



FACULTAD DE DERECHO

**INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO N° 636724-2015**

**PRESENTADO POR
FIORELLA ADRIANA RIVADENEIRA ISLA**

**TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA**

LIMA – PERÚ

2021



CC BY-NC-ND

Reconocimiento – No comercial – Sin obra derivada

El autor sólo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
DERECHO

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título de
Abogada

Informe Jurídico sobre Expediente N° 636724-2015

MATERIA : OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA

ENTIDAD : INDECOPI

BACHILLER : FIORELLA ADRIANA RIVADENEIRA ISLA

CÓDIGO : 2009222125

LIMA – PERÚ

2021

En el Informe Jurídico se analiza un Procedimiento Administrativo cuya oposición fue interpuesta por S.A.C.I Falabella y Saga Falabella S.A. contra la solicitud de registro de marca constituida por la denominación Fabella solicitada por el señor J. L. D. P., para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional. La opositora S.A.C.I Falabella alega los siguientes fundamentos: (i) ser titular de la denominación Falabella con Certificado N° XXXXX que distingue productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional (ii) que, la marca solicitada incurre en la prohibición señalada en el art. 136 inc. A) de la decisión 486 (iii) que, la marca solicitada Fabella genera un gran riesgo de confusión o de asociación que puede inducir al consumidor a error respecto del origen empresarial (iv) que, la marca Falabella es de amplio grado de conocimiento y difusión en Chile, Argentina y Perú y que ha logrado consolidarse en el mercado, por lo que la notoriedad de su marca correría riesgo de diluirse y se produciría un aprovechamiento indebido de la misma. La opositora Saga Falabella S.A., alega los siguientes fundamentos: (i) La marca solicitada incurre en la prohibición establecida en el art. 136 inc. a) y b) de la Decisión 486, (ii) Que, la marca solicitada Fabella es muy similar a sus marcas registradas de su grupo económico, (iii) Que, debe tenerse en cuenta lo establecido en los artículos 45° y 48° del Decreto Legislativo N° 1075. La solicitante absuelve la oposición presentada por S.A.C.I Falabella y plantea excepción con los siguientes fundamentos: (i) El opositor no consigna RUC y la carta poder otorgada al representante es del año 2005 por lo que ha fenecido. El solicitante absuelve oposición presentada por Saga Falabella S.A., y alega: (i) Que, ambos signos Fabella y Saga Falabella son diferentes gráfica y fonéticamente por lo que no contraviene lo establecido en el art. 136 de la Decisión 486, (ii) Que, el vocablo Fabella es de procedencia portuguesa mientras que Falabella representa el apellido chileno del fundador. El expediente analizado contiene las siguientes materias: riesgo de confusión, ámbito geográfico de influencia del nombre comercial, riesgo de confusión entre signos que distinguen los mismos productos, notoriedad del nombre comercial, riesgo de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo y dilución de su fuerza distintiva, familia de marcas. La Comisión de Signos Distintivos mediante Resolución N° 2364-2016/CSD-INDECOPI resolvió declarar infundada las oposiciones formuladas por S.A.C.I. Falabella y Saga Falabella S.A., considerando que el signo solicitado no resulta confundible toda vez que no obstante estar referidos a algunos de los mismos productos, estos presentan diferencias gráficas y fonéticas que permiten distinguirlos entre sí, por lo que dispone inscribir en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial a favor de J. L. D. P. la marca de producto constituida por la denominación Fabella y logotipo. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió el recurso de apelación interpuesto por las opositoras S.A.C.I Falabella y Saga Falabella S.A., mediante Resolución N° 2647-2017/TPI-INDECOPI resolviendo revocar la resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos y en consecuencia denegar el registro de la marca de producto Fabella y logotipo, ya que determinó que el uso del signo solicitado es susceptible de provocar riesgo de confusión y la dilución de la fuerza distintiva del nombre comercial notorio, por lo que se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

ÍNDICE:

I. RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO

II. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURIDICOS DEL EXPEDIENTE

1. La acreditación del uso de los nombres comerciales de SAGA FALABELLA S.A.
2. La notoriedad de los nombres comerciales de SAGA FALABELLA S.A. y la implicancia de esta cualidad en el examen comparativo.
3. El análisis pertinente que se debe realizar entre los signos compuestos por elementos figurativos y denominativo, y los elementos que deben primar en la comparación.

III. POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS PROBLEMAS JURIDICOS IDENTIFICADOS.

- A) Posición fundamentada sobre los problemas jurídicos identificados.
 1. Respecto a la acreditación del uso de los nombres comerciales de SAGA FALABELLA S.A.
 2. Sobre el reconocimiento de la notoriedad de los nombres comerciales de SAGA FALABELLA S.A.
 3. Acerca del análisis pertinente que se debe realizar entre signos compuestos por elementos figurativos y denominativos, y los elementos que deben primar en la comparación.
- B) Posición fundamentada sobre las Resoluciones emitidas

IV. CONCLUSIONES

V. BIBLIOGRAFIA

VI. ANEXOS

I. RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO

SÍNTESIS DE LA SOLICITUD DEL REGISTRO DE MARCA

Con fecha 13 de octubre de 2015, J. L. D. P. solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación FABELLA para distinguir prendas de vestir, calzado, artículo de sombrerería de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

Mediante escrito de fecha 22 de diciembre de 2015, S.A.C.I. FALABELLA (en adelante, el “opositor”) formuló oposición contra la solicitud de registro de la marca de producto constituida por la denominación FABELLA solicitada por J. L. D. P. (en adelante, el “solicitante”) para distinguir productos de la clase 25, en atención a los siguientes argumentos:

Fundamentos de hecho y de derecho

- Que, por un lado, el opositor ha inscrito el signo S.A.C.I. FALABELLA, que es una marca de producto constituida por la denominación FALABELLA, con certificado N° XXXXX, vigente hasta el 09 de febrero de 2026, que distingue prendas de vestir, calzado, artículo de sombrerería de la clase 25. Por otro lado, el solicitante pretende la inscripción del signo FABELLA para distinguir prendas de vestir, calzado, artículo de sombrerería en la clase 25.
- Que, las marcas de producto FALABELLA y FABELLA distinguen productos de la misma naturaleza, de modo que existe plena vinculación competitiva, pues, ambos se encuentran dentro de la clase 25. Asimismo, se verifica que las denominaciones son similares.
- Que, al existir identidad entre la marca de producto constituida por la denominación FALABELLA y FABELLA, se verifica la configuración de vinculación competitiva entre dichos productos, razón por la cual corresponde realizar el análisis de confundibilidad entre los productos a efectos de determinar si son los suficientemente semejantes de modo que se podría inducir en error a los consumidores.
- Que, el ordenamiento jurídico marcario no permite el registro de algún signo que sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada para los mismos productos

o servicios. Asimismo, no permite el registro de algún signo que pueda causar riesgo de confusión o asociación con una marca ya registrada.

- Que, las marcas de producto FALABELLA y FABELLA presentan identidad gráfica en la medida que la primera tiene 9 letras y la segunda tiene 7 letras. De modo que las 7 letras del signo solicitado (FABELLA) se encuentran dentro de la marca registrada (FALABELLA). En consecuencia, existe un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas de producto que puede inducir al consumidor a error respecto del origen empresarial de ambos.
- Que, las marcas de producto FALABELLA y FABELLA presentan identidad fonética, pues, únicamente difieren de una sílaba que se encuentra en el intermedio de la primera, es decir, la sílaba “LA”.
- Que, la marca FALABELLA posee un extenso grado de conocimiento y difusión entre los consumidores a nivel nacional; asimismo, la denominación FALABELLA es ampliamente utilizada por empresas del Grupo Falabella, la misma que presenta distintos rubros de servicios de amplia presencia en el mercado nacional.
- Que, en el hipotético que se admitiese la solicitud de registro de marca FABELLA, la notoriedad de la marca FALABELLA correría el riesgo de diluirse generando así grave riesgo de asociación y se produciría un aprovechamiento indebido de FABELLA sobre FALABELLA.
- Que, la marca solicitada no cumple con los requisitos de ser suficientemente distinta y novedosa conforme lo requiere la Decisión 486 para su registro, en consecuencia, corresponde denegar la solicitud de registro FABELLA.

OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

Mediante escrito SAGA FALABELLA S.A. formuló oposición contra la solicitud de registro de la marca de producto constituida por la denominación FABELLA solicitada por J. L. D. P. para distinguir productos de la clase 25, en atención a los siguientes argumentos:

Fundamentos de hecho y de derecho

- Que, de acuerdo al artículo 136° de la Decisión N° 486, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada.
- Que, la empresa SAGA FALABELLA S.A. es titular de diversas marcas registradas en la clase 25 que contiene la denominación FALABELLA. Asimismo,

la empresa en mención es titular de nombres comerciales como SAGA FALABELLA y otra, siendo estas últimas destinadas a distinguir actividades económicas relacionadas con prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería correspondientes a la clase 25.

- Que, SAGA FALABELLA y FALABELLA son nombre comercial y marca registradas por el opositor que resultan semejantes a FABELLA que pretende ser registrada. Sin embargo, considerando su aspecto en conjunto y poniendo mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias se verifica que son confundibles entre sí a nivel gráfico y fonético. Gráficamente son semejantes, pues, la denominación del signo solicitado FABELLA se encuentra contenido tanto en SAGA FALABELLA como en FALABELLA.
- Que, gráficamente se verifica que la utilización de consonantes, cantidad de letras y sílabas similares, entre la marca y nombre comercial registrado respecto del signo que se pretende registrar, genera un impacto sonoro semejante en la pronunciación y acento de los signos. Asimismo, conceptualmente la denominación FALABELLA proviene del fundador S.F., quien apertura en Chile la sastrería Falabella en el año 1889, primera de las tiendas de todo Sudamérica; de ese modo la denominación FALABELLA tiene un reconocimiento en el mercado que será aprovechado por FABELLA, lo cual no resulta conforme al ordenamiento jurídico.
- Que, al existir semejanza tanto gráfica como fonéticamente, los consumidores notarán un alto grado de percepción entre la marca y nombre comercial registrado con el signo pendiente de registro. Aspecto que confundirá a los consumidores pensando que adquieren de SAGA FALABELLA o de FALABELLA. Esto se debe a la transcendencia que ha venido adquiriendo la marca registrada y el nombre comercial registrado dentro del mercado, de ese modo si se permite el registro del signo solicitado, este último tendría un beneficio no trabajado a expensas de la reputación que la marca registrada ya tiene en el mercado.
- Que, la naturaleza de los productos y su forma de comercialización son altamente semejantes, pues, el signo solicitado refiere a la clase 25 de la Clasificación Internacional para así distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería que son los mismas que ya distingue la marca registrada FALABELLA y similares a los que distingue el nombre comercial registrado SAGA FALABELLA.

- Que, el signo solicitado para registro es parte de una familia de marcas, pues, el opositor tiene diversas marcas que contienen el nombre comercial SAGA FALABELLA seguido de alguna denominación adicional.
- Que, uno de los elementos predominantes del signo solicitado es la letra F estilizada, mientras que el elemento gráfico común en todas las marcas y nombres comerciales de propiedad del opositor es “F”. De ese modo, se verifica que la solicitud de registro pretende una inscripción semejante a una ya existente. Al respecto, el registro del signo solicitado implicaría que se vulnere el derecho exclusivo de uso de la letra “F” por parte del opositor.
- Que, el consumidor medio al verificar la presencia de productos identificados con el signo de la F estilizada considerará que se encuentra frente a productos de la empresa Saga Falabella S.A. en razón de la “F”. En ese sentido, resulta imposible la coexistencia pacífica entre el signo solicitado a registrarse y el ya registrado por el opositor.

RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

Mediante Resolución N° 2364-2016/CSD-INDECOPI, de fecha 05 de setiembre de 2016, la Comisión de Signos Distintivos, resolvió:

- Declarar infundadas las oposiciones formuladas por S.A.C.I. FALABELLA y SAGA FALABELLA S.A. e inscribir en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial a favor de J. L. D. P. la marca de producto constituida por la denominación FABELLA y logotipo, conforme al modelo adjunto, para distinguir prendas de vestir, calzado, artículo de sombrerería 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.

Los fundamentos que motivaron la resolución de la Comisión fueron los siguientes:

Que, al realizar el examen comparativo entre el signo solicitado FABELLA y la marca registrada FALABELLA, se advierte que no resultan semejantes. Como se puede apreciar, FALABELLA contiene una sílaba adicional que es “LA” razón por la que difiere de FABELLA. De ese modo, la diferencia radica en su gráfica y en su fonética.

Que, el signo solicitado FABELLA está conformado por elementos gráficos y cromáticos adicionales como la figura de un rectángulo rojo de fondo y una línea horizontal en color rojo, las mismas que contribuyen a su distinguo.

Que, tanto el signo solicitado como la marca registrada califican como denominaciones de fantasía, las cuales no tienen algún significado establecido, razón por la que no es

posible determinar semejanza conceptual, por lo mismo que contribuye a la diferencia antes referida.

Que, existe una familia marcaria del nombre comercial SAGA FALABELLA; sin embargo, el opositor no ha logrado acreditar que su marca registrada ostenta de un carácter notoriamente conocido en el Perú o en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina, pues, ha presentado medios probatorios que no cuentan con fecha o que son de fecha posterior a la solicitud de registro del signo en controversia.

Que, el estudio Brand Tracking indica que el nombre comercial SAGA FALABELLA es una de las tiendas con mayor recordación y preferencia de consumo en las ciudades de Lima y Trujillo; sin embargo, no se ha verificado que el público encuestado sea uno de carácter objetivo.

Que, al no acreditarse el carácter notoriamente conocido de SAGA FALABELLA entonces no corresponde a la Comisión pronunciarse sobre los demás aspectos invocados por el opositor.

Que, el nombre comercial registrado SAGA FALABELLA y el signo solicitado FABELLA resultan diferir tanto fonética como gráficamente, pues, la segunda no contiene SAGA ni mucho menos "LA" de modo que gráficamente no son similares, lo mismo genera que fonéticamente tampoco resulten semejantes. Además, el signo solicitado contiene elementos representativos que distinguen su carácter cromático.

Que, tanto el signo solicitado como el nombre comercial registrado califican como denominaciones de fantasía, las cuales no tienen algún significado establecido, razón por la que no es posible determinar semejanza conceptual, por lo mismo que contribuye a la diferencia antes referida.

Que, el signo solicitado es distintivo y susceptible de representación gráfica, razón por la cual corresponde acceder a su registro.

SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN POR PARTE DE SAGA FALABELLA S.A

Con fecha 04 de octubre de 2016, el opositor SAGA FALABELLA S.A., al no encontrarse de acuerdo con lo resuelto por la Comisión de Signos Distintivos, interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 2364-2016/CSD-INDECOPI, de fecha 05 de setiembre de 2016, manifestando lo siguiente:

Fundamentos de hecho y de derecho

Que, al plantear la oposición el impugnante adjuntó piezas publicitarias, comprobantes de pago y tickets de venta de productos del nombre comercial "F"; sin embargo, la Comisión no ha tenido en cuenta los referidos medios probatorios al momento de expedir la resolución, pues, mediante los mismos se verifica que la empresa sí ha venido usando el nombre comercial "F" para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la clase 25.

Que, la empresa del opositor sí cuenta con derechos de propiedad industrial respecto del nombre comercial "F", razón por la cual correspondía a la Comisión de Signos Distintivos efectuar el análisis comparativo entre el signo solicitado y el nombre comercial "F".

Que, el signo solicitado resulta confundible con el nombre comercial "F", debido a que la letra F característica de nuestro nombre comercial también se utiliza en el signo FABELLA mediante una F estilizada.

Que, los nombres comerciales SAGA FALABELLA y "F" son ampliamente conocidos en el mercado, tal cual se verifica en el expediente de Estudio Brand Tracking y mediante una búsqueda en internet a través de www.google.com.pe. En el último supuesto se verifica que al buscar el término FABELLA el mismo buscador indica: "quizá quisiste decir FALABELLA".

Que, en virtud del artículo 136° de la Decisión corresponde al superior jerárquico revocar el extremo de la resolución de la Comisión por la cual no tuvo acreditada la notoriedad de SAGA FALABELLA y "F", en consecuencia, denegar el registro de FABELLA, pues, incurre en prohibición de registro.

Que, el hecho que la marca SAGA FALABELLA contenga el nombre SAGA no implica que no presente semejanzas con FABELLA, pues, la semejanza entre esta última nominación se presenta con FALABELLA. Ahora bien, FALABELLA no representa únicamente a SAGA FALABELLA, sino que a todo el grupo económico FALABELLA.

Que, gráfica y cromáticamente el signo en solicitud de registro FABELLA no presenta suficientes elementos para diferenciarlo de FALABELLA.

Que, el hecho que el signo FABELLA y el nombre comercial SAGA FALABELLA sean de fantasía incrementa la semejanza debido a que precisamente ante la falta de un significado conceptual del signo FABELLA este sería asociado con la denominación FALABELLA, es decir, a los grupos económicos de FALABELLA.

SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN POR PARTE DE S.A.C.I. FALABELLA

Con fecha 02 de noviembre de 2016, S.A.C.I. FALABELLA al no encontrarse de acuerdo con lo resuelto por la Comisión de Signos Distintivos, interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 2364-2016/CSD-INDECOPI, de fecha 05 de setiembre de 2016, manifestando lo siguiente:

Fundamentos de hecho

Que, existe un alto grado de semejanza denominativa entre el signo solicitado FABELLA y la marca registrada FALABELLA, razón por la que resulta necesario someter a examen de confundibilidad ambos signos. Ahora bien, el examen de confundibilidad se debe realizar conforme al artículo 45° y 46° del D.L. 1075.

Que, existe vinculación competitiva entre el signo solicitado FABELLA y la marca registrada FALABELLA, pues, en el supuesto registro del signo solicitado este se beneficiará de la posición en la que se encuentra FALABELLA dentro del mercado.

Que, conforme al artículo 136° de la Ley no podrá registrarse como marca aquel signo que sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente registrada por un tercero para los mismos productos o servicios o para aquellos que generen riesgo de confusión o asociación.

Que, existe identidad fonética y gráfica, pues, el signo solicitado se encuentra dentro de la marca inscrita, de modo que gráficamente son semejantes y también pronunciables casi idénticamente debido a que difieren únicamente en el término "LA" que contiene FALABELLA.

Que, la marca FALABELLA es reconocida por los consumidores de modo que el registro de FABELLA generará confusión en los consumidores, pues, la marca FALABELLA no proviene únicamente de S.A.C.I. FALABELLA, sino del colectivo empresarial GRUPO FALABELLA.

RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Mediante Resolución N° 2647-2017/TPI-INDECOPI, de fecha 18 de setiembre de 2017, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, resolvió:

- REVOCAR la Resolución N° 2364-2016/CSD-INDECOPI, de fecha 05 de setiembre de 2016; y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto FABELLA y logotipo solicitado por J. L. D. P.

Los fundamentos que motivaron la resolución del Tribunal fueron las siguientes:

Respecto de S.A.C.I. FALABELLA

Que, el signo solicitado FABELLA y las marcas registradas que contienen la denominación FALABELLA si bien gráficamente se distinguen, pues, FABELLA contiene elementos cromáticos que difieren de FALABELLA, fonéticamente sí existe semejanza toda vez que la entonación y pronunciación entre el signo solicitado y la marca registrada resulta ser semejante.

Que, al existir semejanza fonética entre FABELLA y FALABELLA no resulta posible su coexistencia, pues, distinguen los mismos productos de la clase 25. En razón de ello, el signo solicitado incurre en causal de prohibición establecida en el inciso a) del artículo 136° de la Decisión N° 486.

Respecto de SAGA FALABELLA S.A.

Que, gráficamente el signo solicitado FABELLA contiene elementos figurativos y cromáticos adicionales y el nombre comercial SAGA FALABELLA es denominativo. Fonéticamente el signo solicitado y el nombre comercial registrado presentan semejanza en la entonación y pronunciación, a pesar que el signo registrado contenga denominativamente el término "SAGA".

Que, su semejanza genera que resulte imposible coexistir en el mercado, pues, los consumidores podrían incurrir en riesgo de confusión. De ese mismo modo, se encuentra incurso en causal de prohibición de registro conforme lo prescribe el inciso b) del artículo 136° de la Decisión N° 486. También se configura la causal de prohibición del inciso h) del mismo artículo porque el signo solicitado distingue actividades económicas idénticas a las de la marca registrada.

Que, los medios probatorios valorizados por la Comisión realmente sí acreditan que el nombre comercial SAGA FALABELLA sea ampliamente conocido y difundido con relación a actividades económicas relacionadas con la comercialización de prendas de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, es decir, califica como un nombre comercial notoriamente conocido.

II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE.

Las principales cuestiones que se pueden advertir en el expediente materia de análisis son las detalladas a continuación:

1. La acreditación del uso de los nombres comerciales de SAGA FALABELLA S.A.

IDENTIFICACIÓN

SAGA FALABELLA S.A. formuló su oposición alegando que el signo solicitado generaba riesgo de confusión respecto de sus nombres comerciales SAGA FALABELLA y “F” que identifican actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, para lo cual presentó un conjunto de medios probatorios incluyendo boletas de venta, estudio de recordación de la marca, CD con anuncios publicitarios de los últimos 3 años, entre otros.

Al respecto, la Comisión determinó que la publicidad presentada resultaba insuficiente para demostrar el uso del nombre comercial “F”. Sin embargo, con respecto al nombre comercial SAGA FALABELLA, sí se verificó el uso continuo para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la clase 25.

Por su parte, la Sala también consideró que los medios presentados no resultaban suficientes para acreditar el uso del nombre comercial “F” por cuanto no se había acompañado pruebas que identifiquen efectivamente el nombre comercial con las actividades para las que se pretende hacer efectivo el derecho oponible del nombre comercial. De otro lado, la Sala precisó que, si bien se había demostrado el uso del nombre comercial SAGA FALABELLA, la Comisión no había evaluado el ámbito territorial de protección de este, determinando que este se extendía a todo el territorio nacional de forma considerable.

ANÁLISIS

Según la Decisión 486, el nombre comercial se define como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento comercial. Así también lo concibe Arana (2017) que indica que el nombre

comercial designa la actividad económica o comercial de una empresa o persona, con la finalidad de captar la atención de los compradores. Es así que el nombre comercial evoca las características, calidad y garantía de la actividad comercial que mantiene la empresa o persona en cuestión.

Asimismo, la norma andina establece que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa, siendo que los países miembros de la Comunidad Andina podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. Teniendo en cuenta ello, el Decreto Legislativo N° 1075 dispone lo siguiente:

“Artículo 86.- Ejercicio del derecho en base a un nombre comercial

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

En el presente caso se verifica que uno de los sustentos de la oposición fueron los nombres comerciales SAGA FALABELLA y “F”, respecto de los cuales ambas instancias administrativas determinaron que, en base a los medios probatorios presentados, no se lograba acreditar el uso efectivo del nombre comercial “F”.

Sin embargo, la diferencia entre las consideraciones de la Comisión y la Sala es que, al evaluar el uso del nombre comercial SAGA FALABELLA, si bien en dichas instancias se determinó acertadamente que las pruebas aportadas, lo cierto es que la Sala consideró que la Comisión había omitido evaluar el aspecto del ámbito territorial de protección del nombre comercial alegado.

Por ello, será necesario evaluar cuáles son los criterios para acreditar el uso efectivo de un nombre comercial, y si estos han sido evaluados por ambas instancias administrativas.

2. La notoriedad de los nombres comerciales de SAGA FALABELLA S.A. y la implicancia de esta cualidad en el examen comparativo

IDENTIFICACIÓN

Entre los argumentos de oposición, SAGA FALABELLA S.A. señaló que no solo se producía un riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas de su titularidad, sino que también el signo solicitado incurría en la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por cuanto el signo solicitado generaba riesgo de confusión con sus nombres comerciales notoriamente conocidos SAGA FALABELLA y “F”. Para acreditar el carácter notorio del nombre comercial SAGA FALABELLA, la opositora presentó un conjunto de medios probatorios.

De la evaluación realizada por la Comisión, esta concluyó que dichas pruebas no lograban acreditar el carácter notorio del nombre comercial en el Perú o en países miembros de la Comunidad Andina, dado que, si bien el estudio Brand Tracking brindaba información referente a que SAGA FALABELLA es una de las tiendas con mayor recordación, no era posible verificar que el resultado sea una muestra representativa del público objetivo.

Distinto fue el razonamiento de la Sala, pues esta consideró que los medios de prueba sí acreditaban que el nombre comercial SAGA FALABELLA es ampliamente conocido y difundido, por lo que correspondía reconocerlo como un nombre comercial notoriamente conocido.

ANÁLISIS

La Decisión 486 contempla que el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. Además, en el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Asimismo, la norma señala en su artículo 228 que, para determinar la notoriedad de un signo, se tomará en consideración factores como el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o

fuera de cualquier País Miembro; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; entre otros.

Sobre el particular, Chicoma y Zúñiga (2017) refieren que las marcas notoriamente conocidas es un título que la autoridad marcaría del país miembro otorga a una marca de manera expresa, tras verificarse que en efecto la marca cumple con los requisitos para ser considerada como notoriamente conocida. En ese sentido, señalan que aun cuando el público en general pueda considerar a una marca como notoriamente conocida por su larga trayectoria y prestigio en el mercado, mientras dicha marca no sea expresamente reconocida como tal por la propia autoridad marcaría, dicha marca no gozará de la protección establecida en la Decisión 486.

Es preciso mencionar también que la Decisión 486 menciona que, para determinar la notoriedad de un signo, se considerarán como sectores pertinentes los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique, bastando que el signo sea conocido dentro de cualquiera de estos sectores para que se reconozca la notoriedad.

Considerando lo anterior, será necesario evaluar si dichos criterios fueron aplicados por ambas instancias administrativas, o si alguno de estos fue omitido por la Comisión para determinar que no se acreditaba el carácter notorio del signo.

3. El análisis pertinente que se debe realizar entre signos compuestos por elementos figurativos y denominativos, y los elementos que deben primar en la comparación.

IDENTIFICACIÓN

En el pronunciamiento emitido por la Comisión, se determinó que no se produciría riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas y nombre comercial de la opositora. Si bien el examen comparativo se realizó con cada signo distintivo de titularidad de la opositora, la conclusión de la Comisión fue similar en cada caso, siendo la motivación principal el hecho que el signo solicitado consistía

en la denominación FA'BELLA la cual sería apreciada como "*fabeya*", por lo que no se producirían semejanzas con las marcas y nombre comercial de SAGA FALABELLA S.A., ello aunado al hecho de que tanto el signo solicitado como las marcas registradas poseen elementos gráficos y cromáticos adicionales que contribuyen a diferenciar los signos.

No obstante, la Sala emitió un pronunciamiento distinto en tanto que señaló que, si bien los signos en conflicto presentaban elementos denominativos, cromáticos y figurativos adicionales, la similitud recaía en que tanto el signo solicitado como las marcas registradas y el nombre comercial compartían la denominación FABELLA y FALABELLA, lo cual generaba una entonación y pronunciación de conjunto similar.

Teniendo en consideración lo anterior, corresponde determinar cuáles han sido los criterios aplicados tanto por la Sala como por la Comisión para determinar la existencia o no de similitud entre los signos en conflicto.

ANÁLISIS

Entre los criterios que recoge el artículo 45 del Decreto Legislativo 1075 para determinar si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión a los consumidores, se consideran entre los principales criterios la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, así como el grado de percepción del consumidor medio.

Asimismo, la referida norma precisa que, tratándose de signos denominativos, se deben considerar ciertos criterios, conforme a lo siguiente:

“Artículo 46.- Signos denominativos

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.”

De otro lado, cuando se trata de signos formados por una denominación y un elemento figurativo, se deben tener en cuenta criterios adicionales, tal como se aprecia a continuación:

“Artículo 48.- Signos mixtos

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.”

En la jurisprudencia andina se ha señalado que, cuando se trata de signos denominativos y signos mixtos los que son materia de comparación, es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.

Al respecto, Arana (2017) señala una serie de criterios para la evaluación de signos denominativos, entre ellos, que los signos denominativos comparados deben verse en su conjunto sin descomponer su unidad fonética, pero considerar que las sílabas y letras tienen una función diferenciadora en el conjunto marcario.

Asimismo, la autora señala que se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos que se comparan, y si esta ocupa la misma posición y es idéntica, podría determinar la semejanza entre los signos. Además, indica que debe percibirse la marca como el comprador de ese producto la percibiría, es decir, colocarse en el lugar del consumidor.

En ese sentido, y teniendo como premisa lo señalado, es preciso analizar si la evaluación realizada por la autoridad administrativa para evaluar cuáles han sido los criterios aplicados en cada instancia para determinar qué elementos deben primar sobre otros en el examen comparativo.

III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS.

A. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS.

1. Respecto a la acreditación del uso de los nombres comerciales de SAGA FALABELLA S.A.

La opositora SAGA FALABELLA había sustentado su oposición en el derecho que poseía sobre los nombres comerciales SAGA FALABELLA y “F” para distinguir actividades económicas relacionadas con los productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional. Sobre este punto, la Comisión determinó que los medios probatorios aportados para acreditar el uso del nombre comercial “F” resultaban insuficientes pues consistía básicamente en publicidad que incluía el nombre comercial, sin algún otro sustento documentario.

De otro lado, con relación al nombre comercial SAGA FALABELLA, la Comisión consideró que dicho nombre se encontraba presente en los comprobantes de pago aportado, en el estudio sobre recordación del nombre de la tienda, anuncios publicitarios, entre otros, determinando que se acreditara el uso continuo y con anterioridad a la solicitud del signo, para distinguir las actividades económicas señaladas, por lo que correspondía evaluar la existencia del riesgo de confusión con el signo solicitado.

Como se mencionó previamente, la Sala arribó a la misma conclusión que la Comisión respecto al nombre comercial SAGA FALABELLA, sin embargo, precisó que la Comisión no había evaluado el ámbito de protección territorial del nombre comercial.

Sobre este punto, Gómez y Rodríguez (2019) señalan que mientras que el registro de una marca confiere protección a este signo distintivo en todo el territorio del país miembro, aunque sea usado solo en una fracción de dicho territorio, el nombre comercial se protege por su uso y la Decisión N° 486 no establece si dicha protección es a nivel nacional o solo en el ámbito territorial de difusión, influencia o conocimiento del nombre comercial.

Por su parte, Arana (2017) menciona que el Tribunal andino reconoció en 2014 una protección nacional a un nombre comercial usado para una actividad económica y en el 2017 consideró que el ámbito territorial de protección debe determinarse caso por caso, teniendo en cuenta la realidad de los países miembros de la Comunidad Andina, en los cuales las empresas pequeñas operan en ámbitos geográficos distintos y utilizan nombres comerciales idénticos o similares sin que exista riesgo de confusión.

Asimismo, la autora precisa que Indecopi considera que el ámbito de protección territorial de un nombre comercial está dado en función del uso de este en su localidad, es decir, en el ámbito real de influencia económica en las localidades donde se haya acreditado.

En el presente caso, se aprecia que la motivación de la Comisión en cuanto al ámbito de protección territorial del nombre comercial fue inexistente, puesto que no es un aspecto que tuvieron en cuenta al realizar su evaluación y que quizás pudo haber cambiado la determinación del riesgo de confusión y hubiera sido factible plantear la posibilidad de una coexistencia entre el nombre comercial y el signo solicitado.

Por otro lado, en el pronunciamiento de la Sala sí se realiza esta evaluación, respecto de la cual se concluye que el uso del nombre comercial se extiende a nivel nacional. Es importante señalar que a esta conclusión se arriba a partir de los medios probatorios aportados en los que se advierte que el nombre comercial es, efectivamente, usado en toda la extensión de nuestro país, pues la empresa titular posee diversos locales a nivel nacional, por lo que su ámbito de influencia económica también se extiende de forma considerable en el territorio nacional.

En conclusión, podemos dar cuenta que la Comisión omitió evaluar este aspecto importante que podría haber influido en la determinación de una posible coexistencia pacífica de los signos en conflicto. Asimismo, podemos verificar que, de las pruebas aportadas sí se permitía acreditar que el uso del nombre comercial se extendía a lo largo del territorio peruano.

2. Sobre el reconocimiento de la notoriedad de los nombres comerciales de SAGA FALABELLA S.A.

La opositora había alegado como parte de su argumentación que los nombres comerciales de su titularidad tenían la calidad de notoriamente conocidos. Al respecto, la Comisión consideró que, si bien se había logrado acreditar el uso del nombre comercial SAGA FALABELLA, lo cierto es que de los medios probatorios aportados en el procedimiento no se lograba acreditar que dicho nombre comercial ostente el carácter de notoriamente conocido en el Perú o en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina.

De ese modo, la Comisión consideró que, de un lado, el estudio Brand Tracking que evaluaba el nivel de recordación de las tiendas SAGA FALABELLA no permitía determinar que los resultados sean una muestra representativa del público objetivo. Asimismo, el monto de ventas y la inversión en publicidad del 2013 al 2015 no determinaban por sí solos la información allí contenida por tratarse de documentos privados.

Al respecto, Chicoma y Zúñiga (2017) indican que para que una marca sea declarada como una marca notoriamente conocida debe tener una considerable difusión y un reconocimiento por parte de los consumidores y competidores de los sectores pertinentes de referencia. En ese sentido, precisan que lograr el reconocimiento de una marca notoriamente conocida no es una meta fácil de lograr, pues los titulares del signo deben acreditar y generar convicción sobre la condición de notoria de sus marcas, mediante la presentación de cuantiosas y sustanciales pruebas.

Para dar mayores alcances sobre este asunto, es preciso remitirnos a lo señalado por Pacón (1993) cuando menciona que en el origen de la notoriedad de la marca se encuentra siempre un uso intenso: publicidad, oferta de venta del artículo de marca y venta efectiva. Pero para que la notoriedad surja, es preciso que la marca intensamente usada sea reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial de la mercancía. Asimismo, señala que para atribuir a una marca el carácter de notoria basta que la marca goce de difusión en el círculo de consumidores interesados en la adquisición de productos idénticos o semejantes a aquellos que llevan sobre sí tal marca.

Ahora bien, avocándonos al caso en concreto, se observa que la Comisión consideró que no se podía reconocer el carácter notorio del nombre comercial toda vez que los medios probatorios aportados no resultaban suficientes. Es por ello que, al impugnar la resolución emitida en primera instancia, la opositora presentó medios probatorios adicionales con la finalidad de lograr este reconocimiento por parte de la autoridad.

Así, presentó un listado de las tiendas de SAGA FALABELLA en distintas ciudades del Perú y búsquedas en la plataforma Google. Teniendo en cuenta estos nuevos medios probatorios, sumados a los inicialmente presentados, permitieron que la Sala tuviera una valoración distinta, debido a que la Sala realizó la valoración de todos ellos en conjunto, a diferencia de la Comisión en donde se señaló que el medio probatorio consistía en un documento privado que no era suficiente en sí mismo para aportar indicios del carácter notorio del nombre comercial.

De ese modo, se aprecia que la Sala tomó en consideración todos los medios aportados para poder realizar una evaluación de ellos en su conjunto y no individualmente como hizo la Comisión, para finalmente determinar que el nombre comercial SAGA FALABELLA es ampliamente conocido y difundido con relación a actividades económicas relacionadas con la comercialización de prendas de vestir de la clase 25 de la Clasificación Internacional, además de ser un nombre comercial de uso extendido a nivel nacional, por lo que correspondía reconocerlo como un nombre comercial.

Haciendo énfasis en la motivación de la Sala, se advierte que se tomaron en consideración los factores listados en el artículo 228 de la Decisión 486 para determinar la notoriedad del nombre comercial SAGA FALABELLA. De esa manera, se puede verificar que uno de los factores que fue materia de aplicación fue la extensión geográfica de la utilización del signo dentro del Perú, lo que se obtuvo a partir del listado de tiendas en las que se aplicaba el nombre comercial en cuestión.

En esa línea, otro factor de aplicación fue el valor de la inversión efectuada para promover tanto el nombre comercial como los productos y servicios a los que se aplica, así como a los establecimientos. Además, se aplicó el factor de las cifras de ventas y de ingresos de la empresa respecto del nombre comercial cuya notoriedad se alegaba, a partir de los comprobantes de pago remitidos. De igual

manera, el estudio Brand Tracking permitió revelar el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente del Perú, al reflejar que se trataba de una tienda con la mayor recordación en el público objetivo.

En conclusión, podemos verificar que la Comisión no aplicó adecuadamente los criterios señalados en la normativa para realizar una correcta valoración de los medios probatorios que sí permitían reconocer el carácter notorio del nombre comercial.

3. Acerca del análisis pertinente que se debe realizar entre signos compuestos por elementos figurativos y denominativos, y los elementos que deben primar en la comparación.

En el presente caso, la Dirección determinó que el signo solicitado era susceptible de acceder a registro, puesto que no existía semejanza entre este y las marcas registradas y el nombre comercial de SAGA FALABELLA S.A. Ello debido a que, de la impresión en conjunto de los signos en conflicto, estos no solo presentaban diferencias gráficas y cromáticas, sino que también producían un impacto sonoro distinto al estar conformado por denominaciones distintas, lo cual determinaba que se produjera suficientes diferencias que permitían la coexistencia pacífica de estos sin incurrir en riesgo de confusión por parte del consumidor.


