleando algún signo que podría generar confusión con la marca registrada y, por tanto, incurriendo en una infracción.

- Las impresiones fotográficas adjuntadas por la denunciada correspondientes a su institución educativa son las siguientes:



Resulta pertinente indicar que la fachada de la institución educativa que se aprecia en la fotografía comparte las mismas características con las que cuenta la apreciada el 07 de enero de 2021 como parte de la diligencia de inspección.



PERÚ

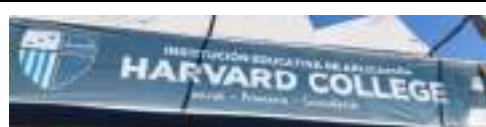
Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI



En virtud a lo expuesto y considerando la valoración conjunta de todos los medios probatorios obrantes en autos, se concluye que la denunciada brindó servicios de educación y actividades económicas relacionadas con dichos servicios distinguidos con los siguientes signos:

SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO



HARVARD COLLEGE



Así, a efectos de determinar si se han vulnerado los derechos de Propiedad Industrial de PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE, corresponde a la Comisión establecer si existe riesgo de confusión entre los signos utilizados por la denunciada y la marca registrada base de la presente denuncia.

3.3.3. Evaluación del riesgo de confusión entre los signos en conflicto

PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE sustentó su denuncia en la titularidad de su marca inscrita con certificado N° 17798, con la cual considera que los signos objeto de cuestionamiento resultan confundibles.

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor 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 adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, 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 aun diferenciando claramente los productos o servicios, 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.

- Servicios y actividades económicas 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 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.

En el presente caso, los signos objeto de cuestionamiento distinguen servicios de educación y actividades económicas relacionadas con dichos servicios, de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

Por su parte la marca registrada distingue servicios de educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales y todos los demás servicios, de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos servicios, tales como, educación.

Asimismo, se advierte que los servicios de educación relacionados con las actividades económicas distinguidas con los signos objeto de cuestionamiento y algunos de los servicios distinguidos con la marca registrada son los mismos.

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 en conflicto son, o no, semejantes en grado de confusión. Además, dada la identidad entre algunos de los servicios 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.

- 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:*

- a) *Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.*



b) *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.”

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 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, dependerá de los productos o servicios a distinguir y de la atención que usualmente presten para su adquisición o contratación.

Antes de realizar el examen comparativo entre los signos en conflicto cabe señalar que las expresiones INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE APLICACIÓN, COLLEGE (denominación en inglés que significa "instituto" o "escuela profesional", cuya traducción es susceptible de ser entendida por los usuarios peruanos debido a su uso difundido en el mercado¹⁰) e INICIAL, PRIMARIA y SECUNDARIA constituyen términos que carecen de distintividad, respecto de los servicios a los cuales se aplican, dado que hacen referencia a instituciones educativas de nivel inicial, primaria y secundaria o centros de formación donde se imparten los servicios en cuestión.

En ese sentido, se advierte lo siguiente:

¹⁰ Información verificada en <https://www.markham.edu.pe/>, <http://limavillacollege.edu.pe/>, <https://www.stgeorgecollege.edu.pe/es/inicio/>.



- En relación con el primer y cuarto signo objeto de cuestionamiento

MARCA BASE DE LA DENUNCIA	SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO
HARVARD	 <p>HARVARD COLLEGE</p>

Realizado el examen comparativo, se aprecia que los signos en conflicto se encuentran conformados por la denominación relevante HARVARD, lo que determina que su lectura otorgue una misma pronunciación, situación que genera un impacto fonético idéntico.

Cabe precisar que, si bien uno de los signos objeto de cuestionamiento presenta elementos gráficos y cromáticos adicionales, tales como, un tipo de letra particular en color blanco y el fondo azul rectangular, éstos no resultan suficiente a efectos de desvirtuar la semejanza antes señalada, debido a que los signos en conflicto podrían ser considerados como provenientes de un mismo origen empresarial o que uno constituye un signo derivado del otro.

