



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

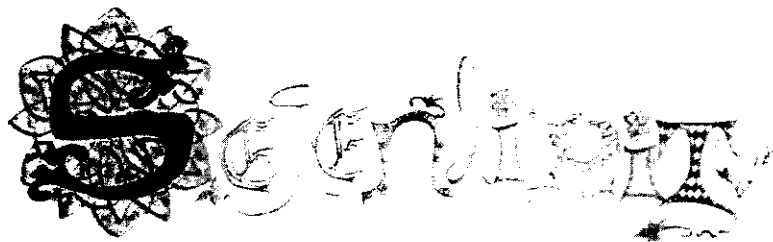
**RESOLUCIÓN N° 2535-2011/CSD-INDECOPÍ**

EXPEDIENTE : 439050-2010  
SOLICITANTE : GONZALES VILLARAN, PAMELA LIGIA  
OPOSITORA : RODRIGUEZ MAZA, VANESSA  
MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO  
OPOSICIÓN

Lima, 10 de octubre de 2011.

**1. ANTECEDENTES**

Con fecha 25 de noviembre de 2010, GONZALES VILLARAN, PAMELA LIGIA, de Perú, solicita el registro de la marca de producto constituida por la denominación SERENDIPITY y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



Para distinguir prendas de vestir, calzados y sombreros, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Mediante escrito de fecha 19 de enero de 2011, RODRIGUEZ MAZA, VANESSA, de Perú, formula oposición manifestando lo siguiente:

- Es titular de la marca SERENDIPITY y logotipo (certificado N° 52603), que distingue servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional.
- La marca registrada es reconocida en el sector de la moda como referente de asesoría de imagen y tendencias en prendas de vestir. La constante e importante difusión en el mercado de la marca registrada ha permitido que ésta adquiera notable reconocimiento por parte de los consumidores.





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

- Hace referencia a su página web "La Vida de Serendipity", siendo que dicha página cuenta con aproximadamente cien mil visitas por mes.
- Los signos en conflicto son gráficamente similares y fonéticamente idénticos.
- Los productos que el signo solicitado pretende distinguir se encuentran vinculados con los servicios que distingue la marca registrada.
- El signo solicitado no tiene distintividad, que es la capacidad de un signo para diferenciarse de otros productos o servicios de igual o similar naturaleza que se ofrecen en el mercado.
- Presenta medios probatorios a fin de acreditar su notoriedad y la confusión que generaría el otorgamiento del signo solicitado.
- Cita jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que considera aplicable al presente caso.
- Ampara sus argumentos en lo establecido en los artículos 134, 136 y 225 de la Decisión 486.

Mediante escrito de fecha 03 de marzo de 2011, la solicitante absuelve el traslado de la oposición formulada, señalando lo siguiente:

- La marca registrada no es una marca notoria, por lo cual no debe aplicarse el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
- Los servicios distinguidos por la marca registrada no guardan vinculación con los productos que el signo solicitado pretende distinguir.
- Si bien los signos son fonéticamente idénticos, ambos cuentan con elementos gráficos que permiten su diferenciación.

Mediante escrito de fecha 17 de marzo de 2001, la opositora reitera los argumentos señalados en su escrito de oposición.

## 2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

La Comisión considera que, conforme a los antecedentes expuestos, corresponde determinar lo siguiente:

- (i) Si la marca SERENDIPITY y logotipo goza de la calidad de notoriamente conocida y, de ser el caso, si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
- (ii) De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado SERENDIPITY y logotipo y la marca registrada a favor de RODRIGUEZ MAZA, VANESSA.

## 3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

### 3.1. Cuestión Previa

- Respecto a la invocación de falta de distintividad del signo solicitado

La opositora señala que el signo solicitado no tiene distintividad, que es la capacidad de un signo para diferenciarse de otros productos o servicios de igual o similar naturaleza que se ofrecen en el mercado.





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

De la revisión de dicho argumento se verifica que el mismo se fundamenta en el eventual riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada a su favor (artículo 136 inciso a) de la Decisión 486).

Sin perjuicio de ello, analizado el signo solicitado, se advierte que éste reúne los requisitos contenidos en el artículo 134 de la Decisión 486, ya que constituye un conjunto marcarío susceptible de representación gráfica que sería capaz de interactuar en el tráfico mercantil como un signo distintivo de los productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional que pretende distinguir.

### **3.2. Informe de antecedentes**

Del informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado RODRIGUEZ MAZA, VANESSA, de Perú, es titular de la marca de servicio conformada por la denominación SERENDIPITY escrita en letras características y en la combinación de colores negro y lila; conforme al modelo adjunto:

Serendipity

Para distinguir servicios de gestión de negocios comerciales, administración comercial, de encuestas, opinión pública, asesoramiento publicitario; servicio de publicidad en línea, vía correo electrónico y/o redes mundiales, informáticas; edición de textos publicitarios; publicidad en línea; consultoría comercial en temas relacionados a la moda, prendas de vestir, joyería, bisutería maquillaje, perfumería; informaciones comerciales en relación con operaciones de compra por teléfono, por catálogo y/o correo electrónico, permitiendo examinar y comprar con comodidad; servicios de exportación, de la clase 35 de la Clasificación Internacional, inscrita el 05 de setiembre de 2008, con certificado N° 52603, vigente hasta el 05 de setiembre de 2018<sup>1</sup>.