Como se detalló previamente, la opositora había sustentado su acción en la prohibición relativa de registro respecto de la familia de marcas de la cual era titular, así como del nombre comercial notoriamente conocido. Tratándose de una familia de marcas, la autoridad administrativa tuvo que realizar el examen comparativo entre cada marca componente de la familia con el signo solicitado.

Ahora, si bien es cierto que se realizó esencialmente un examen distinto respecto de cada marca, lo cierto es que la Comisión mantuvo en cada evaluación el mismo argumento, y esto es que la diferencia existente entre las marcas registradas y el signo solicitado recaía en el aspecto fonético, ya que el signo solicitado producía una pronunciación distinta a la que producían las marcas registradas. La Comisión señalaba que se advertía distinta extensión entre las denominaciones que conformaban los signos en conflicto pues en muchos casos las marcas registradas incluían términos adicionales y además, la inclusión de la segunda sílaba “LA” determinaba que los signos generaran un impacto fonético y gráfico diferente.

Por su parte, la Sala realizó un análisis disímil al que realizó la Comisión, en tanto que determinó que, de la apreciación de los signos en su conjunto, producían un impacto fonético similar, semejanza que era susceptible de generar riesgo de confusión en el consumidor.

En este escenario, corresponde analizar si el análisis realizado por la Comisión ha sido realizado de forma adecuada, o si lo ha sido el expuesto por la Sala, conforme a los criterios señalados en la norma, la jurisprudencia y aquellos recogidos en la doctrina.

En ese sentido, es preciso verificar si la impresión de conjunto que generan el signo solicitado y, en este caso, el nombre comercial, haría susceptible que se genere riesgo de confusión en el consumidor. Para ello, en el siguiente cuadro se puede realizar una primera aproximación a los signos en conflicto:

NOMBRE COMERCIAL	SIGNO SOLICITADO
SAGA FALABELLA	

De una comparación de ambos signos, se puede desprender que el signo solicitado se encuentra conformado por la denominación “FABELLA”, mientras que el nombre comercial se encuentra conformado por la denominación “SAGA FALABELLA”. Al respecto, se observa que la secuencia de vocales y consonantes de los signos confrontados son bastante similares. Así, la denominación del signo solicitado se encuentra íntegramente incluida en la denominación del nombre comercial.

Sobre este punto, es importante considerar las reglas básicas que considera el Tribunal Andino para determinar si existe semejanza entre los signos. Otero (2001) recoge cuatro criterios de utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, como se señala a continuación:

- a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, que implica la impresión que tiene el consumidor a partir de la visión general de la marca.

- b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, pues el consumidor analiza las marcas individualmente.
- c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto.
- d) Debe tenerse en cuenta más las semejanzas que las diferencias que existan en la parte de las marcas que se comparan, en donde la similitud general proviene de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

En el presente caso, tenemos que el nombre comercial se trata de un signo denominativo, mientras que el signo solicitado califica como una marca mixta, en tanto está conformada por elementos denominativos y elementos gráficos.

Con relación a la comparación entre marcas mixtas, en la Interpretación Prejudicial 84-IP-2015 se señala que la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación.

En tal sentido, el Tribunal indica que se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. De esta manera, si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación de signos denominativos.

En nuestro caso en particular, podemos advertir que el elemento de mayor relevancia en el signo solicitado lo constituye la denominación "FALABELLA" en el caso del nombre comercial, y "FABELLA" en el caso del signo solicitado, puesto que es el elemento que se encuentra en la posición predominante del nombre comercial, y es el único que conforma el signo solicitado, además de ser el que capta la atención al consumidor en la primera impresión.

Ahora bien, siguiendo lo dispuesto por el Tribunal Andino, corresponde realizar el cotejo de los signos conforme a las reglas dispuestas para la comparación de marcas denominativas, como sigue:

- a) La semejanza gráfico-fonética: Al respecto, se observa que el signo solicitado presenta la denominación "FABELLA". Por su parte, el nombre comercial presenta la denominación "FALABELLA". Al respecto, podemos ver que existe una secuencia similar de vocales y consonantes de ambas denominaciones, y si bien el nombre comercial incluye la segunda sílaba "LA", esto no supone un aspecto que genere diferencias entre los signos en conflicto. Debido a ello, ambos signos producen una pronunciación similar, y una impresión visual de conjunto semejante. En tal sentido, se verifica que existe semejanza entre los signos a nivel gráfico y fonético.

- b) La semejanza conceptual: los signos en conflicto no aluden a un significado en específico, por lo que este aspecto no es susceptible de ser evaluado. Sobre este aspecto, la Sala omitió realizar alguna precisión, mientras que la Comisión señaló que ambos signos se trataban de signos de fantasía por lo que no tenían un significado establecido, lo que contribuía a la diferencia entre ellos. No obstante, como hemos advertido previamente, la semejanza entre los signos es evidente, y a pesar que pudieran existir algunas diferencias entre ellos, estas son insuficientes para desvirtuar la semejanza hallada.

- c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva: Los signos confrontados no incluyen ni consisten en palabras genéricas ni descriptivas, por lo cual el análisis ha sido realizado sobre las palabras de mayor fuerza distintiva.

Considerando lo desarrollado en los párrafos precedentes, podemos advertir que, efectivamente, existe una semejanza entre los elementos denominativos relevantes que conforman los signos bajo análisis. Como vemos, esta conclusión no se produce a partir de una simple comparación entre los signos en conflicto, sino que se siguen criterios y reglas para poder realizar un examen adecuado.

Por lo expuesto, coincidimos con el análisis realizado por la Sala en este punto, en tanto consideró que existía una semejanza indiscutible entre los signos en conflicto, lo cual produciría que se genere un riesgo de confusión en el consumidor. Por tanto, correspondía denegar el registro del signo solicitado como determinó la Sala, en atención a la semejanza irrefutable con la marca registrada.

B. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS

En el presente caso J. L. D. P. solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación FABELLA para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Sin embargo, S.A.C.I. FALABELLA y SAGA FALABELLA S.A. formularon oposición en contra del registro del signo solicitado, toda vez que el primero es titular de la marca FALABELLA en Chile y el segundo es titular del nombre comercial SAGA FALABELLA y de la marca "F" en Perú, que distinguen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Por su parte S.A.C.I. FALABELLA sostiene que su marca registrada FALABELLA se vulneraría con el registro del signo FABELLA toda vez que resultan semejantes e identifican algunos de los mismos productos, razón por la cual se generaría riesgo de confusión en los consumidores. Además, la marca FALABELLA tiene amplio prestigio y reconocimiento, de modo que el registro del signo FABELLA implicaría un aprovechamiento indebido a costa de la marca ya registrada.

Por otro lado, SAGA FALABELLA S.A. alega que su nombre comercial SAGA FALABELLA resultaría vulnerado con el registro del signo FABELLA, pues, existe semejanza entre el primero y la segunda que generará riesgo de confusión en el mercado. Ahora bien, el nombre comercial SAGA FALABELLA es un signo notoriamente conocido que distingue productos idénticos a los que distingue el signo solicitado FABELLA, razón por la cual el registro de este último incurre en causal de prohibición.

En razón de lo anteriormente expuesto, para resolver la presente causa, corresponde determinar lo siguiente: 1. Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado FABELLA y la marca FALABELLA; 2. Si el nombre comercial SAGA FALABELLA ostenta la calidad de notoriamente conocida; y, 3. Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado FABELLA y el nombre comercial SAGA FALABELLA.

Al respecto debe considerarse lo siguiente:

En cuanto al signo solicitado FABELLA y la marca FALABELLA

1. En principio, para verificar si el signo solicitado FABELLA es susceptible, o no, de registro debemos precisar la naturaleza del signo con el cual se le comparará. Como podemos identificar, el signo en comparación es FALABELLA una marca, razón por la cual se debe recurrir al literal a) del artículo 136° de la Decisión N° 486 que prescribe lo siguiente: *“no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (...)”*.
2. Ahora bien, corresponde examinar si se configura un riesgo de confusión entre el signo solicitado FABELLA y la marca registrada FALABELLA. Para ello resulta necesario identificar si los signos en discusión presentan semejanzas gráficas o fonéticas y, además, si los productos o servicios son semejantes. Asimismo, tener en cuenta que la protección de la marca es a través del registro, lo cierto es que este supuesto sí se contempla, pues, FALABELLA sí está registrado.
3. Gráficamente el signo solicitado se representa a través de la denominación FABELLA que contiene un rectángulo de fondo y una línea horizontal en color rojo, mientras que la marca registrada se representa a través de la denominación FALABELLA sin contener aspectos adicionales. Razón por la cual no existe semejanza gráfica entre el signo solicitado y la marca registrada.
4. Fonéticamente el signo solicitado FABELLA contiene los elementos F-A-B-E-L-L-A que presentan una pronunciación y entonación semejante a la marca registrada FALABELLA que contiene los elementos F-A-L-A-B-E-L-L-A. Aunque el signo solicitado no contenga la sílaba “LA”, su pronunciación y entonación resulta semejante a la marca registrada.
5. Asimismo, tanto el signo solicitado pretende distinguir productos de la Clase 25 Nomenclatura Oficial que también los distingue la marca registrada. De ese modo, se verifica que existe semejanza entre los signos en cuestión y, en consecuencia, riesgo de confusión, pues, se dedican a actividades similares.

En cuanto al signo solicitado FABELLA y el nombre comercial SAGA FALABELLA

6. Para verificar si el signo solicitado resulta susceptible de registro es necesario identificar la naturaleza del signo con el cual se comparará. Al respecto, el signo con el cual se comparará es el nombre comercial SAGA FALABELLA. Por ello se debe recurrir al numeral b) del artículo 136° de la Decisión N° 486 que prescribe lo siguiente: *“no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación (...)”*.
7. En razón de la prohibición de registro estipulada en el precitado dispositivo normativo, resulta necesario tomar en consideración la protección de un nombre comercial. Al respecto, el artículo 86° del Decreto Legislativo N° 1075 prescribe lo siguiente: *“en los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal”*.
8. En buena cuenta para determinar si el signo solicitado FABELLA es posible de registro se debe verificar que el nombre comercial SAGA FALABELLA sea notoriamente conocido, en el hipotético que no lo sea procede el registro del signo solicitado; en el hipotético que el nombre comercial sí califique como signo notoriamente conocido se debe verificar que el mismo sea semejante con el signo solicitado para impedir el registro, caso contrario procede el registro del signo solicitado.
9. Al respecto, el nombre comercial SAGA FALABELLA posee diversos locales utilizando la denominación SAGA FALABELLA ubicados en Lima y Callao, entre otras ciudades del Perú. La afirmación anterior se acredita a través de las boletas de venta, las verificaciones vía web y mediante las fotografías de los locales comerciales. En virtud a ello se verifica que el nombre comercial SAGA

FALABELLA califica como notoriamente conocido, es decir, sí se encuentra protegido.

10. Al verificar la notoriedad del nombre comercial SAGA FALABELLA, corresponde precisar si existe semejanza entre el signo en referencia y el signo solicitado. Concretamente si existe semejanza gráfica o fonética y entre los signos en conflicto.
11. Ahora bien, gráficamente el signo solicitado FABELLA presente rasgos que tergiversan la semejanza con el nombre comercial SAGA FALABELLA, pues, el primero tiene cromáticos adicionales. Además, la denominación del primero es únicamente FABELLA mientras que la denominación del segundo tiene un adicional de SAGA, lo cual no permite asemejarlos. Fonéticamente el signo solicitado no contiene el término SAGA; sin embargo, el signo solicitado sí se encuentra dentro del nombre comercial en la medida que FABELLA y FALABELLA presentan semejanza en la pronunciación y entonación.
12. Asimismo, el signo solicitado pretende distinguir productos de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial, productos que ya son distinguidos por el nombre comercial SAGA FALABELLA. En ese sentido, por la existencia de notoriedad del nombre comercial y semejanzas fonéticas y de clase entre los signos en controversia, corresponde denegar el registro de signo solicitado FABELLA, pues, incurre en causal de prohibición.
13. En atención a todo lo anteriormente expuesto, la resolución expedida por la Comisión de Signos Distintivos no ha realizado un debido análisis de los medios probatorios, pues, no ha tomado en cuenta que el signo solicitado presenta semejanzas con la marca FALABELLA registrada al desestimar los medios probatorios que acreditarían tal situación. Además, no ha reparado en el carácter de notoriedad que posee el nombre comercial SAGA FALABELLA y las semejanzas entre el referido nombre comercial y el signo solicitado. Razón por la que discrepo del mismo.
14. Lo cierto es que sí me encuentro de acuerdo con la parte considerativa y resolutive de la resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual por el debido análisis de los medios probatorios y conexión normativa.

IV. CONCLUSIONES

Habiendo realizado el análisis del presente caso respecto a los pronunciamientos emitidos en ambas instancias administrativas, debo manifestar que me encuentro conforme con lo resuelto por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, en tanto que se verificó que se configuraba riesgo de confusión indirecta entre el signo solicitado y la marca registrada y nombre comercial, denegando de forma acertada el registro del signo.

Asimismo, debo manifestar lo siguiente:

- La autoridad administrativa debe realizar un análisis minucioso del uso del nombre comercial, cuando este sea materia de evaluación, y determinar cuál es el ámbito de protección del mismo, pues ello puede afectar la evaluación comparativa que se realice posteriormente.
- La valoración de los medios probatorios que aporten los administrados para el reconocimiento del carácter notorio del signo distintivo debe realizarse de manera conjunta pues todos ellos persiguen la misma finalidad y por tanto se encuentran relacionados.
- Los criterios contenidos en la normativa y la jurisprudencia deben ser aplicados de forma pertinente, dependiendo del caso en concreto.

V. BIBLIOGRAFÍA

- Arana Courrejolles, María del Carmen (2017) *La protección jurídica de los signos distintivos: marcas, nombres y lemas comerciales*. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.
- Chicoma Tuesta, S. y Zúñiga, M. (2017) Diferencias entre las marcas notorias y las marcas renombradas. A propósito de la STC Exp. N° 08506-2013-PA/TC (marca G-KRISTAL vs. Marca CRISTAL). *Actualidad Jurídica* (283), 147-159.
- Gómez Apac, H. y Rodríguez Noblejas, K. (2019) Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Junio 2016 – Junio 2019). *Propiedad intelectual, libre competencia, comercio internacional, derecho tributario, telecomunicaciones, transporte y minería ilegal*. Quito, Ecuador: Editorial San Gregorio S.A.
- Pacón, A. (1993) Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación. *Derecho PUCP* (47), 303-384.
- Otero Lastres, J. (2001) *Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena*. Lima, Perú: Revista Jurídica del Perú.

VI. ANEXOS


- Resolución N° 2647-2017/TPI-INDECOPI emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

FALABELLA (Certificado N° [REDACTED]), SAGA FALABELLA F y logotipo (Certificado N° [REDACTED]), SAGA FALABELLA.EXPRESS y logotipo (Certificado N° [REDACTED]), F y logotipo (Certificado N° [REDACTED]), F. MA y logotipo (Certificado N° [REDACTED]), VIAJES SAGA FALABELLA (Certificado N° [REDACTED]) y SAGA FALABELLA DUTY FREE F. y logotipo (Certificado N° [REDACTED]), que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

- Es titular de los nombres comerciales SAGA FALABELLA y  que identifican actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- Cuenta con una familia de marcas en torno a la denominación SAGA FALABELLA, dicha familia de marcas ha sido reconocida en la Resolución N° 3044-2015/CSD-INDECOPI de fecha 26 de octubre de 2015, correspondiente al Expediente N° 532570-2013².
- El signo solicitado, las marcas registradas y sus nombres comerciales son semejantes e identifican algunos de los mismos productos, motivo por el cual el registro del signo solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
- El signo solicitado incurre en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, toda vez que la opositora es titular de dos nombres comerciales notoriamente conocidos para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- Solicitó que se declare la confidencialidad sobre algunos de los medios probatorios que adjunta.

Con fecha 21 de diciembre de 2015, S.A.C.I. Falabella (Chile) formuló oposición al registro del signo solicitado, manifestando lo siguiente:

- Es titular de la marca FALABELLA (Certificado N° [REDACTED]), que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- El signo solicitado y su marca registrada son semejantes e identifican algunos de los mismos productos, motivo por el cual el registro del signo solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

² Solicitud de registro de la marca de producto FALA VESTIMOS TU IMAGEN y logotipo para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, presentada por Organizaciones Fala S.A.C., ante la cual, Saga Falabella S.A. formuló oposición.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

- La marca FALABELLA tiene amplio prestigio y reconocimiento en Chile, dicha condición ha sido reconocida en la Resolución N° 2068-95-INDECOPI-TDCPI, tramitada bajo Expediente N° 266481-1995.
- Si es que el signo solicitado accede a registro, la notoriedad de su marca correría riesgo de dilución, grave riesgo de asociación y aprovechamiento indebido de la misma (sic.).

Mediante proveído de fecha 15 de enero de 2016, la Secretaria Técnica de la Comisión de Signos Distintivos requirió a S.A.C.I. Falabella para que cumpla con indicar cuales son las marcas sobre las cuales alega notoriedad, bajo apercibimiento de no considerarse como fundamento de la oposición la notoriedad invocada.

Mediante proveído de fecha 29 de febrero de 2016, la Secretaria Técnica de la Comisión de Signos Distintivos tuvo por no absuelto el mandato de fecha 15 de enero de 2016, toda vez que el mismo fue absuelto fuera de plazo³ y en consecuencia dejó constancia que no se considerará como fundamento de la oposición la notoriedad invocada por S.A.C.I. Falabella.

Mediante proveído de fecha 1 de abril de 2016, la Secretaria Técnica de la Comisión de Signos Distintivos declaró reservado y confidencial el Resumen del Estudio Brand Tracking Saga Falabella Medición 2015 –III (Lima Trujillo), presentado por Saga Falabella S.A.

Con fecha 14 de abril de 2016, [REDACTED] absolvió el traslado de la oposición formulada por S.A.C.I. Falabella., manifestando que plantea excepción de legitimidad para obrar, toda vez que el poder presentado por S.A.C.I. Falabella carece de las formalidades exigidas por ley.

Mediante proveído de fecha 8 de junio de 2016, la Secretaria Técnica de la Comisión de Signos Distintivos declaró reservado y confidencial la información contenida en el CD, respecto a únicamente el documento denominado “Estrategia Publicitaria (periodicidad y frecuencia de la difusión de las piezas publicitarias)”, presentado por Saga Falabella S.A.