- En relación con el segundo y tercer signo objeto de cuestionamiento

MARCA BASE DE LA DENUNCIA	SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO
HARVARD	

Realizado el examen comparativo, se aprecia que los signos en conflicto se encuentran conformados por la denominación HARVARD, lo que determina una misma pronunciación de los signos, situación que genera un impacto fonético idéntico.

Cabe precisar que, si bien los signos objeto de cuestionamiento presentan elementos gráficos y cromáticos adicionales, tales como, un tipo de letra particular en color blanco, la representación de una insignia ubicada en la parte izquierda de los signos, así como, el fondo azul rectangular y, uno de ellos, las letras UCV, éstos no resultan suficiente a efectos de desvirtuar la semejanza antes señalada, debido a que los signos en conflicto podrían ser considerados como provenientes de un mismo origen empresarial o que uno constituye un signo derivado del otro.

- Conclusión

Por lo expuesto, dada la identidad entre algunos de los servicios a los que se refieren los signos en conflicto, así como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comisión concluye que éstos resultan confundibles.



Por las consideraciones señaladas, se acredita que la denunciada ha infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el artículo 155, literal d) de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia formulada por PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE, de Estados Unidos de América.

3.4. Imposición de la sanción

En el presente caso, teniendo en cuenta que la presente infracción se configura por el uso de signos similares a la marca registrada base de la denuncia, esta Comisión considera que corresponde imponer la sanción de MULTA a UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C., de Perú, de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Decreto Legislativo N° 1075.

Artículo 120.- Sanciones

Sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan, se podrán imponer las siguientes sanciones:

- a) Amonestación
- b) Multa.

Las multas que la autoridad nacional competente podrá establecer por infracciones a derechos de propiedad industrial serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. En los casos en los cuales el provecho ilícito real obtenido de la actividad infractora, sea superior al equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la multa podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad infractora.

La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.

Si el obligado no cumple en un plazo de cinco (5) días hábiles con lo ordenado en la resolución que pone fin a la instancia o con la que se agota la vía administrativa, se le impondrá una sanción de hasta el máximo de la multa permitida y se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la autoridad nacional competente podrá duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla la resolución, sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que corresponda.

Asimismo, para la determinación de la sanción, el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, establece lo siguiente:

Artículo 121.- Determinación de la sanción

Para determinar la sanción a aplicar, la autoridad nacional competente podrá tener en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

- a) el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción;
- b) la probabilidad de detección de la infracción;
- c) la modalidad y el alcance del acto infractor;
- d) los efectos del acto infractor;
- e) la duración en el tiempo del acto infractor;
- f) la reincidencia en la comisión de un acto infractor;
- g) la mala fe en la comisión del acto infractor.



De ser el caso, estos criterios también podrán ser tomados en cuenta a efectos de graduar la multa a imponer.

Discrecionalidad y poder de sanción

La determinación y graduación de sanciones constituye una facultad discrecional de la Autoridad. *“La discrecionalidad es esencialmente una libertad de elección entre alternativas igualmente justas, o, si se prefiere, entre indiferentes jurídicos (de oportunidad, económicos, etc.), no incluidos en la Ley y remitidos al juicio subjetivo de la Administración.”*¹¹

Esta libertad de elección de alternativas legales, igualmente justas, permite que la potestad sancionadora se ejerza con arreglo a un análisis de hechos y circunstancias, que incluye una estimación subjetiva del caso concreto.

De la lectura del artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, se puede advertir que, frente a la comisión de un acto infractor, el órgano competente es receptor de un catálogo de posibilidades (supuestos de hechos), que se materializa en un listado enunciativo —no taxativo— de criterios, destinado a otorgarle elementos de juicio que hagan razonable la determinación de la sanción a imponer. *“(…) la Administración debe estar a los criterios de adecuación y graduación previstos en la norma o, en caso de no existir estos, a su sentido de justicia, que debe propender por una medida proporcional a los hechos ocurridos.”*¹²

Con base a los criterios enunciados por el legislador, la Autoridad graduará la menor o mayor intensidad o magnitud de la sanción a imponer, dentro de los topes legales establecidos. De este modo *“si se verifica que el agente ha incurrido en una infracción administrativa, entonces debe afectarse su derecho en una magnitud indeterminada que deberá ser determinada entre ciertos rangos por la autoridad administrativa según la gravedad de la infracción. Es claro en este esquema de sanciones administrativas, la autoridad deberá escoger una entre las muchas posibilidades que le permite dicha indeterminación legal”*.¹³

Así tenemos que, los criterios de determinación y graduación de sanciones tienen por propósito darle un sentido de equidad o justicia a las decisiones sancionadoras, las que serán reputadas como razonables en la medida que sean proporcionales con las circunstancias y hechos constatados.