### **3.3. Notoriedad alegada por la opositora**

RODRIGUEZ MAZA, VANESSA señala que la marca SERENDIPITY es reconocida en el sector de la moda como referente de asesoría de imagen y tendencias en prendas de vestir. La constante e importante difusión en el mercado de la marca registrada ha permitido que ésta adquiera notable reconocimiento por parte de los consumidores (foja 22).

Por ello, se procederá a evaluar si la opositora ha cumplido con acreditar la alegada notoriedad.

<sup>1</sup> Mediante expediente N° 468236-2011, GONZALES VILLARAN, PAMELA LIGIA, de Perú, ha solicitado la cancelación del registro de la marca inscrita con certificado N° 52603. Al respecto, cabe señalar que en dicho procedimiento se encuentra pendiente el pronunciamiento de esta instancia.





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

### 3.3.1. Marco conceptual y legal

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que *“la marca notoria [es] aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”*<sup>2</sup>.

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 ha adquirido prestigio y reputación por su uso 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 prestigio 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 similares 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 determinado 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;

<sup>2</sup> Proceso 49-IP-2008. Pág. 16. Al respecto puede consultarse la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: <http://www.tribunalandino.org.ec>.





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

- 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 permitente. Así, dicha referencia debe analizarse sistemáticamente con el artículo 230 de la Decisión 486, el cual 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. Así, para reconocer la notoriedad de un signo distintivo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores mencionados.

Adicionalmente a ello, cabe señalar que mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 09 de noviembre de 2009<sup>3</sup>, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI estableció como precedente de observancia obligatoria dicha Resolución con relación a 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*

<sup>3</sup> Resolución publicada en el Diario Oficial *El Peruano* el 26 de diciembre de 2009.





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

*circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba [...]”<sup>4</sup>.*

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y aún 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 aún 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”<sup>5</sup>.*

En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar si la marca SERENDIPITY y logotipo es notoriamente conocida en el sector de la moda como referente de asesoría de imagen y tendencias en prendas de vestir, de conformidad con los criterios señalados y en razón a los medios probatorios presentados por la opositora en el presente procedimiento.

### 3.3.2. Aplicación al caso

Con la finalidad de acreditar la notoriedad de su marca SERENDIPITY y logotipo, la opositora ha presentado los siguientes medios probatorios:

- Copia de cuadro estadístico de visitas de la página web [www.lavidadeserendipity.com](http://www.lavidadeserendipity.com) (foja 32).
- Copia de entrevistas en distintas revistas de moda (fojas 33 a 41).
- Impresión de la página [www.lavidadeserendipity.com](http://www.lavidadeserendipity.com) (fojas 42 a 47).
- CD con reportajes a Vanesa Rodríguez Maza.

En principio, cabe precisar que la aparición o publicidad de una marca a través de Internet no es suficiente a efectos de establecer que la misma es notoriamente

<sup>4</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 06-IP-2005. Pág. 12.

<sup>5</sup> 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

INDECOP

conocida, debiéndose complementar dicha información con otros medios probatorios que generen certeza respecto de la notoriedad alegada.

Por otro lado, de la revisión de los medios probatorios adjuntados por la opositora, se advierte lo siguiente:

- Respecto a la copia del cuadro estadístico de visitas de la página web [www.lavidadeserendipity.com](http://www.lavidadeserendipity.com) que corre a foja 32, se advierte que del contenido del mismo no se puede acreditar la notoriedad de la marca registrada, toda vez que en el referido documento no se aprecian los elementos necesarios que le otorguen certeza al mismo (por ejemplo, el referido cuadro estadístico no precisa la fuente de donde se ha obtenido la información señalada, si dicho cuadro fue publicado en algún medio de comunicación, o quienes fueron las personas encargadas de la realización del mismo).
- Respecto a las entrevistas en distintas revistas de moda que corren a fojas 33 a 41 y a los reportajes que contiene el CD presentado, se advierte de los mismos la publicidad que se ha realizado de la marca SERENDIPITY y de la opositora VANESSA RODRIGUEZ MAZA en distintos medios de comunicación, sin embargo, dichos medios probatorios no resultan suficiente a fin de determinar el grado de conocimiento de la marca cuya notoriedad se alega por parte del público usuario pertinente en el mercado peruano o en otro país de la Comunidad Andina.

En ese sentido, revisados los medios probatorios se advierte que éstos no son suficientes para acreditar que la marca SERENDIPITY y logotipo sea notoriamente conocida por el público usuario dentro del sector de la moda como referente de asesoría de imagen y tendencias en prendas de vestir en el Perú u otro país de la Comunidad Andina.

### 3.3.3. Conclusión

Evaluados los medios probatorios se verifica que la opositora no ha logrado acreditar que la marca SERENDIPITY y logotipo tenga la condición de notoria, por lo que dicha marca no resulta merecedora de la protección ampliada que la ley otorga a este tipo especial de signos distintivos.