³ Con fecha 28 de enero, S.A.C.I. Falabella señaló diversas marcas sobre las cuales alegó su presunta notoriedad.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

Mediante proveído de fecha 26 de agosto de 2016, la Secretaria Técnica de la Comisión de Signos Distintivos declaró reservado y confidencial los documentos Declaración de ingresos por venta por la comercialización de productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial y Declaración Jurada emitida por Starcom – Central de Medios por montos de dinero invertidos en publicidad por la Saga Falabella S.A.⁴.









Con fecha 25 de julio de 2016, [REDACTED] absolvió el traslado de la oposición formulada por Saga Falabella S.A., señalando que:

- El signo solicitado FABELLA y logotipo no resulta confundible con las marcas registradas y nombres comerciales alegados por la opositora, por lo que no existe riesgo de confusión.
- En el caso del nombre FABELLA, el mismo hace referencia a los asentamientos precarios de vivienda, mientras que la denominación FALABELLA hace alusión al apellido del fundador de la empresa opositora.

Mediante Resolución N° 2364-2016/CSD-INDECOPI de fecha 5 de setiembre de 2016, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADAS las oposiciones formuladas por S.A.C.I. Falabella y Saga Falabella S.A. y OTORGÓ el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

- **Respecto a la oposición formulada por S.A.C.I. Falabella**
- **Cuestión Previa**
- **Sobre la excepción de legitimidad para obrar**
- S.A.C.I. Falabella ha cumplido con las formalidades conforme a ley para presentar oposición en el presente procedimiento administrativo mediante representante legal.
- **Respecto al riesgo de confusión**
- Si bien los signos bajo análisis son semejantes, los mismos se encuentran referidos a productos no vinculados, en consecuencia, se determina que el otorgamiento del signo solicitado no será susceptible de producir confusión en el público consumidor
- **Respecto a la oposición formulada por Saga Falabella S.A.**
- **Familia de marcas alegada por la opositora**
- Es posible reconocer una familia de marcas a favor de la opositora, en torno a la denominación SAGA FALABELLA.

⁴ Con fecha 12 de abril de 2016, Saga Falabella S.A. presentó un escrito solicitando que la autoridad administrativa reevalúe y declare la confidencialidad de sus documentos presentados.



- **Del uso de los nombres comerciales alegados por la opositora**
- **Respecto del nombre comercial** 
- De la evaluación de los medios probatorios presentados, los mismos resultan insuficientes para demostrar el uso del nombre comercial alegado.
- **Respecto del nombre comercial SAGA FALABELLA**
- Se ha acreditado el uso continuo del nombre comercial SAGA FALABELLA y con anterioridad al inicio del presente procedimiento, para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de prendas de vestir en general de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- **Respecto a la notoriedad de los nombres comerciales SAGA FALABELLA y** 
- **Respecto del nombre comercial** 
- No corresponde emitir pronunciamiento sobre el alegado carácter de notoriamente conocido, toda vez que no ha acreditado tener derecho alguno sobre el mismo, al no demostrarse su uso.
- **Respecto del nombre comercial SAGA FALABELLA**
- Evaluados los medios probatorios en su conjunto, se concluye que la opositora no ha logrado acreditar que el nombre comercial SAGA FALABELLA ostente el carácter de notoriamente conocido en el Perú o en alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.
- **Respecto al riesgo de confusión**
- No obstante, los signos bajo análisis distinguen los mismos productos, dado que no resultan semejantes, éstos no generarán riesgo de confusión en el público consumidor.
- **Consideración final**
Se ha tenido a la vista la marca FALABELLA (Certificado N° ) , FALABELA (Certificado N° ) , FALABELLA y logotipo (Certificado N° ) FALLABELA (Certificado N° ) y FALABELLA y logotipo (Certificado N° ) con las cuales el signo solicitado no resulta confundible.

Con fecha 4 de octubre de 2016, Saga Falabella S.A. interpuso recurso de apelación, señalando que:

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI



EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD


- Es titular del nombre comercial , el cual ha venido usándose para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- Sus nombres comerciales  y SAGA FALABELLA son notoriamente conocidos.
- El signo solicitado incurre en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a), b) y h) de la Decisión.

Adjuntó medios probatorios adicionales.

Con fecha 7 de octubre de 2016, Saga Falabella S.A. presentó un escrito mediante el cual adjunta un listado de los locales comerciales de su empresa, obtenido de su página web en el 2009. Asimismo, señaló que el referido listado fue presentado en su momento en el Expediente N° 391664-2009⁵.


Con fecha 2 de noviembre de 2016, S.A.C.I. Falabella interpuso recurso de apelación, señalando que:

- El signo solicitado FABELLA y logotipo resulta confundible con su marca FALABELLA (Certificado N° .
- Su marca FALABELLA (Certificado N°  posee un extenso grado de conocimiento y difusión en el público consumidor, el cual ha sido reconocido anteriormente mediante Resolución N° 2068-95-INDECOPI-TDCPI, tramitada bajo Expediente N° 266481-1995.





Con fecha 30 de enero de 2017,  absolvió el traslado de las apelaciones interpuestas, señalando que el signo solicitado FABELLA y logotipo no resulta confundible con las marcas registradas y nombres comerciales alegados por las opositoras.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si el signo solicitado FABELLA y logotipo resulta confundible con la marca registrada FALABELLA (Certificado N°  de S.A.C.I. Falabella y con las


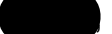
⁵ Mediante dicho expediente, Saga Falabella S.A. (Perú) interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial y por actos de competencia desleal en las modalidades de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena contra Naciby Nadia Núñez Seif, Corporación Beirut S.A.C.

- marcas base de la presente oposición registradas a favor de Saga Falabella S.A.
- b) Si la opositora Saga Falabella S.A. ha acreditado el uso de su nombre comercial  y de ser el caso:
- El ámbito de influencia económica de los nombres comerciales SAGA FALABELLA y .
 - Si el signo solicitado FABELLA y logotipo resulta confundible con los nombres comerciales SAGA FALABELLA y .
- c) Si los nombres comerciales SAGA FALABELLA y, de ser el caso, , tienen la calidad de notoriamente conocidos; y, de ser el caso, si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

- a) La opositora, S.A.I.C. Falabella (Chile) es titular de las siguientes marcas registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial:
- La denominación FALABELLA, que distingue vestido, calzados y sombrerería, inscrita con Certificado N°  vigente desde el 9 de febrero de 1996 hasta el 9 de febrero de 2026, la cual es base de la presente oposición.
 - La denominación FALABELLA y logotipo, según modelo adjunto, que distingue vestidos, calzados y sombrerería, inscrita con Certificado N°  vigente desde el 13 de diciembre de 1999 hasta el 13 de diciembre de 2019.



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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

- La denominación FALABELLA y logotipo, según modelo adjunto, que distingue vestidos, calzados y sombrerería, inscrita con Certificado N° [REDACTED] vigente desde el 13 de diciembre de 1999 hasta el 13 de diciembre de 2019.



- La denominación FALAVELLA, que distingue prendas de vestir, vestidos, calzados y sombrerería, inscrita con Certificado N° [REDACTED] vigente desde el 19 de enero de 2000 hasta el 19 de enero de 2020.
 - La denominación FALABELA, que distingue prendas de vestir, vestidos, calzados y sombrerería, inscrita con Certificado N° [REDACTED] vigente desde el 19 de enero de 2000 hasta el 19 de enero de 2020.
 - La denominación FALLABELA, que distingue prendas de vestir, vestidos, calzados y sombrerería, inscrita con Certificado N° [REDACTED] vigente desde el 19 de enero de 2000 hasta el 19 de enero de 2020.
- b) La opositora, Saga Falabella S.A. (Perú) es titular y/o obtuvo el registro de las siguientes marcas registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial:

- El logotipo conformado por la denominación FONOCOMPRAS escrita en letras características, el diseño de un auricular, un número telefónico y las frases EXCLUSIVO PARA CLIENTES CMR SAGA FALABELLA, conforme al modelo adjunto, que distingue vestidos, calzados y sombrerería, inscrito con Certificado N° [REDACTED] vigente desde el 28 de diciembre de 2001 hasta el 28 de diciembre de 2021.



FONOCOMPRAS
0-801-1-2222
exclusivo para clientes CMR

saga falabella

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

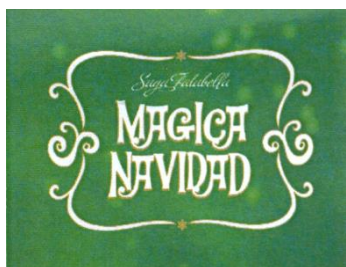
RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

- El logotipo conformado por la denominación SAGA FALABELLA escrita en letras características en color blanco, debajo se aprecia la denominación MAGICA NAVIDAD escrita en letras características en color blanco con sombra de color dorado; todo dentro de una figura irregular con bordes característicos de color blanco con dos estrellas de color dorado situadas al medio de los lados superior e inferior, todo sobre un fondo rojo con bolitas en color rojo menos intenso; conforme al modelo, que distinguía vestidos, calzados y sombrerería, inscrito con Certificado N° [REDACTED] la cual estuvo vigente desde el 5 de mayo de 2006 hasta el 5 de mayo de 2016. Actualmente la referida marca se encuentra caduca.



- El logotipo conformado por la denominación SAGA FALABELLA escrita en letras características en color blanco, debajo se aprecia la denominación MAGICA NAVIDAD escrita en letras características en color blanco con sombra de color dorado; todo dentro de una figura irregular con bordes característicos de color blanco con dos estrellas de color dorado situadas al medio de los lados superior e inferior, todo sobre un fondo verde con bolitas de color verde menos intenso; conforme al modelo, que distinguía vestidos, calzados y sombrerería, inscrito con Certificado N° [REDACTED] la cual estuvo vigente desde el 26 de mayo de 2006 hasta el 26 de mayo de 2016. Actualmente la referida marca se encuentra caduca.



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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

- El logotipo conformado por la denominación SAGA FALABELLA escrita en letras características en color blanco, debajo se aprecia la denominación MAGICA NAVIDAD escrita en letras características en color blanco con sombra de color dorado; todo dentro de una figura irregular con bordes característicos de color blanco con dos estrellas de color dorado situadas al medio de los lados superior e inferior, todo sobre un fondo de líneas que asemejan la textura de un tronco en color verde; conforme al modelo, que distinguía vestidos, calzados y sombrerería, inscrito con Certificado N° [REDACTED] la cual estuvo vigente desde el 23 de mayo de 2006 hasta el 23 de mayo de 2016. Actualmente la referida marca se encuentra caduca.



- La marca de producto constituida por la denominación REMATE TOTAL SAGA FALABELLA, que distingue vestido, calzado, sombrerería y gorras, inscrita con Certificado N° [REDACTED] vigente desde el 7 de febrero de 2002 hasta el 7 de febrero de 2022.
- La marca de producto constituida por la denominación SAGA FALABELLA en letras características, sobre la letra F estilizada en color plateado, conforme al modelo, que distingue vestido, calzado y sombrerería, inscrita con Certificado N° [REDACTED] vigente desde el 17 de abril de 2001 hasta el 17 de abril de 2021.



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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

- La marca de producto constituida por la denominación SAGA FALABELLA. y debajo la denominación EXPRESS, ambas escritas en letras características de color blanco, todo dentro de una figura rectangular de color verde; conforme al modelo, que distingue vestidos, calzados y sombrerería, inscrita con Certificado N° [REDACTED] vigente desde el 31 de julio de 2007 hasta el 31 de julio de 2017⁶.



- El logotipo conformado por la figura de una F estilizada con líneas diagonales de colores rojo, verde y blanco, y la figura de un punto en espiral de colores rojo y blanco; todo sobre un fondo verde; conforme al modelo, que distinguía vestidos, calzados, sombrerería, inscrito con Certificado N° [REDACTED] la cual estuvo vigente desde el 2 de junio de 2006 hasta el 2 de junio de 2016. Actualmente la referida marca se encuentra caduca.



- La letra F estilizada dentro de la figura de un corazón, acompañada de la denominación MÁ escrita en letras características; conforme al modelo, que distinguía vestidos, calzados, sombrerería, inscrito con Certificado N° [REDACTED] la cual estuvo vigente desde el 25 de mayo de 2006 hasta el 25 de mayo de 2016. Actualmente la referida marca se encuentra caduca.



⁶ Conforme a lo establecido en el artículo 153 de la Decisión 486, el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD


- La marca de producto constituida por la denominación VIAJES SAGA FALABELLA, que distingue vestido, calzado, sombrerería y demás, inscrita con Certificado N° [REDACTED] vigente desde el 30 de noviembre de 2000 hasta el 30 de noviembre de 2020.
- El logotipo conformado por la denominación SAGA FALABELLA DUTY FREE (sin reivindicar la frase DUTY FREE); conforme al modelo adjunto, que distinguía vestidos, calzados y sombrerería, inscrito con Certificado N° [REDACTED] la cual estuvo vigente desde el 2 de junio de 2006 hasta el 2 de junio de 2016. Actualmente la referida marca se encuentra caduca.



2. Cuestiones previas

Extremos Apelados

Mediante Resolución N° 2364-2016/CSD-INDECOPI de fecha 5 de setiembre de 2016, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADAS las oposiciones formuladas y OTORGÓ el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

- Respecto a la oposición formulada por S.A.C.I. Falabella
 - a) Declaró INFUNDADA la oposición formulada por S.A.C.I. Falabella, toda vez que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, al no existir riesgo de confusión entre el signo solicitado FABELLA y logotipo y la marca registrada FALABELLA (Certificado N° [REDACTED]).
- Respecto a la oposición formulada por Saga Falabella S.A.
 - b) Saga Falabella S.A. cuenta con una familia de marcas a su favor.
 - c) La opositora no ha acreditado el uso del signo  como nombre comercial.
 - d) Se ha acreditado el uso continuo del nombre comercial SAGA FALABELLA y con anterioridad al inicio del presente procedimiento, para distinguir

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

actividades económicas relacionadas con la comercialización de prendas de vestir en general de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

- e) Declaró INFUNDADA la oposición formulada por Saga Falabella S.A., toda vez que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, al no existir riesgo de confusión entre el signo solicitado FABELLA y logotipo, el nombre comercial SAGA FALABELLA y las marcas registradas a su favor que también sustentan su oposición.
- f) Declaró INFUNDADA la oposición formulada en el extremo en el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, toda vez que el nombre comercial SAGA FALABELLA no resulta notorio.

Ante dicha resolución, ambas opositoras interpusieron recursos de apelación cuestionando la citada resolución.

En ese sentido, se advierte que los extremos que señalaron que Saga Falabella S.A. cuenta con una familia de marcas en torno a la denominación SAGA FABELLA y que ésta acreditó el uso del nombre comercial SAGA FALABELLA han quedado consentidos, por lo que no corresponde a la Sala pronunciarse al respecto.

Algunos registros de las marcas base de oposición de Saga Falabella S.A. se encuentran caducos

De la revisión del Informe de Antecedentes, se aprecia que los registros de las marcas:

- MAGICA NAVIDAD SAGA FALABELLA y logotipo (Certificado N° [REDACTED])
- MAGICA NAVIDAD SAGA FALABELLA (Certificado N° [REDACTED])
- MAGICA NAVIDAD SAGA FALABELLA (Certificado N° [REDACTED])
- REMATE TOTAL SAGA FALABELLA (Certificado N° [REDACTED])
- F y logotipo (Certificado N° [REDACTED])
- F. MA y logotipo (Certificado N° [REDACTED])
- SAGA FALABELLA DUTY FREE F. y logotipo (Certificado N° [REDACTED])

Se encuentran caducos, en ese sentido, carece de objeto pronunciarse sobre el riesgo de confusión entre el signo solicitado y las referidas marcas registradas. No obstante, ello esta Sala deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado FABELLA y logotipo y las demás marcas registradas vigentes,

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

que también fueron sustento de las oposiciones formuladas contra la presente solicitud de registro.

Principio de Preclusión

En su recurso de apelación, S.A.C.I. Falabella ha manifestado que su marca registrada FALABELLA (Certificado N° [REDACTED]) posee un extenso grado de conocimiento y difusión en el público consumidor, dando entender que su marca registrada tiene la calidad de notoriamente conocida.

Al respecto, conviene en precisar que se entiende por Principio de Preclusión – *también llamado de eventualidad* – la división del proceso en una serie de momentos o periodos fundamentales, que algunos han calificado de compartimentos estancos, en los cuales se reparte el ejercicio de la actividad procesal de las partes y del juez de manera que determinados actos deben corresponder a determinado periodo, fuera del cual no pueden ser ejercitados y si se ejecutan no tienen valor. Es una limitación que puede ser perjudicial para la parte que por cualquier motivo deja de ejercitar oportunamente un acto de importancia para la suerte del litigio, pero viene a ser el precio que el proceso paga por una relativa rapidez en su tramitación. De ahí la noción de las cargas procesales⁷.

El artículo 149.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444⁸ - Ley del Procedimiento Administrativo General señala que la preclusión por el

⁷ Devis Echandía, Teoría General del Proceso, Editorial Universo, Buenos Aires, 1984, Tomo I, p. 38. Respecto a las cargas procesales, Echandía señala que se caracterizan porque emanan de normas procesales, son de derecho público, surgen en ocasión del proceso y no pueden exigirse coercitivamente. Además, sólo surgen para las partes y algunos terceros y su no ejercicio acarrea consecuencias procesales desfavorables que pueden repercutir sobre los derechos que se discuten en el proceso. Entre las cargas procesales se encuentra la de contestar la demanda. Ver. p. 13.

⁸ Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General

Artículo 149.- Efectos del vencimiento del plazo

149.1 El plazo vence el último momento del día hábil fijado, o anticipadamente, si antes de esa fecha son cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido.

149.2 Al vencimiento de un plazo improrrogable para realizar una actuación o ejercer una facultad procesal, previo apercibimiento, la entidad declara decaído el derecho al correspondiente acto, notificando la decisión.

149.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afectada de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo.

149.4 La preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales, y en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses divergentes, deba asegurárselas tratamiento paritario.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales y en aquellos que, por existir dos o más administrados con intereses divergentes, deba asegurarseles tratamiento paritario.

En el procedimiento administrativo de solicitud de registro existen actos procesales que deben llevarse a cabo en determinados plazos establecidos por la ley, bajo sanción de ser declarados inadmisibles, como por ejemplo: la presentación de oposiciones. Así, de acuerdo al artículo 136 de la Decisión 486, las oposiciones deben formularse en el plazo de 30 días hábiles contado desde la publicación de la solicitud de registro⁹.

Cabe precisar que la figura de la preclusión no impide al opositor presentar, con posterioridad a su oposición y hasta que se emita resolución en Primera Instancia, escritos destinados a ampliar, probar o desarrollar las causales de denegatoria alegadas en su oposición, lo que impide es invocar nuevas causales de denegatoria, puesto que ello constituiría prácticamente formular una nueva oposición, esta vez, fuera del plazo de ley.