Principio de razonabilidad

Es precisamente por lo indicado, que el denominado principio de Razonabilidad tiene la virtud de modular el ejercicio del poder discrecional del Estado, colaborando en la determinación de una sanción razonablemente adecuada y estrictamente necesaria.

¹¹ GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomas-Ramón. Op. Cit. Tomo I. P, 492 y 497.

¹² RAMIREZ-TORRADO, María Lourdes. Reflexiones acerca del principio de proporcionalidad en el ámbito del derecho administrativo sancionador colombiano. Estud. Socio-Juríd., Bogotá, 155-172, enero-junio de 2010. P, 155.

¹³ LEÓN UNTIVEROS, Miguel Ángel. El Principio de proporcionalidad en el procedimiento sancionador: metodología para la determinación de la sanción administrativa. En: Ius La Revista, N° 38. p. 300.



Es de señalarse que, bajo un enfoque de protección individual del sancionado, “la sanción debe adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo proporcionalidad entre los medios a emplear y los fines públicos que debe tutelar, para que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción del cometido”.¹⁴

No obstante, lo dicho, como contraparte de este enfoque, tenemos que la sanción no puede dejar de tener en cuenta un enfoque de intereses generales, de tal forma que “la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción, sino su aspecto represivo carecería de sentido. Calificar o sancionar una conducta prohibida pero que genera alta rentabilidad con una sanción leve, es una invitación a transgredir la norma.”¹⁵

Según se advierte, el Principio de Razonabilidad, armoniza, por un lado, el interés de los sancionados, de no imponerles cargas arbitrarias y excesivas, y por otro, el interés colectivo de la ciudadanía, de librarla de comportamientos infractores a la ley, ante la imposición de sanciones débiles o incapaces de desincentivar el comportamiento infractor.

En esta línea de argumentos, el artículo 248 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, ha establecido lo siguiente:

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...)

3. Razonabilidad.- *Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción.*

(...)”

Según se advierte, la sanción graduada no solo debe ser el resultado de compulsar los criterios de determinación de sanciones con los hechos verificados y las circunstancias presentadas, sino que debe además tenerse en cuenta que la cuantía a imponerse debe generar incentivos al cumplimiento de la ley.

Multa Base: Beneficio ilícito y Probabilidad de detección

En virtud de lo expuesto, esta Comisión estima necesario priorizar criterios que permitan determinar y graduar la imposición de una sanción en sintonía con el objetivo antes señalado, esto es, el de forjar incentivos al cumplimiento de las normas de propiedad industrial.

Para dicho objetivo se advierte que el criterio de graduación de multas establecido en el literal a) del artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, referido al “Beneficio Ilícito” permite tomar como elemento de juicio la ventaja económica obtenida por el infractor al infringir la ley.

¹⁴ MORON URBINA, Juan Carlos. Op. Cit. P, 514.

¹⁵ Ídem., nota de pie 9.



En efecto, el uso de un signo que resulta confundible con la marca registrada obedece a consideraciones de costo/beneficio. Así, si el infractor estima que el costo de infringir la normatividad marcaría es inferior al costo de la sanción, o dicho de otra forma, cuando este aprecia que el beneficio de infringir la referida normativa es superior al beneficio que reporta un comportamiento ajustado a la legalidad, percibirá como decisión razonable realizar la conducta ilícita, dado que esta le reporta beneficios que hacen posible financiar aspectos como la continuidad de su actividad transgresora, el pago de las multas que eventualmente deba soportar y el desarrollo de mecanismos más sofisticados para burlar la acción estatal.