En ese sentido, no corresponde analizar la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, debiéndose declarar infundada la oposición formulada por RODRIGUEZ MAZA, VANESSA, en este extremo.

### 3.4. Evaluación del riesgo de confusión

RODRIGUEZ MAZA, VANESSA<sup>®</sup> sustenta su oposición sobre la base de su marca registrada SERENDIPITY (certificado N° 52603), que distingue servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional.

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial señala que *"no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en*





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

*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 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 aún 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, el riesgo de confusión entre dos signos será mayor cuanto más sea la similitud o vinculación entre los productos o servicios a distinguir.

- Productos y/o servicios a los que se refieren los signos en conflicto

En cuanto a los productos, 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. •







PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

En el presente caso, se advierte que el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, calzados y sombreros, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Por otro lado, la marca registrada distingue servicios de gestión de negocios comerciales, administración comercial, de encuestas, opinión pública, asesoramiento publicitario; servicio de publicidad en línea, vía correo electrónico y/o redes mundiales, informáticas; edición de textos publicitarios; publicidad en línea; consultoría comercial en temas relacionados a la moda, prendas de vestir, joyería, bisutería maquillaje, perfumería; informaciones comerciales en relación con operaciones de compra por teléfono, por catálogo y/o correo electrónico, permitiendo examinar y comprar con comodidad; servicios de exportación, de la clase 35 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que entre los productos de la clase 25 que el signo solicitado pretende distinguir y los servicios de la clase 35 que distingue la marca registrada no existe vinculación, al tratarse de servicios y productos diferentes, con distintos canales de distribución y prestación, destinados a un distinto público usuario y/o consumidor con necesidades diferentes.

No obstante lo anterior, la Comisión procederá a realizar el examen comparativo entre los signos en conflicto, a fin de emitir un pronunciamiento sobre todos los puntos materia de controversia.

- 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"*.





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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:*

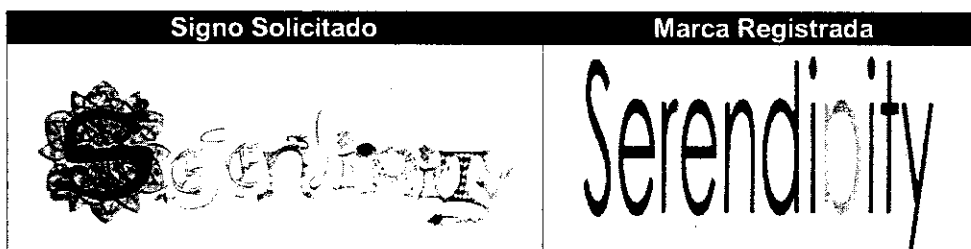
- a) *La denominación que acompaña al elemento figurativo;*
- b) *La semejanza conceptual; y,*
- c) *La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo”.*

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

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





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado SERENDIPITY y logotipo y la marca registrada SERENDIPITY y logotipo, se advierte que vistos en su conjunto, dichos signos resultan semejantes.

En efecto, se advierte que los signos en conflicto contienen dentro de su conformación la denominación SERENDIPITY, la cual constituye el único elemento denominativo de ambos signos, siendo que si bien presentan otros elementos gráficos, éstos no son suficientes para desvirtuar la referida semejanza.

#### - Conclusión

Por lo expuesto, si bien los signos en conflicto presentan semejanzas, dado que distinguen productos y servicios no vinculados, la Comisión considera que el otorgamiento del registro solicitado no produciría confusión en el público consumidor; correspondiendo declarar infundada en este extremo la oposición formulada por RODRIGUEZ MAZA, VANESSA.

#### **3.5. Aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

En el presente caso, la opositora invoca la aplicación de los criterios contenidos en algunas 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.

#### **3.6. Examen de Registrabilidad**

Realizado el examen de registrabilidad, se concluye que el signo solicitado reúne los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 y se halla fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión; por lo que procede acceder a 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 (INDECOPÍ), 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 (INDECOPÍ).





PERÚ

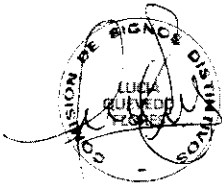
Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

#### 4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Declarar INFUNDADA la oposición formulada por RODRIGUEZ MAZA, VANESSA, de Perú; y en consecuencia INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de GONZA LES VILLARAN, PAMELA LIGIA, de Perú, el registro de la marca de producto constituida por la denominación SERENDIPITY y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto; para distinguir prendas de vestir, calzados y sombreros, de la clase 25 de la Clasificación Internacional, quedando bajo el amparo de la Ley por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de la presente Resolución.

**Con la intervención de los miembros de Comisión: Patricia Victoria Gamboa Vilela, Hugo Fernando González Coda y Miguel Ángel Sánchez del Solar Quiñones.**



Regístrese y comuníquese

  
**PATRICIA VICTORIA GAMBOA VILELA**  
Presidenta de la Comisión de Signos Distintivos  
Directora de Signos Distintivos