Teniendo en cuenta el marco legal expuesto, S.A.C.I. Falabella tuvo un plazo de 30 días hábiles, contado a partir de la fecha de publicación de la solicitud de registro presentada por [REDACTED] para formular todos los argumentos que sustenten su oposición.

Dentro de dicho plazo, la opositora fundamentó su oposición únicamente en el eventual riesgo de confusión entre el signo solicitado y su marca registrada FALABELLA (Certificado N° [REDACTED]).

En conclusión, cabe indicar que, en virtud del Principio de Preclusión, no corresponde que la Sala se pronuncie, en Segunda Instancia, sobre el nuevo argumento esgrimido por la opositora, respecto a que si el signo solicitado se encuentra incurso en la causal establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, toda vez que su marca registrada FALABELLA (Certificado N° [REDACTED]) es notoriamente conocida. De hacerlo no solo se vulneraría el principio de preclusión, sino que se atentaría contra el derecho de defensa¹⁰ de la otra parte, quien vería recortado su derecho de poder cuestionar ante otra instancia

⁹ Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

¹⁰ Artículo 139 inciso 14) de la Constitución Política del Perú de 1993.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

administrativa el fallo expedido por la anterior, situación que, en este caso, se produciría por el hecho de que la Sala (que es la última instancia administrativa) estaría emitiendo un pronunciamiento respecto de cuestiones que no fueron analizadas previamente por la Comisión de Signos Distintivos.

3. Determinación del riesgo de confusión

La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca¹¹.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486¹² realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-2005¹³, en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad”.

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir”.

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza

¹¹ Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...).”

¹² Ver nota 11.

¹³ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-2005¹⁴, el Tribunal Andino estableció que: “Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate”.

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.

¹⁴ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 del 7 de diciembre del 2005.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

3.1. Respecto de los productos

Respecto de las marcas registradas FALABELLA (Certificado N° [REDACTED] de S.A.C.I. Falabella; FONOCOMPRAS EXCLUSIVO PARA CLIENTES CMR SAGA FALABELLA y logotipo (Certificado N° [REDACTED], REMATE TOTAL SAGA FALABELLA (Certificado N° [REDACTED], SAGA FALABELLA F y logotipo (Certificado N° [REDACTED], SAGA FALABELLA.EXPRESS y logotipo (Certificado N° [REDACTED], VIAJES SAGA FALABELLA (Certificado N° [REDACTED] de Saga Falabella S.A.

En el presente caso, teniendo en consideración los productos a los que están referidos los signos objeto de análisis, se advierte que están destinados a identificar los mismos productos, a saber: prendas de vestir / vestido, calzado / calzados, artículos de sombrerería / sombrerería en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

3.2. Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-2005¹⁵ y 156-IP-2005¹⁶.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se

¹⁵ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre de 2005.

¹⁶ Ver nota 5.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo a la legislación nacional, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

- a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
- b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Conforme lo señala Fernández - Novoa¹⁷, *“...a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”*.

Señala que *“de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”*; precisando que *“cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo.”* Considera que la primacía de esta pauta se basa en que *“a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (...) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la*

¹⁷ Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que algunos de los signos bajo análisis son de naturaleza mixta, deberá establecerse cuál es el elemento relevante que determine su impresión en conjunto en cada uno de ellos.

Así, en el signo solicitado FABELLA y logotipo, se advierte que, resulta relevante tanto el aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores solicitarán los productos en el mercado; como el aspecto gráfico, debido a la combinación de elementos figurativos y cromáticos que lo conforman, tal como se aprecia a continuación:



Respecto a las marcas registradas FONOCOMPRAS EXCLUSIVO PARA CLIENTES CMR SAGA FALABELLA y logotipo (Certificado N° [REDACTED]), SAGA FALABELLA F y logotipo (Certificado N° [REDACTED]), SAGA FALABELLA.EXPRESS y logotipo (Certificado N° [REDACTED]), se advierte que, resulta relevante tanto el

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores solicitarán los productos en el mercado; como el aspecto gráfico, debido a la combinación de elementos figurativos y cromáticos que lo conforman, tal como se aprecia a continuación:



Previamente al examen comparativo, conviene señalar que en las denominaciones compuestas por más de un término es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o es el que sirve para determinar la impresión en conjunto. Lo anterior sólo se puede determinar en cada caso concreto y viendo la particular formación de la denominación compuesta de que se trata.

En el caso de las marcas registradas FONOCOMPRAS EXCLUSIVO PARA CLIENTES CMR SAGA FALABELLA y logotipo (Certificado N° [REDACTED]) y SAGA FALABELLA.EXPRESS y logotipo (Certificado N° [REDACTED]), el elemento denominativo relevante está conformado por la denominación SAGA FALABELLA, toda vez que los términos FONOCOMPRAS, EXCLUSIVO PARA CLIENTES CMR y EXPRESS además de que, por su tamaño y disposición, ocupan un lugar secundario dentro del signo, informan sobre los canales de venta, la accesibilidad y facilidad con que se podrá adquirir los productos que identifican y el público a los cuales están dirigidos los mismos, resultando ser denominaciones descriptivas para los productos que identifica en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por lo que los mismos no serán tomados en cuenta al momento de efectuar el examen comparativo.

Por otro lado, en las marcas denominativas registradas REMATE TOTAL SAGA FALABELLA (Certificado N° [REDACTED]) y VIAJES SAGA FALABELLA (Certificado N° [REDACTED]), el elemento denominativo relevante está conformado por la

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

denominación SAGA FALABELLA, puesto que la denominación REMATE TOTAL informa respecto a las ofertas o reducción de precios que se le atribuyen a determinados productos por cierto tiempo; mientras que la denominación VIAJES hace referencia al uso particular o finalidad que tendrá una determinada prenda de vestir, resultando ser denominaciones descriptivas para los productos que identifica en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por lo que los mismos no serán tomados en cuenta al momento de efectuar el examen comparativo.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado FABELLA y logotipo y los elementos relevantes de las marcas registradas FALABELLA (Certificado N° [REDACTED] de S.A.C.I. Falabella; FONOCOMPRAS EXCLUSIVO PARA CLIENTES CMR **SAGA FALABELLA** y logotipo (Certificado N° [REDACTED], REMATE TOTAL **SAGA FALABELLA** (Certificado N° [REDACTED], SAGA FALABELLA F y logotipo (Certificado N° [REDACTED], **SAGA FALABELLA.EXPRESS** y logotipo (Certificado N° [REDACTED], VIAJES **SAGA FALABELLA** (Certificado N° [REDACTED] de Saga Falabella S.A., se advierte lo siguiente:

Respecto de las marcas registradas FALABELLA (Certificado N° [REDACTED] de S.A.C.I. Falabella; REMATE TOTAL **SAGA FALABELLA** (Certificado N° [REDACTED], VIAJES **SAGA FALABELLA** (Certificado N° [REDACTED]

- Gráficamente, el signo solicitado contiene elementos figurativos y cromáticos adicionales mientras que las marcas registradas son solo denominativas.
- Fonéticamente, si bien las marcas registradas poseen elementos denominativos adicionales que no comparten entre sí con el signo solicitado, los mismos no resultan suficientes para desvirtuar la semejanza, toda vez que comparten de manera relevante la denominación FABELLA / FALABELLA, lo que genera una entonación y pronunciación de conjunto semejante en cada caso.

Respecto de las marcas registradas FONOCOMPRAS EXCLUSIVO PARA CLIENTES CMR **SAGA FALABELLA** y logotipo (Certificado N° [REDACTED], SAGA FALABELLA F y logotipo (Certificado N° [REDACTED], **SAGA FALABELLA.EXPRESS** y logotipo (Certificado N° [REDACTED]

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado FABELLA y logotipo y la marca registrada FALABELLA (Certificado N° [REDACTED], se advierte lo siguiente:

- Gráficamente, tanto el signo solicitado como las marcas registradas contienen elementos figurativos y cromáticos adicionales que no comparten entre sí.


- Fonéticamente, si bien las marcas registradas poseen elementos denominativos adicionales que no comparten entre sí con el signo solicitado, los mismos, éstos no resultan suficientes para desvirtuar la semejanza, toda vez que comparten de manera relevante la denominación FABELLA / FALABELLA, lo que genera una entonación y pronunciación de conjunto semejante en cada caso.

3.3. Riesgo de confusión


De acuerdo a lo señalado, los signos bajo análisis distinguen los mismos productos y presentan similitud fonética, lo que, teniendo en cuenta el grado de atención que se presta para este tipo de productos, determina que no sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.


En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a registro.

Considerando lo anterior, corresponde declarar fundada la oposición formulada por S.A.C.I. Falabella.

Sin perjuicio de lo expuesto, y teniendo en cuenta que la oposición formulada por Saga Falabella S.A. también se fundamentó, entre otros, en el hecho de que es titular de los nombres comerciales  y SAGA FALABELLA que identifican actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial; y, en consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486, corresponde a la Sala pronunciarse al respecto.

Asimismo, de la revisión de los actuados, la resolución de Primera Instancia consideró lo siguiente respecto a los nombres comerciales alegados:

- Se ha acreditado el uso del nombre comercial SAGA FALABELLA.
- No se ha acreditado el uso del nombre comercial .

Teniendo en cuenta que no se ha acreditado el uso del nombre comercial  y mediante el recurso de apelación la opositora, Saga Falabella S.A., cuestiona el referido extremo *-conforme a lo desarrollado en el punto N° 2 Cuestiones Previas de la presente resolución-* corresponde analizar el uso del nombre comercial alegado.

Respecto al Nombre Comercial

4. Del nombre comercial

4.1. De la protección al nombre comercial

El artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 dispone que no podrán registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiere originar un riesgo de confusión o asociación.

4.2. Marco conceptual del nombre comercial

A diferencia de la Decisión 344 que no contenía una definición del nombre comercial, el artículo 190 de la Decisión 486 define al nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil, pudiendo constituir nombre comercial, entre otros, la denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Asimismo, dicha Decisión precisa que una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

El artículo 191 de la Decisión 486 establece que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio. Asimismo, el artículo 193 de la Decisión 486 dispone que el registro tendrá carácter declarativo.

4.3. Diferencia entre el nombre comercial y la marca

La marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados o prestados por una persona de los productos o servicios de otra. La protección legal de las marcas está regida por el principio registral, de acuerdo al cual el derecho sobre la marca se adquiere con el acto administrativo del registro, el mismo que concede una protección legal de la marca en todo el territorio nacional del país en que se efectuó dicho registro.

El nombre comercial, en cambio, es el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, diferenciándolo de las actividades de sus competidores. Conforme se ha señalado, el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso, sin que sea necesario el registro mismo, el cual tiene efectos meramente declarativos, teniendo como ámbito de tutela la extensión territorial en la que tiene una influencia efectiva.

A diferencia de lo que ocurre con las marcas, un nombre comercial no necesita ser inherentemente distintivo, por lo que puede estar compuesto de términos genéricos, descriptivos o corrientes en el giro de actividades referidos al objeto o actividad de la empresa titular o indicativos del lugar geográfico en el que la empresa funciona. Sólo se exige que el nombre comercial adoptado por una empresa sea suficientemente diferente de los nombres comerciales usados por empresas anteriores para evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación equívoca. En tal sentido, la distintividad del nombre comercial se apreciará en función de su aptitud para distinguir en los hechos a la entidad que lo usa frente a los demás que operan en el mismo mercado. Así, podrían constituir nombres comerciales válidos, por ejemplo, ALFOMBRAS SINTÉTICAS, INTERNATIONAL BUSINESS MACHINERY o CERVECERÍA CUSQUEÑA¹⁸.

4.4. Pruebas de uso

La protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa o la actividad económica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

¹⁸Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 del 13 de junio de 1997, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales. p. 15 y 17.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

Así, cuando se pretenda hacer valer un derecho sobre la base de un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o conocimiento del mismo en el Perú por parte del público consumidor pertinente, para actividades económicas iguales o similares a aquéllas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

Lo expuesto implica que la Oficina competente debe evaluar las pruebas de uso de un nombre comercial para que éste pueda ser protegido o registrado, cuestión que ha sido regulada y continúa siéndolo por la normatividad vigente sobre la materia.

Así, el artículo 195 de la Decisión 486 dispone que los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso de acuerdo a su legislación interna. Por su parte, el artículo 84 del Decreto Legislativo 1075 faculta a la Autoridad competente para establecer cuáles pruebas son idóneas para demostrar el uso del nombre comercial. En aplicación de las normas antes mencionadas y en concordancia con la función que el nombre comercial debe cumplir por definición, la Sala determina que las pruebas para acreditar el uso deben servir para demostrar la identificación efectiva de dicho nombre comercial con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

4.5. Medios probatorios presentados

Con el fin de acreditar el uso de su nombre comercial, la opositora presentó los siguientes medios probatorios:

Ante la Primera Instancia

- 1) Copia de 6 boletas electrónicas y 2 tickets de compra, correspondiente a productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

SAGA FALABELLA S.A.
SUC : 20100128056
N/S:

saga falabella

Código	Descripción	Cantidad	Unid med	Precio Unit /Kg	Importe Total S/.
2998802803592	OTROS ABEY003P	1	NIU	39,90	39,90
2998802804576	OTROS ATSY002	1	NIU	39,90	39,90
2998802754756	POLO TOP SUPLEX	1	NIU	19,90	19,90
2998803200711	AQUA STARS TURQ	1	NIU	39,90	39,90
2998803200872	AQUA PINK HEART	1	NIU	39,90	39,90
2013982726009	CALZADO SPORTAC	1	NIU	29,90	29,90
2998803948001	SHORT TWILL	1	NIU	29,90	29,90
2998802967936	SHORT TAFETA	1	NIU	59,00	59,00

Descuento Saga Falabella S/:
-42,28

Total Descuentos

OP. GRAVADA	210,50
IGV - 18%	37,90
IMPORTE TOTAL	S/. 248,40

TOTAL S/.

FORMA DE PAGO	MONTO S/.
EFFECTIVO	248,40
Nro. Cheque	Monto 0

GRACIAS POR COMPRAR EN SAGAFALABELLA

RgT555WpukTobDIBuyWVCyQIFc-

Autorizado mediante resolución de Intendencia 0180050001086/SUNAT

TDA POS TRX 0101 0886 4401 21/10/2013 (1) VENTA	TDA POS TRX 0101 0886 4402 21/10/2013 (1) VENTA
T.E.: B 304 00000000000000000182 VENDEDOR 00000133CODIGO TIEND 01.0 2010670538008 LVZ CAMISA MA 69.00	T.E.: B 306 00000000000000000183 VENDEDOR 00000133CODIGO TIEND 01.0 NRO. SERIE POS ORIG 56-AR5195203 2010670538008 LVZ CAMISA MA 69.00
TOTAL S/. 69.00	TOTAL S/. 69.00
EFFECTIVO 69.00	EFFECTIVO 69.00
VUELTO 0.00	VUELTO 0.00
(TC:2.73)	(TC:2.73)
21/10/2013 16:53	21/10/2013 16:55
EN CASO DE RECLAMO O DEVOLUCION PRESENTE ESTE TICKET GRACIAS POR COMPRAR EN SAGA FALABELLA Solo este 17 y 18 de Julio Cyber Per- Day. Ingrese: www.sagafalabella.com/cyberperuday VISITENOS EN NUESTRA TIENDA INTERNET: www.sagafalabella.com.pe	EN CASO DE RECLAMO O DEVOLUCION PRESENTE ESTE TICKET GRACIAS POR COMPRAR EN SAGA FALABELLA Solo este 17 y 18 de Julio Cyber Per- Day. Ingrese: www.sagafalabella.com/cyberperuday VISITENOS EN NUESTRA TIENDA INTERNET: www.sagafalabella.com.pe

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

- 2) Resumen del Estudio Brand Tracking sobre la recordación y uso de las tiendas SAGA FALABELLA (confidencial).
- 3) Un CD que contiene anuncios publicitarios de la empresa opositora, entre los años 2013, 2014 y 2015, conforme se aprecia a continuación (confidencial en parte):



SÁBADO 8 DE JUNIO DEL 2013

AVISO

EL COMERCIO AS

- 4) Impresos del catálogo virtual SAGA FALABELLA.
- 5) Impresos de la página web www.falabella.com.pe y de www.blogsagafalabella.com.
- 6) Impresos de la página web Wikipedia, en relación a la búsqueda de las denominaciones SAGA FALABELLA.

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

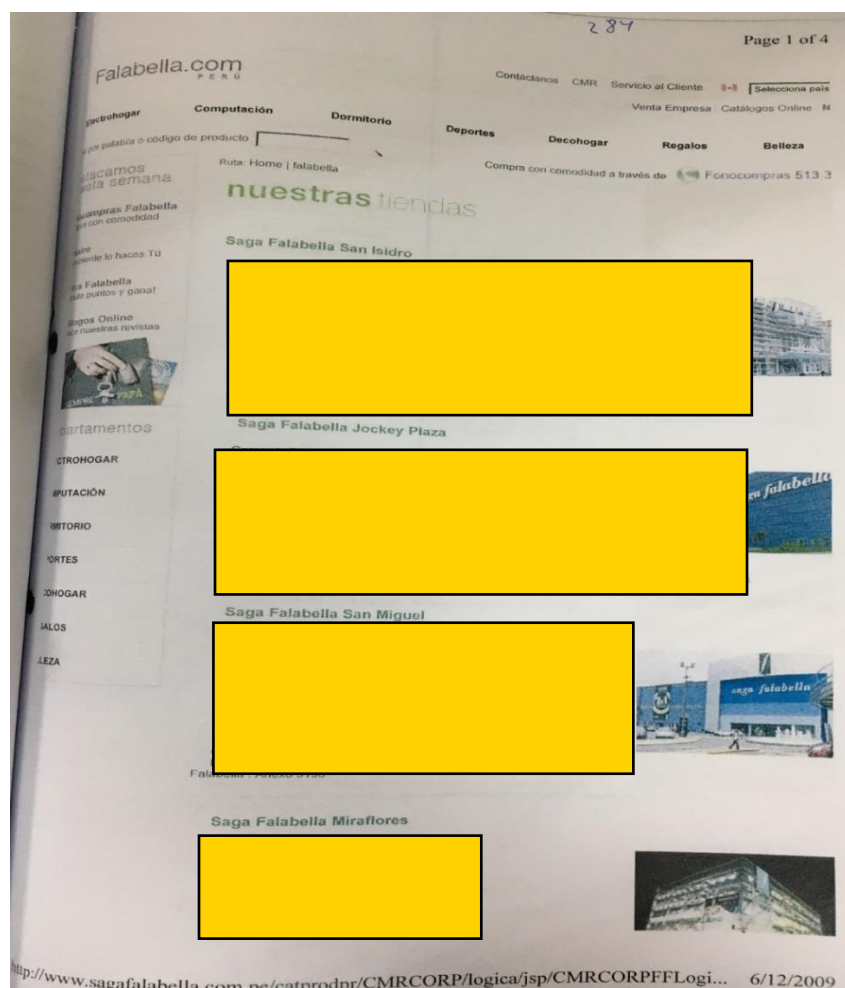
RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

- 7) Impresos de la página web <http://retailchile.blogspot.com/2007/11/historia-de-la-saga-falabella>

Ante la Sala Especializada de Propiedad Intelectual

- 8) Listado de las tiendas de su empresa en diversas ciudades del Perú, obtenida de su página web el año 2009¹⁹, conforme se aprecia a continuación:



¹⁹ De la revisión del Expediente N° 391664-2009, mediante el cual Saga Falabella S.A. (Perú) interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial y por actos de competencia desleal contra Naciby Nadia Núñez Seif, Corporación Beirut S.A.C., se verifica que el referido impreso de pantalla fue presentado en el año 2009.