De lo anterior, aún en los casos en donde no haya sido posible contar con medios de prueba que cuantifiquen matemáticamente el beneficio ilícito, la multa base no puede considerar un beneficio ilícito inferior al rango de 02 (dos) a 10 (diez) UIT, máxime si la evidencia empírica demuestra que el uso de un signo infractor acompaña grandes márgenes de ganancia, evasiones tributarias, elusión de costos de formalidad, escasa efectividad de cobranza de multas, entre otros aspectos. No obstante, ello no impide que, en caso esta Comisión advierta la presencia de circunstancias atenuantes, la sanción de multa podría ser inferior a 02 (dos) UIT e inclusive sustituirse por una amonestación.

La multa base, sin embargo, no debe restringirse a la determinación del beneficio ilícito, debe comprender también al costo de detección de la conducta infractora, el cual, es significativo en la medida que dicho costo es —de continuo— trasladado por el infractor a la Autoridad Administrativa, por medio de acciones destinadas a eludir, obstaculizar o impedir su acción persecutoria. Dicho costo se encuentra previsto en el literal b) del artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, como “probabilidad de detección de la infracción”.

Esta Comisión considera que la probabilidad de detección puede ser categorizada en alta, mediana y baja. Será alta probabilidad de detección, cuando producto de las acciones de supervisión y fiscalización se logra acceder fácilmente a la información sobre la presunta infracción. Será mediana, cuando la Autoridad tome conocimiento del acto infractor a partir de la denuncia del titular, quien proporciona información que, pese a encontrarse disponible, puede no ser suficiente o encontrarse dispersa. Será baja, cuando la infracción no es detectable debido a que el infractor ha realizado acciones de ocultamiento de información, o emplea canales de promoción y/o comercialización que dificultan la detección, exigiendo una investigación más exhaustiva.

El presente colegiado considera razonable que una alta probabilidad de detección debe relacionarse con el beneficio ilícito incrementándolo hasta en un 30%. Una mediana probabilidad de detección, hasta en un 60%, y una baja probabilidad de detección, hasta en un 100%.

Agravantes y atenuantes

Como corresponde a una razonable ponderación de hechos y circunstancias de la infracción, la graduación de sanciones no puede completarse sin la observancia de factores que agraven o atenúen la infracción. En función a dichos factores, se aumentará o reducirá el resultado de la multa base, obtenida de la relación entre beneficio ilícito y probabilidad de detección.



Los literales del c) al g) del artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075¹⁶, permiten ponderar la multa base con factores agravantes y atenuantes, sin perjuicio de tomar en cuenta otros factores o criterios que, en el marco de la potestad discrecional de sanción —pero acotada por el principio de razonabilidad— permitan imponer una sanción ajustada a los hechos y circunstancias de la infracción.

Aplicación al presente caso

En el presente procedimiento, al tener en cuenta la normativa anteriormente señalada y el hecho que la infracción se configura por el uso de signos similares a la marca registrada base de la denuncia, esta Comisión considera que corresponde realizar el análisis de la graduación de la multa a imponer a UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. para lo cual debe tomarse en cuenta lo siguiente:

- No existe información respecto del provecho ilícito que la denunciada pudo haber obtenido con la comisión de la infracción. En tal sentido, de acuerdo con lo establecido en párrafos anteriores, el monto mínimo a considerar por este rubro es de 10 (diez) UIT, al tomar en cuenta que el acto infractor se ha venido realizando de manera continua desde el año 2004, por lo que es razonable asumir que el beneficio ilícito ha sido considerable.
- Si bien la detección de la infracción se produjo como consecuencia de la denuncia formulada por la titular de la marca, la pertenencia del centro educativo a una universidad que goza de reconocimiento formal a nivel nacional, con la cual comparte el mismo espacio físico de su campus en la ciudad de Piura, hace razonable pensar que el signo materia del presente caso obedece a una autorización formal, lo que oculta esta actividad de los programas de supervisión y fiscalización, los que suelen priorizar sectores informales, debido a la alta incidencia de vulneración a los derechos de propiedad industrial, por lo que se estima que la probabilidad de detección en el presente caso es baja, correspondiéndole un porcentaje de incremento del 100%.
- La modalidad empleada para la comisión de la infracción consistió en brindar de manera efectiva servicios de educación y realizar actividades económicas relacionadas con dichos servicios, de la clase 41 de la Clasificación Internacional identificados con signos semejantes a la marca de la denunciante, la cual se encuentra tipificada en el artículo 155 inciso d) de la Decisión N° 486, en tanto, el uso infractor de la marca se hace efectivo respecto de uno de los derechos fundamentales de la persona, como es el derecho a la educación, el cual puede verse afectado por actos de confusión que determinan decisiones de contratación de servicios que no se habrían tomado de no haberse producido la inducción al error en el origen empresarial.