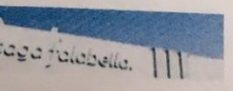
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

285

Page 2 of 4

<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	
Saga Falabella Lima Centro	
<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 40px; border: 1px solid black;"></div>	
Saga Falabella Mega Plaza	
<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 40px; border: 1px solid black;"></div>	
Saga Falabella Atocongo	
<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 40px; border: 1px solid black;"></div>	
Saga Falabella Arequipa	
<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>	
E-mail de contactos	
<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>	
Teléfonos de Contactos	
<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>	
Saga Falabella Trujillo	
<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	

<http://www.sagafalabella.com.pe/catprodpr/CMRCORP/logica/jsp/CMRCORPFFLogi...> 6/12/2009

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

E-mail de contactos

[Redacted]

Saga Falabella Chiclayo

[Redacted]

Saga Falabella Piura


[Redacted]

E-mail de contactos

[Redacted]

Saga Falabella Cajamarca

[Redacted]

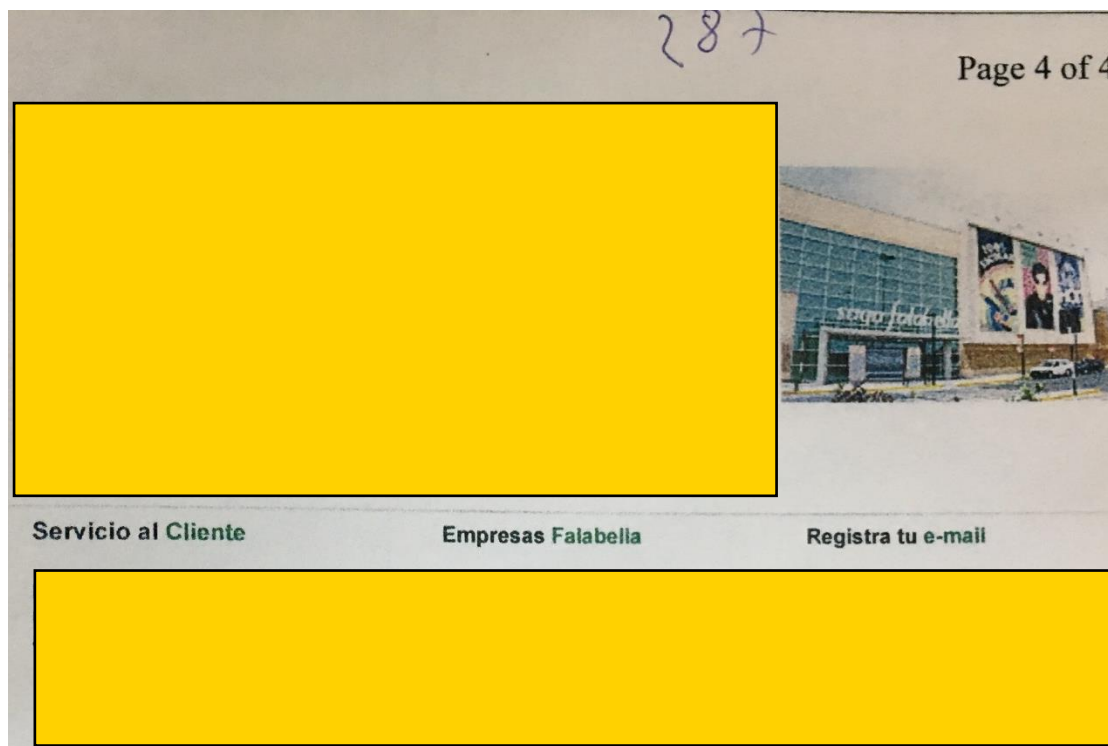


<http://www.sagafalabella.com.pe/catprodpr/CMRCORP/logica/jsp/CMRCORPFFLogi...> 6/12/2009

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD



- 9) Documentos publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores, en los cuales se acredita que su empresa forma parte del grupo económico FALABELLA.
- 10) Impreso de la búsqueda en Google de la denominación FABELLA.
- 11) Listado de las tiendas de su empresa en diversas ciudades del Perú, obtenida de su página web el año 2016.
- 12) Impreso de la búsqueda en Google de sus tiendas.

4.6. Valoración de las pruebas presentadas por la opositora

De conformidad con lo establecido por el artículo 86 del Decreto Legislativo 1075, en los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD


Previamente al análisis de los medios probatorios presentados por la opositora, conviene señalar que, los documentos que no cuenten con fecha cierta o sean de fecha posterior a la fecha de presentación de la presente solicitud de registro (13 de octubre de 2015), no serán tomados en cuenta en el presente procedimiento, ya que no resultan idóneos para acreditar el uso anterior y efectivo del nombre comercial invocado por la opositora.

En virtud a lo antes expuesto, no se tomado en cuenta:

- Los anuncios publicitarios contenidos en el CD, entre las paginas 3-5, 7-11, 26, 34, 35, 39-40, 56-58, 73-74, 79-80, 88—89, 94, 105 y 107; las capturas de pantalla del catálogo virtual SAGA FALABELLA y los impresos de las páginas web www.falabella.com.pe y www.blogsagafalabella.com por no contar con fecha cierta
- Los anuncios publicitarios contenidos en el CD, entre las paginas 100-104, por ser de fecha posterior a la presente solicitud de registro.


Del análisis conjunto de los demás medios probatorios presentados, se advierte que:

De los anuncios publicitarios de la opositora, se advierte la presencia de diversas imágenes de publicidad que anuncian la venta de productos de la clase 25 de la

Nomenclatura Oficial, dentro de las cuales se aprecia el logo , asimismo el referido logo también se encuentra presente en algunas tiendas o locales de la empresa opositora, como publicidad exterior.

No obstante ello, la sola publicidad para acreditar el uso de un nombre comercial no resulta suficiente, toda vez que para hacerlo se debe acompañar también documentos que demuestren el uso o conocimiento del mismo en el Perú por parte del público consumidor pertinente. Al respecto, cabe señalar que dichas pruebas para acreditar el uso deben servir para demostrar la identificación efectiva de dicho nombre comercial con las actividades económicas para las cuales se pretende hacer efectivo el derecho oponible del nombre comercial, a través de facturas comerciales o documentos contables²⁰ y es este último punto el que no ha sido debidamente acreditado en el presente procedimiento.

²⁰ Así, el artículo 195 de la Decisión 486 dispone que los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso de acuerdo a su legislación interna. Por su parte, el artículo 84 del Decreto Legislativo 1075 faculta a la Autoridad competente para establecer cuáles pruebas son idóneas para demostrar el uso del nombre comercial.

En consecuencia, al no asistirle un derecho oponible a Saga Falabella S.A. respecto de su alegado nombre comercial , carece de objeto realizar el examen de riesgo de confusión y si el mismo posee la calidad de ser un signo notoriamente conocido.

Respecto al Nombre Comercial SAGA FALABELLA

Conforme se puede apreciar en el punto N° 2 de la presente resolución (Cuestiones Previas – Extremos Apelados) quedo consentido el extremo que señaló que se encuentra acreditado el uso de su nombre comercial SAGA FALABELLA de Saga Falabella S.A.

No obstante lo anterior, la Sala observa que la Primera Instancia no ha evaluado el ámbito territorial de protección de dicho nombre comercial, por lo que se procederá a evaluar dicha circunstancia.

5. Riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca

5.1 Marco legal

En la medida que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere con su uso efectivo en el mercado – *siendo su registro sólo declarativo* – y el derecho sobre una marca nace con el registro (su registro es constitutivo), los posibles conflictos que se puedan generar como consecuencia de la concurrencia en el mercado de un nombre comercial y una marca hacen necesario considerar en forma sistemática y concordada la naturaleza y funcionamiento de ambos elementos de la propiedad industrial, a fin de que la competencia se desarrolle en forma leal, permitiendo que los agentes económicos sean recompensados por el fruto de su esfuerzo, posibilitándose así a los consumidores la adopción de decisiones de compra eficientes.

El titular de un nombre comercial usado (el cual es protegido por el derecho industrial a pesar de no estar registrado) está facultado por el ordenamiento jurídico para oponerse al uso o registro de un signo idéntico o similar, impedir su utilización en el mercado y solicitar su anulación (dimensión negativa), así como para usarlo, cederlo, conceder una licencia sobre él y adoptarlo como marca (facultad positiva).

La posibilidad de riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial es reconocida por la Decisión 486 en su artículo 136 inciso b).

5.2 Diferencia entre el nombre comercial y la marca

La marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados o prestados por una persona de los productos o servicios de otra. La protección legal de las marcas está regida por el principio registral de acuerdo al cual el derecho sobre la marca se adquiere con el acto administrativo del registro, el mismo que concede una protección legal de la marca en todo el territorio nacional del país en que se efectuó dicho registro.

El nombre comercial, en cambio, es el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, diferenciándolo de las actividades de sus competidores. Conforme se ha señalado, el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso, sin que sea necesario el registro mismo, el cual tiene efectos meramente declarativos, teniendo como ámbito de tutela la extensión territorial en la que tiene una influencia efectiva.

A diferencia de lo que ocurre con las marcas, un nombre comercial no necesita ser inherentemente distintivo, por lo que puede estar compuesto de términos genéricos, descriptivos o corrientes en el giro de actividades, referidos al objeto o actividad de la empresa titular o indicativos del lugar geográfico en el que la empresa funciona. Sólo se exige que el nombre comercial adoptado por una empresa sea suficientemente diferente de los nombres comerciales usados por empresas anteriores para evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación equívoca. En tal sentido, la distintividad del nombre comercial se apreciará en función de su aptitud para distinguir en los hechos a la entidad que lo usa frente a los demás que operan en el mismo mercado²¹.

Dentro de este contexto es necesario determinar cuáles son los criterios a aplicarse a fin de permitir el ejercicio del derecho contenido por la ley.

a) **Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca.** En este caso, debe tenerse presente

²¹Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 del 13 de junio de 1997, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales. p. 15 y 17.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

que en el Perú el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse – *en base al derecho concedido por el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486* – al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva a nivel nacional que otorga el registro de una marca puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Sin embargo, aquellos nombres comerciales que no tienen mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca.

- b) **Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado.** Aquí deberá considerarse que el hecho que se acredite el uso de un nombre comercial no significa necesariamente que éste acceda directamente a registro, puesto que el mismo sólo será posible en la medida que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, que en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca en base a la titularidad de su nombre comercial), no podrá ser registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que en esos casos su coexistencia inducirá a confusión al público. Lo anterior se aplica incluso cuando el nombre comercial del solicitante haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro del tercero. En estos casos, no es necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado, puesto que la publicidad que otorga el registro determina que éste sea protegido en todo el territorio nacional.
- c) **Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro.** Aquí habrá que atender a la antigüedad de los mismos. Así, en el caso que tanto el solicitante del registro como el opositor al mismo sustenten sus respectivos derechos en el uso de nombres comerciales, la Sala es de la opinión que si el solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del opositor, tendrá un mejor derecho a obtener el registro del mismo como marca. Sin embargo, en caso que el nombre comercial del opositor sea más antiguo que el del solicitante sólo podrá lograr la denegatoria del registro si éste tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso

contrario se procederá al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que éste deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial anterior. Así, si el uso del nombre comercial posterior genera confusión en la zona geográfica de influencia económica del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geográfica dicho nombre comercial no podrá usarse.

6. Ámbito territorial de protección del nombre comercial

6.1 Marco legal y conceptual

La protección del nombre comercial suscita una cuestión de gran importancia: determinar el ámbito territorial de protección.

Tanto el Decreto Legislativo 1075 como la Decisión 486 no contienen referencia expresa sobre el ámbito de protección del nombre comercial. En efecto, de una parte, el artículo 87 del referido Decreto Legislativo señala que para hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, su titular deberá demostrar el uso o el conocimiento del mismo en el Perú por parte del público consumidor pertinente para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquéllas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

En consecuencia, al no regularse expresamente la extensión territorial o la influencia efectiva que debe tener el uso de un nombre comercial para que merezca una protección, por mínima que sea la extensión territorial del uso, ello no afecta la adquisición de derechos sobre aquel signo. Sin embargo, el ámbito territorial sí influirá sobre el alcance de tales derechos con respecto a terceros.

A criterio de esta Sala, reconocer una protección a nivel nacional a un nombre comercial usado para una determinada actividad económica es peligroso para el comercio y la economía peruana. En efecto, si el nombre comercial se encuentra protegido mediante su uso aun cuando su influencia esté limitada territorialmente, resulta imposible para el comerciante conocer cuáles son los nombres comerciales que se utilizan en todo el territorio peruano. Ello implicaría que la persona que desee realizar una actividad comercial en el país tendría que recorrer todo el territorio nacional para asegurarse de que en ese ámbito no existe otra persona que actúe en el mismo tipo de actividad económica con un nombre igual o similar.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

Por el contrario, en nuestro país coexisten panaderías, farmacias, bodegas, talleres de reparación, cafés, librerías, entre muchos otros establecimientos pertenecientes a idénticas actividades comerciales, distinguidos con el mismo nombre comercial, que encuentran el fundamento de su coexistencia en el hecho de que, siendo su ámbito de operación, clientela y conocimiento territorialmente limitado, no tienen problema o perjuicio alguno demostrado por tal convivencia.

Si esta Sala admitiera las acciones basadas en un ámbito nacional de validez de los derechos sobre todas las designaciones usadas como nombres comerciales, se crearía un desorden total en las prácticas comerciales actuales. La realidad de nuestro país es más bien que los nombres comerciales sólo tienen efectos concretos en la medida que son conocidos en un marco territorial limitado.

La Sala no considera admisible que el titular de un nombre comercial, que lo usa en relación con una actividad de escasa trascendencia territorial, se reserve para sí el derecho a emplearlo con exclusividad en la totalidad del país. Tampoco es admisible que el usuario de un nombre comercial en un determinado lugar del país tenga un derecho de exclusividad en todo el territorio nacional basado en la simple posibilidad o potencialidad de un uso futuro. Sin embargo, el campo de protección territorial de un nombre comercial se irá extendiendo conforme vaya incrementando su ámbito de difusión y donde existan razones concretas se extenderá.

El registro de un nombre comercial por el principio de publicidad que le es consustancial sí otorga la posibilidad de conocer los nombres comerciales que se vienen usando en el territorio nacional. Por lo anterior, la Sala considera que la protección se debe extender en estos casos a todo el territorio nacional.

De no ser así, en las solicitudes de registro de nombre comercial tendría que señalarse el ámbito local en que se desarrolla la actividad económica del solicitante, a fin de que la protección del registro se circunscriba a esa zona y, en caso de expandirse su área de influencia, tendrían que solicitarse sucesivos registros por cada nueva zona de expansión. En estos casos, además, se debería entender que la nueva solicitud de registro configura un nuevo derecho de prioridad, sistema actualmente no previsto en nuestro ordenamiento jurídico.

Sin embargo, la Sala conviene en advertir que la protección nacional conferida por el registro deberá respetar la influencia efectiva de aquellos derechos de

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD


terceros que con anterioridad al registro del nombre comercial en cuestión utilizaban el mismo nombre para distinguir las mismas actividades económicas en un territorio determinado del país.

De otro lado, la protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa o la actividad económica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo exime de la exigencia de uso para mantener su vigencia.

6.2 Extensión geográfica del uso

En el presente caso, el conflicto se presentaría entre la solicitud de registro de una marca y un nombre comercial previamente utilizado lo cual fue debidamente analizado por la Primera Instancia, no habiendo sido objeto de cuestionamiento alguno, por lo que se deberá determinar únicamente la amplitud de la zona de influencia geográfica de este último signo distintivo.

Al respecto, la opositora ha presentado las siguientes facturas y boletas de venta, conforme se aprecia a continuación:



Código	Descripción	Cantidad	Unid. med.	Precio Unit. /Eg.	Importe Total S/.
2998802833592	OTROS ARMYTOP	1	MIU	39,90	39,90
2998802804576	OTROS ATSYOG2	1	MIU	19,90	19,90
2998802754796	POLO TOP SUPLEX	1	MIU	19,90	19,90
2998803007211	AQUA STARS TURQ	1	MIU	39,90	39,90
2998803009872	AQUA PURE HIBET	1	MIU	39,90	39,90
2013892726009	CALLEADO SPORTAQ	1	MIU	29,90	29,90
2998802968021	SHORT TWILL	1	MIU	29,90	29,90
2998802967936	SHORT TAFETA	1	MIU	59,00	59,00

Descuento Saga Falabella S/:

-42,28

Total Descuentos

OP. GRAVADA	210,50
IGV - 18%	37,90
IMPORTE TOTAL	S/. 248,40

TOTAL S/.