¹⁶ **Artículo 121.- Determinación de la sanción**
Para determinar la sanción a aplicar, la autoridad nacional competente podrá tener en consideración, entre otros, los siguientes criterios:
(...)
c) la modalidad y el alcance del acto infractor;
d) los efectos del acto infractor;
e) la duración en el tiempo del acto infractor;
f) la reincidencia en la comisión de un acto infractor;
g) la mala fe en la comisión del acto infractor.



- Respecto al alcance o difusión del acto infractor, se advierte que los servicios y actividades económicas materia de denuncia han sido objeto de promoción por medio de páginas web y redes sociales, y han sido brindados de manera efectiva en el mercado.
- Por su parte, debe tenerse en cuenta que, los servicios educativos distinguidos con los signos materia del procedimiento, se encuentran dirigidos a menores en edad escolar.

En efecto, de los carteles instalados en el frontis del establecimiento de la denunciada, verificados en la diligencia de inspección del 07 de enero del año en curso, se aprecia que los servicios están dirigidos a: “*inicial-primaria-secundaria*”, lo que pone en evidencia que en el presente caso, los efectos del acto infractor, como son las situaciones de confusión que acarreen, tienen incidencia directa en el “*interés superior del niño y del adolescente*”, consagrado por el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño¹⁷ y por el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes peruano.¹⁸

En este sentido, los efectos del acto infractor no solo alcanzaron a la titular de la marca base de denuncia, sino también al público usuario (niños y adolescentes), ya que, estos últimos pudieron haber acudido al establecimiento de la denunciada en la creencia errónea de que se trataba de alguno dirigido por la denunciante o relacionado con ella. De este modo, al haberse verificado que los servicios brindados por UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. están relacionados con la educación, se agravan los efectos de la conducta realizada por dicha parte, correspondiendo un incremento del 100% de la multa base.

- La infracción se inició al menos desde el momento en el que la denunciada empezó a brindar sus servicios y actividades económicas distinguidos con los signos infractores, esto es, desde el año 2004, es decir, por 16 años, lo que amerita agravar la multa base en un 50%.
- No se ha verificado la configuración de los requisitos establecidos en el artículo 248.3 literal e) del TUO de la Ley N° 27444¹⁹, a fin de considerar a la denunciada como reincidente.

¹⁷ Esta Convención fue adoptada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Se trata de un instrumento vinculante para los Estados Partes respecto del tratamiento de la infancia.

¹⁸ Artículo IX.- *Interés superior del niño y del adolescente.*- En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos.

¹⁹ Artículo 248.- *Principios de la potestad sancionadora administrativa*
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...)

3. *Razonabilidad.*- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

- a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
- b) La probabilidad de detección de la infracción;



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



- En el presente caso, se advierte una conducta dolosa por parte de la denunciada, ya que, al tiempo de la infracción cometida ésta conocía de la existencia de la marca HARVARD, así como, el hecho de que la misma pertenecía a PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE²⁰. Siendo así, la conducta de la denunciada debe ser calificada de mala fe, debiendo incrementarse la multa base en un 100%.

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, y a fin de que la multa a imponer genere un efecto disuasivo en la denunciada, la Comisión determina que el monto de esta debe quedar establecido en 60 (sesenta) Unidades Impositivas Tributarias.