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	Monto	248,40	0
Nro. Cheque	Monto		

GRACIAS POR COMPRAR EN SAGA FALABELLA

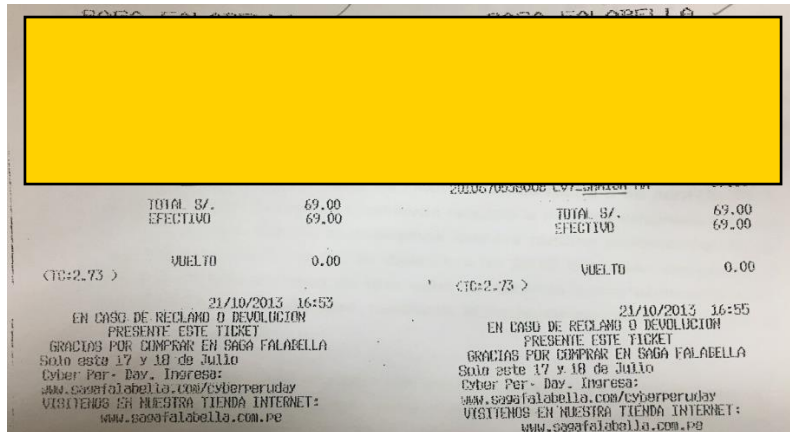
RqTSS#PuTobDIBuy#VCaVdIFc-

Autorizado mediante resolución de Intendencia 0180050001066/SUNAT

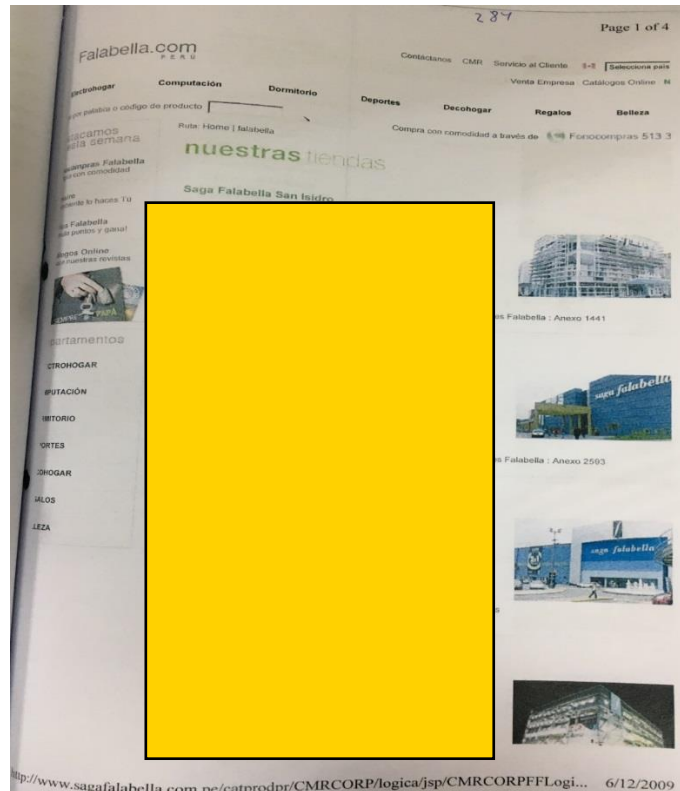
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD



Asimismo, también presentó un listado de sus tiendas o locales comerciales existentes en el año 2009²²:

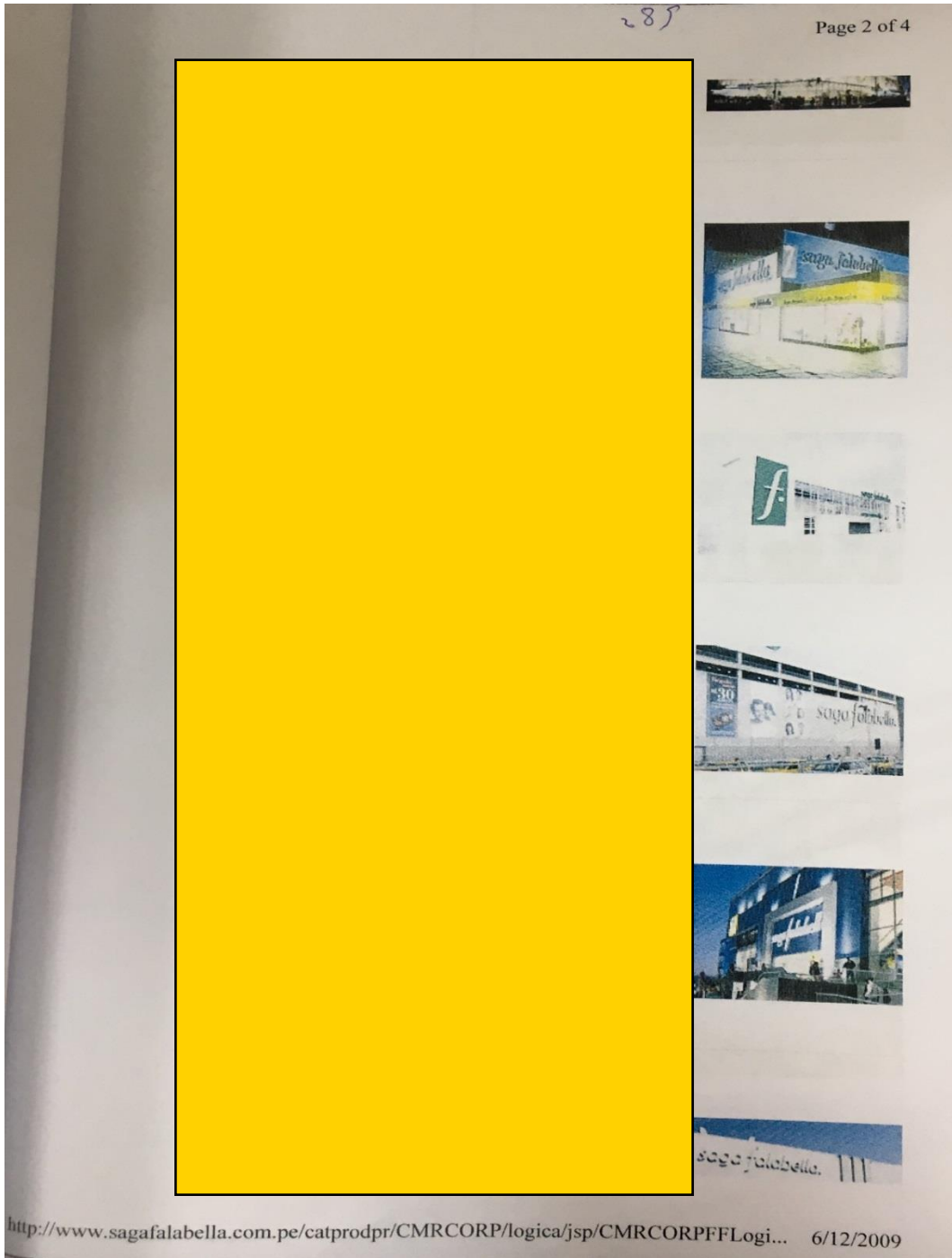


²² Ver nota 19.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD



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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

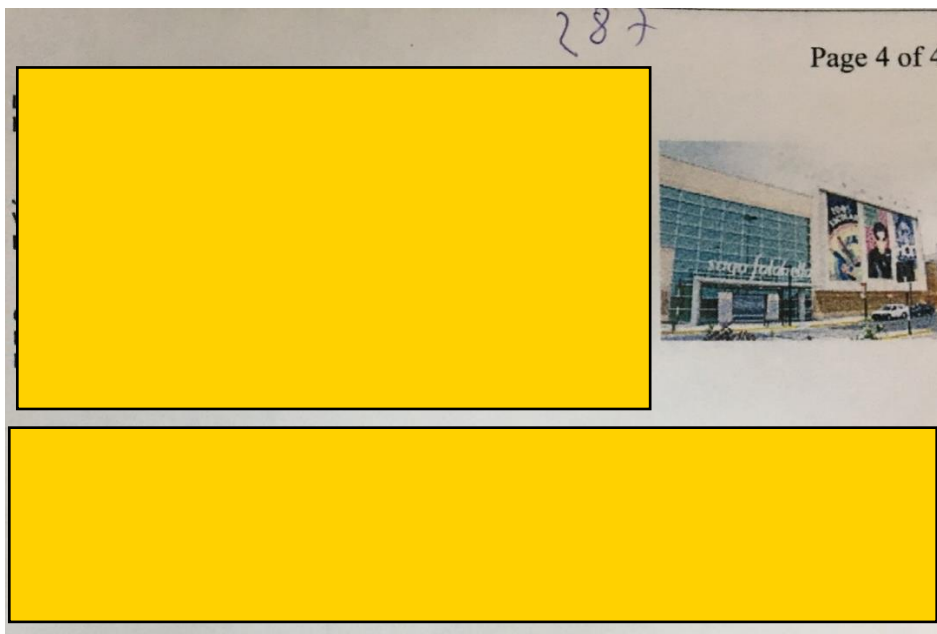
EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD



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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD



También presentó un listado de sus tiendas o locales comerciales existentes en el año 2016:

Jockey Plaza



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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

La Merced



Santa Anita



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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

De la revisión de las pruebas presentadas, se advierte que Saga Falabella S.A. posee diversos locales con su nombre comercial SAGA FALABELLA a nivel nacional, ubicados tanto en Lima y Callao, así como en otras ciudades importantes del interior del país.

Teniendo en cuenta lo anterior, se determina que el ámbito de influencia económica del nombre comercial SAGA FALABELLA se ha extendido de forma considerable en el territorio nacional.

Por lo tanto, corresponde, a continuación, efectuar el examen comparativo entre el signo solicitado FABELLA y logotipo y el nombre comercial SAGA FALABELLA de Saga Falabella S.A.

7. Determinación del riesgo de confusión

7.1 Marco legal y conceptual

A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 incisos a) y b) de la Decisión 486²³ sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca y del nombre comercial.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486²⁴ realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-2005²⁵, en la cual se afirma que *“Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad”*.

²³ Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (...).”

²⁴ Ver nota 23.

²⁵ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro”.

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos – servicios – actividades económicas, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos, servicios o actividades económicas, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante signos idénticos, en caso que signo anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos, servicios o actividades idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los servicios no se determine un riesgo de confusión si el signo anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos, servicios o actividades económicas a distinguir con los mismos.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

En conclusión, para que exista riesgo de confusión es necesario la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos, servicios o actividades económicas y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.

7.2. Respetto de los productos

En el presente caso, se advierte que el signo solicitado pretende distinguir los mismos productos a los cuales están referidos las actividades económicas del nombre comercial base de la oposición, a saber prendas de vestir.

7.3. Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-2005²⁶ y 156-IP-2005²⁷.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos,

²⁶ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre de 2005.

²⁷ Ver nota 25.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo a la legislación nacional, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

- c) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
- d) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Conforme lo señala Fernández - Novoa²⁸, *“...a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”*.

Señala que *“de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”*; precisando que *“cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo.”* Considera que la primacía de esta pauta se basa en que *“a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (...) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los*

²⁸ Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a el signo solicitado es de naturaleza mixta, deberá establecerse cuál es el elemento relevante que determine su impresión en conjunto en cada uno de ellos.

Así, en el signo solicitado FABELLA y logotipo, se advierte que, resulta relevante el aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores solicitarán los productos en el mercado; así como la grafía característica de algunas de sus letras y colores que lo conforman, tal como se aprecia a continuación:



Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado FABELLA y logotipo y el nombre comercial SAGA FALABELLA, se advierte lo siguiente:

- Gráficamente, el signo solicitado contiene elementos figurativos y cromáticos adicionales mientras que el nombre comercial es denominativo.

- Fonéticamente, si bien el nombre comercial posee el elemento denominativo adicional SAGA que no forma parte del signo solicitado, el mismo no resulta suficiente para desvirtuar la semejanza entre los mismos, toda vez que comparten de manera relevante la denominación FABELLA / FALABELLA, lo que genera una entonación y pronunciación de conjunto semejante en cada caso.

7.4. Riesgo de confusión

De acuerdo a lo señalado, los productos que pretende distinguir el signo solicitado y las actividades económicas relacionadas a los productos que identifica el nombre comercial se encuentran vinculadas, base de la oposición, se encuentran vinculadas y presentan similitud fonética, lo que determina, teniendo en cuenta el grado de atención que se presta para este tipo de productos, que no sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde su acceso a registro.

Sin perjuicio de lo expuesto, y teniendo en cuenta que la presente oposición también se fundamentó, en el hecho de que el nombre comercial SAGA FALABELLA que distingue actividades económicas relacionadas con la comercialización de prendas de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, tiene la calidad de notoriamente conocido; y, de esta forma, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, corresponde analizar dicho argumento.

8. Notoriedad del nombre comercial SAGA FALABELLA

8.1 Marco legal y conceptual

La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea 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.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente²⁹.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso 12-IP-2005³⁰ lo siguiente:

"Se entiende como marca notoriamente conocida aquella que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor".

De igual manera, en el Proceso 06-IP-2009³¹, ha señalado que: *"Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como 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"*.

La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad.

De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 486, confiriéndole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un título específico: Título XIII "De los signos notoriamente conocidos".

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación,

²⁹ Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso 126-IP-2008, publicada en la Gaceta Oficina N° 1727 de fecha 30 de junio de 2009.

³⁰ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 del 12 de abril de 2005, pp. 31-32.

³¹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1727 del 30 de junio de 2009.

traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

8.2. Criterios para determinar la notoriedad de un signo

A efectos de dotar a la Autoridad de elementos de referencia y dar mayor predictibilidad al sistema, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al momento de evaluarse y determinar la notoriedad de una marca.

La disposición antes referida ha considerado los siguientes criterios:

- 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.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

En adición a estos criterios, la Autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo³², tales como:

- a) la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;
- b) la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;
- c) el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;
- d) la protección obtenida en distintos países; y,
- e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciera, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiriera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria³³.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el antes citado Proceso 12-IP-2005 hace mención a los siguientes criterios establecidos en sentencias anteriores (*Sentencia de 13 de marzo de 2003. Proceso N° 09-IP-2002. Marca "UBS UNION BANK OF SWITZERLAND". Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777 de 27 de marzo de 2003*):

"Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores:

- *Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.*
- *Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto.*
- *Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.*
- *Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica".*

³²Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, pp. 10 y ss.

³³ Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso N° 128-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial N° 1588 de fecha 20 de febrero de 2008.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que *“Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada ...”* (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”)³⁴.

El referido Tribunal de Justicia, además, efectúa las siguientes citas doctrinarias en el Proceso 12-IP-2005³⁵:

“La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca – producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso, aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. (OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255).

“Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” (ZUCCHERINO, Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1997. Págs. 130 y 131).

8.3. Sobre la prueba de notoriedad

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 6-IP-2005, respecto de la notoriedad de la marca precisa que 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 (...)*”.

³⁴Citada en el Proceso N° 6-IP-2005. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 del 12 de abril de 2005, pp. 23-24.

³⁵ Ver nota 32.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

A este respecto, cabe citar lo señalado por el Tribunal Andino en el Proceso N° 114-IP-2005³⁶, en el extremo que señala lo siguiente:

"La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas".

Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana crítica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario".

En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, *"estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional."*³⁷ En ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad alegada.

Para tal efecto, las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los

³⁶Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1258 del 31 de octubre de 2005, p. 15.

³⁷Buzaid, De la carga de la prueba, Centro de Estudios de Filosofía del Derecho, Maracaibo 1975, p. 10.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

círculos empresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad *residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario)* proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc.³⁸

8.4. La notoriedad frente a los principios de especialidad y territorialidad

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 12-IP-2005 señala que: "*Por su naturaleza, esta clase de marcas, goza de especial protección, ya que no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad, que se aplican de modo general en el caso de las marcas comunes, la protección que se le brinda a esta clase de marca se dirige a prevenir que otra marca aproveche indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla que goza del carácter de notoriedad.*"

De otro lado, en el Proceso 029-IP-2008³⁹, ha señalado lo siguiente:

"La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas

³⁸Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 (nota 5), pp. 9 y 10.

³⁹ Publicado en la Gaceta Oficial N° 1637 del 21 de julio de 2008.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis. Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad, en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan”.

Asimismo, el Tribunal señala: *“En el caso de que se trate de similitud con una marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre los signos con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada”.*

Por lo expuesto, la Sala considera que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, el examen comparativo debe realizarse independientemente de los productos o servicios que distingan los signos, bastando únicamente evaluar el signo en sí mismo, es decir, si los signos confrontados resultan similares o no.

En este punto, cabe precisar que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la determinación del riesgo de confusión se centrará en los signos mismos, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, en donde la existencia o no de confusión se centra tanto en la vinculación de los productos o servicios, como en los signos mismos.

En cuanto al principio de territorialidad, del artículo 224 de la Decisión 486 se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Por otro lado, respecto a que si para reconocer el carácter notorio de una marca es necesario que ésta se encuentre registrada o en uso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial del Proceso 029-IP-2008 ha señalado que *“la norma comunitaria no exige el registro del signo*

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

notoriamente conocido como requisito indispensable para su reconocimiento como notorio”.

Asimismo, en el Proceso 24-IP-2009⁴⁰ ha señalado que:

“De conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

Así, se considera que una marca es usada intensamente al grado de convertirse en notoria cuando en el mercado se introduce un elevado número de artículos dotados de tal marca o cuando la marca sea objeto de amplias y reiteradas campañas publicitarias⁴¹.

⁴⁰ Publicada en la Gaceta Oficial N° 1734 del 22 de julio de 2009.

⁴¹ Cfr. Pacón, Ana María, “Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación”. Artículo publicado en la Revista Derecho PUCP N° 47, diciembre 1993, página 310.

8.5. Determinación del sector pertinente

Respecto al sector pertinente al que hace referencia el artículo 228 de la Decisión 486 (detallado en el punto 1.2 de la presente resolución), el artículo 230 de la Decisión 486 señala que se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Asimismo, dicho artículo establece que para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos a los literales anteriores.