3.5. Medidas definitivas

En la medida que se ha verificado la existencia de una infracción por parte de la denunciada, corresponde prohibirle el uso de los signos descritos en el numeral 3.3.2 de la presente resolución, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente de los elementos que se les pudiera haber adicionado, para distinguir servicios de educación y actividades económicas relacionadas con dichos servicios, de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

-
- c) *La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;*
 - d) *El perjuicio económico causado;*
 - e) *La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.*
 - f) *Las circunstancias de la comisión de la infracción; y*
 - g) *La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.*

²⁰ El 06 de junio de 2019, mediante expediente N° 800936-2019, UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO



S.A.C., solicitó el registro de la marca , que contenía la denominación HARVARD, para distinguir servicios de educación de la clase 41 de la Clasificación Internacional. Ante dicha solicitud PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE —denunciante en el presente expediente— presentó oposición sobre la base de su marca HARVARD, registrada para distinguir servicios de educación.

Como decisión de la controversia, la Comisión de Signos de Distintos emitió la Resolución N° 483-2020/CSD-INDECOPI, del 12 de febrero de 2020, por medio de la cual declaró fundada la oposición interpuesta y denegó el registro de la marca solicitada por UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. debido a que determinó que la misma era confundible con la marca HARVARD registrada a favor de la opositora.

Asimismo, cabe mencionar que en el 2014 la denunciada solicitó el registro de la marca HARVARD COLLEGE, para distinguir, entre otros, servicios de educación. Ante dicha solicitud la denunciante —PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE— se opuso debido a que consideró que existía confusión con su marca registrada. Si bien dicha solicitud concluyó sin un pronunciamiento de fondo debido a que UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. desistió de su pedido, ello se debió a que entre las partes se cursaron algunas cartas notariales en las que PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE puso en conocimiento de la denunciada la confusión que podría derivarse de ambos signos y, a fin de evitar mayores perjuicios, le solicitó que se desista.



Dicha prohibición incluye, además, la obligación de retirar de los circuitos comerciales los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, en los que se utiliza el signo infractor, que le corresponda, así como los materiales y medios que sirvieron predominantemente para cometer la infracción. Asimismo, implica retirar de sus redes sociales cualquier perfil que contenga la denominación HARVARD que conforma los signos infractores.

3.6. Costas y costos del procedimiento

El artículo 126 del Decreto Legislativo N° 1075, modificado por el Decreto Legislativo N° 1309, establece que, la autoridad nacional competente ordenará que la parte vencida asuma el pago de costos y costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el INDECOPI.

En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde imponer a la denunciada el pago de las costas y costos en los cuales ha incurrido PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE, en el presente procedimiento.

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 denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE, de Estados Unidos de América, contra UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C., de Perú.

Segundo: SANCIONAR a UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C., de Perú, identificada con RUC N° 20164113532, con una multa equivalente a 60 (sesenta) Unidades Impositivas Tributarias, que deberá ser cancelada dentro del término de 15 (quince) días útiles en la Tesorería del INDECOPI, bajo apercibimiento de ser cobrada en la vía coactiva. La multa impuesta será rebajada en un 25% en caso de que la infractora cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del plazo indicado, en tanto no interponga recurso impugnativo contra la presente Resolución.

Tercero: REQUERIR a UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C., de Perú, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 205° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 (Decreto Supremo 004-2019-JUS), el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta, bajo apercibimiento de que una vez firme la presente resolución sea puesta en conocimiento de la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva del Indecopi, a efectos de que ejerza las funciones que la ley le otorga.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



Cuarto: PROHIBIR a UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C., de Perú, el uso de los signos infractores, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir servicios de educación y actividades económicas relacionadas con dichos servicios, de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

Quinto: DISPONER que UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C., de Perú, asuma el pago de las costas y costos incurridos por PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE, de Estados Unidos de América, con motivo del presente procedimiento.

Con la intervención de: Ray Augusto Meloni García (Presidente de la Comisión de Signos Distintivos) y de los miembros de Comisión: Sandra Patricia Li Carmelino, Gisella Carla Ojeda Brignole y Efraín Samuel Pacheco Guillén.

Regístrese y comuníquese