8.6. Aplicación al caso concreto

8.6.1. Análisis de las pruebas presentadas

En el presente caso, la opositora, Saga Falabella S.A., ha presentado las siguientes pruebas, con el propósito de acreditar el carácter notorio de su nombre comercial:

Ante la Primera Instancia

- 1) Copia de 6 boletas electrónicas y 2 tickets de compra, correspondiente a productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, conforme se aprecia a continuación:

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

Código	Descripción	Cantidad	Unid med	Precio Unit /Kg	Importe Total S/.
2998802803692	OTROS ABSTOCOP	1	NIU	39,90	39,90
2998802804576	OTROS ATSYO02	1	NIU	39,90	39,90
2998802754796	POLO TOP SUPLEX	1	NIU	39,90	39,90
2998803200711	ACUA CARE TIME	1	NIU	39,90	39,90
2998803200872	ACUA PINK HEART	1	NIU	39,90	39,90
2013992726009	CALEADO SPORTAQ	1	NIU	29,90	29,90
2998802968001	SHORT TWILL	1	NIU	29,90	29,90
2998802967936	SHORT TAFETA	1	NIU	59,00	59,00
Descuento Saga Falabella S/:					
-42,28					
Total Descuentos					
				OP. GRAVADA	210,50
				IOV - 18%	37,90
				IMPORTE TOTAL	S/. 248,40
TOTAL S/.					
FORMA DE PAGO MONTO S/.					
EFFECTIVO		248,40			
Nro. Cheque	Moneto	0			
GRACIAS POR COMPRAR EN SAGAFALABELLA					
RgTSS8WPKTob0IBuywVCaYIFc-					
Autorizado mediante resolución de intendencia 0180050001086/SUNAT					

T.E.: N 304 000000000000000000182	T.E.: N 304 000000000000000000183
VENDEDOR 00000133000160 TIEND...01.0	VENDEDOR 00000133000160 TIEND...01.0
2010670538008 LV7_CAMISA MA 69.00	2010670538008 LV7_CAMISA MA 69.00
TOTAL S/. 69.00	TOTAL S/. 69.00
EFFECTIVO 69.00	EFFECTIVO 69.00
VUELTO 0.00	VUELTO 0.00
(TC:2.73)	(TC:2.73)
21/10/2013 16:53	21/10/2013 16:55
EN CASO DE RECLAMO O DEVOLUCION PRESENTE ESTE TICKET	EN CASO DE RECLAMO O DEVOLUCION PRESENTE ESTE TICKET
GRACIAS POR COMPRAR EN SAGA FALABELLA	GRACIAS POR COMPRAR EN SAGA FALABELLA
Solo este 17 y 18 de Julio	Solo este 17 y 18 de Julio
Cyber Per - Day. Inaresa:	Cyber Per - Day. Inaresa:
www.sagafalabella.com/cyberperuday	www.sagafalabella.com/cyberperuday
VISITENOS EN NUESTRA TIENDA INTERNET:	VISITENOS EN NUESTRA TIENDA INTERNET:
www.sagafalabella.com.pe	www.sagafalabella.com.pe

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

- 2) Resumen del Estudio Brand Tracking sobre la recordación y uso de las tiendas SAGA FALABELLA, elaborado por Ipsos (Confidencial).
- 3) Un CD que contiene anuncios publicitarios de la empresa opositora, entre los años 2013, 2014 y 2015 (Confidencial en parte), entre los cuales se puede mostrar lo siguiente:



SABADO 8 DE JUNIO DEL 2013

AVISO

EL COMERCIO

- 4) Declaración Jurada de ingresos por venta de existencias referidas a productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- 5) Declaración jurada emitida por Starcom – Central de Medios sobre montos invertidos en publicidad por parte de la opositora.
- 6) Impresos de pantalla del catálogo virtual SAGA FALABELLA.
- 7) Impresos de pantalla de las páginas web www.falabella.com.pe y de www.blogsagafalabella.com.

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

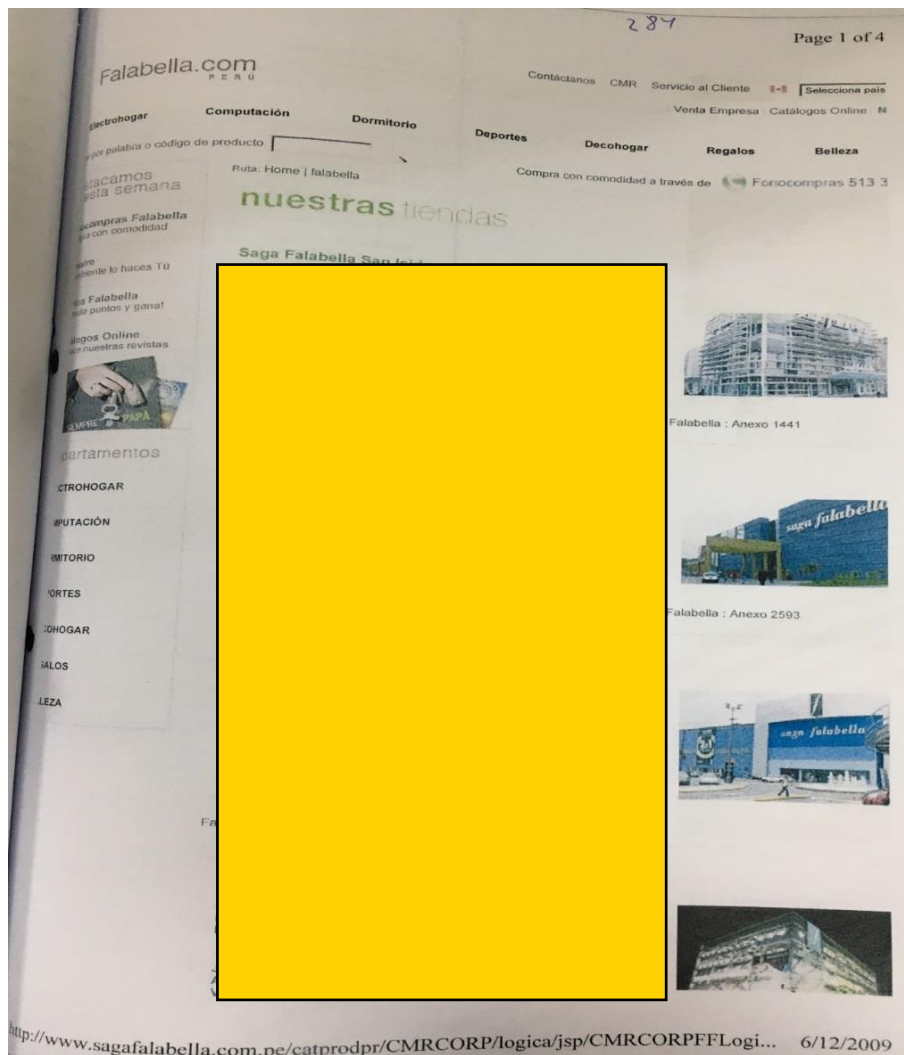
RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

- 8) Impresos de pantalla de la página web Wikipedia, en relación a la búsqueda de las denominaciones SAGA FALABELLA.
- 9) Impresos de pantalla de la página web <http://retailchile.blogspot.com/2007/11/historia-de-la-saga-falabella>

Ante la Sala Especializada de Propiedad Intelectual

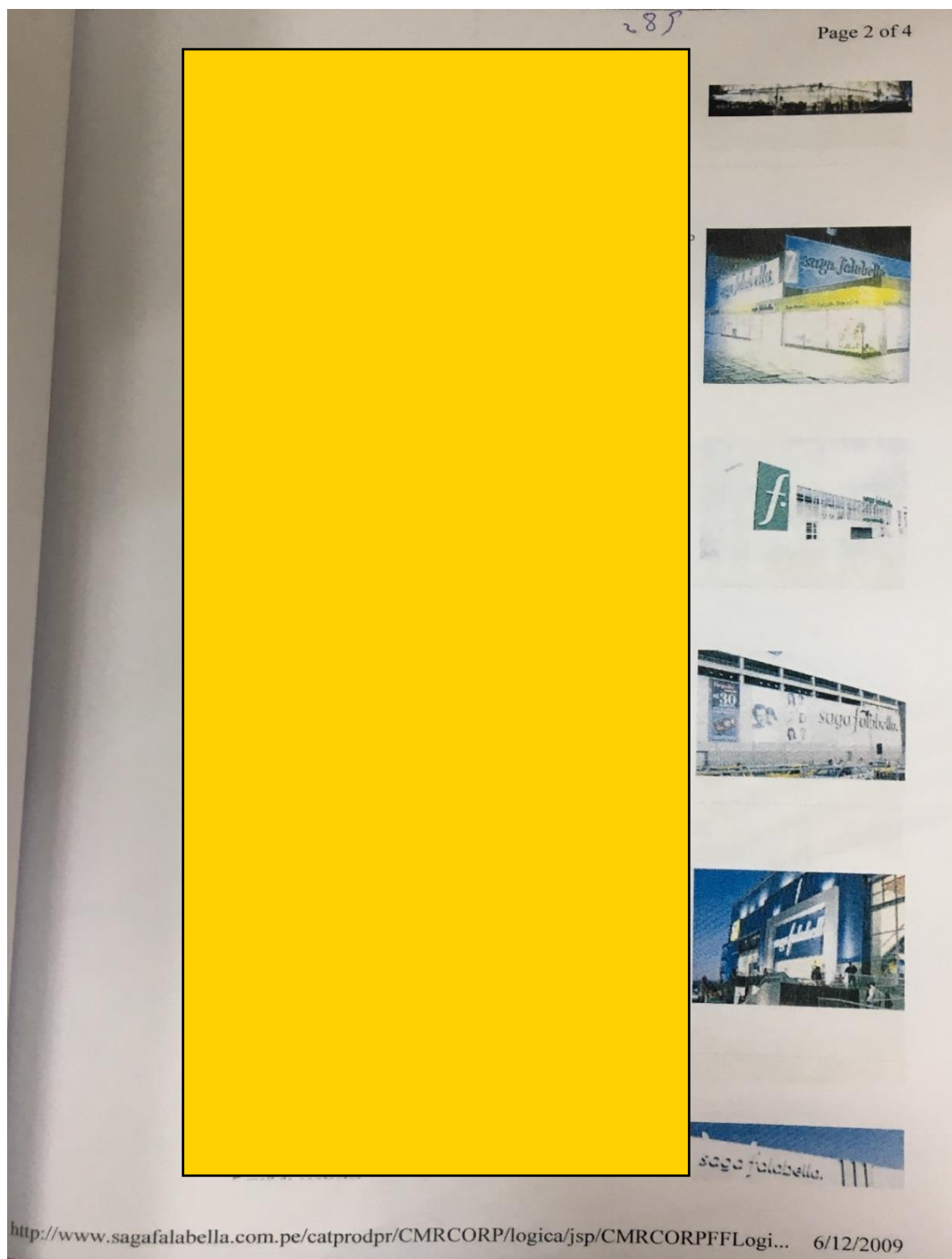
- 10) Listado de las tiendas de Saga Falabella en diversas ciudades del Perú, obtenida de su página web en el año 2009, que se muestran a continuación:



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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

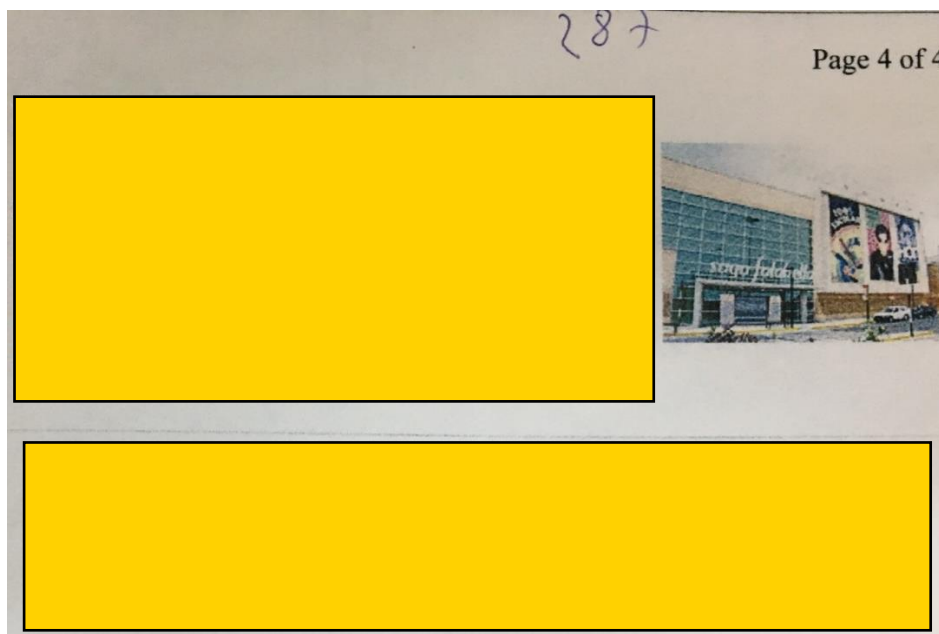


**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD





- 11) Documentos publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores, en los cuales se señala que su empresa Saga Falabella S.A. forma parte del grupo económico FALABELLA.
- 12) Impresos de pantalla de la búsqueda en Google de la denominación FABELLA.
- 13) Listado de las tiendas de su empresa Saga Falabella en diversas ciudades del Perú, obtenida de su página web el año 2016.
- 14) Impresos de pantalla de la búsqueda en Google de sus tiendas.

8.7. Valoración de las pruebas presentadas por la opositora

De conformidad con lo establecido por el artículo 86 del Decreto Legislativo 1075, en los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

Previamente al análisis de los medios probatorios presentados por la opositora, Saga Falabella S.A., conviene señalar que, los documentos que no cuenten con

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

fecha cierta o sean de fecha posterior a la fecha de presentación de la presente solicitud de registro (13 de octubre de 2015), no serán tomados en cuenta en el presente procedimiento, ya que no resultan idóneos para acreditar con anterioridad el carácter notorio del nombre comercial invocado por la opositora.

En virtud a lo antes expuesto, no se tomado en cuenta:

- Los anuncios publicitarios contenidos en el CD, entre las páginas 3-5, 7-11, 26, 34, 35, 39-40, 56-58, 73-74, 79-80, 88—89, 94, 105 y 107; las capturas de pantalla del catálogo virtual SAGA FALABELLA y las capturas de pantalla de las páginas web www.falabella.com.pe y www.blogsagafalabella.com por no contar con fecha cierta
- Los anuncios publicitarios contenidos en el CD, entre las paginas 100-104, por ser de fecha posterior a la presente solicitud de registro.

Del análisis conjunto de los demás medios probatorios presentados, se advierte que:

- Las pruebas detalladas en el punto 1, acreditan el uso del nombre comercial SAGA FALABELLA para identificar actividades económicas para la comercialización de productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, en el mes de octubre de 2013, así como en el periodo de enero a agosto de 2015.
- Las pruebas detalladas en el punto 2, muestran información relativa al nombre comercial SAGA FALABELLA indicándose que es una tienda por departamento con mayor recordación y preferencia de consumo por el público en las ciudades de Lima y Trujillo.
- En la prueba señalada en el punto 3, se aprecia un importante volumen de imágenes publicitarias con el nombre SAGA FALABELLA, las cuales anuncian la venta de productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial entre junio de 2013 a octubre de 2015.
- Los medios probatorios indicados en los puntos 4 y 5, si bien son documentos privados, los mismos serán tomados en cuenta, en conjunto con otros medios probatorios.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

- El listado de locales comerciales del nombre comercial SAGA FALABELLA, acredita que el mismo posee un considerable número de establecimientos en las ciudades más importantes del país.
- Los medios probatorios señalados en los puntos 11 al 14 (capturas de pantalla, búsqueda realizada en motores de búsqueda especializados o enciclopedias virtuales), no constituyen por si solos medios probatorios idóneos para acreditar la notoriedad, sin embargo, será analizados en su conjunto con los demás medios probatorios.

Por lo expuesto, los medios de prueba analizados en su conjunto acreditan que el nombre comercial SAGA FALABELLA es ampliamente conocido y difundido con relación a actividades económicas relacionadas con la comercialización de prendas de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, además de ser un nombre comercial de uso extendido a nivel nacional, por lo que corresponde reconocerlo como un nombre comercial notoriamente conocido.

En consecuencia, a continuación, se deberá determinar si el signo solicitado es una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total del nombre comercial notorio.

La Sala conviene en precisar que el hecho de que el nombre comercial SAGA FALABELLA haya sido declarado notorio y, por ende, se haya reconocido que su grado de difusión y conocimiento ha traspasado el sector de usuarios de los productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, no significa que el principio de especialidad no será observado en lo absoluto y que no se deban tomar en cuenta los criterios que rigen la evaluación del riesgo de confusión (*esto es, la similitud o conexión competitiva de productos y el examen comparativo entre los signos*), ya que dichos criterios son obligatorios y propios de un riesgo de confusión, por lo que en el análisis correspondiente, se deberá analizar exclusivamente los productos y/o servicios a los que se refieren los signos en cuestión, determinándose si hay similitud o no entre los mismos.

No obstante, lo anterior no implica que el grado de notoriedad de un nombre comercial y el hecho de que su conocimiento haya traspasado sectores, no resulte relevante para la Autoridad Administrativa; por el contrario, dicha condición especial debe ser protegida con especial rigurosidad; motivo por el cual, la protección de los nombres comerciales notorios va más allá, en la medida que

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

también incluye el riesgo de dilución y el de aprovechamiento indebido de la reputación ajena, donde sí se evalúa la protección de los nombres comerciales, con independencia de las actividades económicas que distinguen.

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

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

En tal sentido, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total del nombre comercial notorio.

Al respecto, conviene tener en cuenta previamente el significado conceptual de los términos que conforman el nombre comercial notorio SAGA FALABELLA:

- Se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos.⁴² En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el *scanner*, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de un nombre comercial notoriamente conocido cuando sea idéntico o exacto a ésta.⁴³
- Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto.⁴⁴ Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de un nombre comercial notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una

⁴² Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p. 1776.

⁴³ Pachón / Sánchez Ávila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 252.

⁴⁴ García Pelayo y Gross. Pequeño Larousse Ilustrado, Buenos Aires 1995, p. 562.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.

- Se entiende por traducción, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto.⁴⁵ Se considerará que un signo es la traducción de un nombre comercial notoriamente conocido cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo un nombre comercial notorio HAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe MEMORIAS.

Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notorias denominativas en las que el elemento denominativo es preponderante.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por:

- Transcripción: copiar en una parte lo escrito en otra⁴⁶. Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos del nombre comercial notoriamente conocido. A este respecto, la Sala conviene en precisar que no se está ante un caso de transcripción cuando se utilice en un signo, colocándolas en un orden diferente, las mismas letras que contiene un nombre comercial notorio; por ej. si el nombre comercial notorio es RAMA, no serían transcripciones de esa marca las denominaciones AMAR, ARMA o MARA, aun cuando contengan las mismas letras que el nombre comercial notorio. Asimismo, no se está ante una transcripción parcial cuando se utilicen algunas letras de un nombre comercial notorio; por ej. las denominaciones MAR, RAM O ARA no serían transcripciones parciales del nombre comercial notorio RAMA. En tal sentido, sí se consideraría que las denominaciones RAMADEN o RAMASIL son transcripciones de la marca RAMA (dado que contienen la totalidad de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiéndole añadido una partícula final a modo de sufijo). Así también, si un nombre comercial notorio fuera RAMASIL, la denominación RAMA sería una transcripción parcial de la marca RAMASIL (dado que contiene una parte mayoritaria de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiendo eliminado la parte final, manteniendo en forma intacta y susceptible de ser independizada del nombre comercial notorio).

⁴⁵ Diccionario de la Lengua Española (nota 42), p. 2004.

⁴⁶ Diccionario de la Lengua Española (nota 42), p. 1330.

- Transliteración: escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello sería la transliteración a nuestro alfabeto del nombre comercial notoriamente conocido consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos. También cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones denominativas.

De acuerdo a lo antes señalado, el signo solicitado FABELLA y logotipo no constituye la reproducción (ya que no reproduce ni copia en forma idéntica o exacta al nombre comercial reconocido como notorio); la traducción (en la medida que el signo solicitado FABELLA y logotipo no expresa en otro idioma o lenguaje al nombre comercial reconocido como notorio); la transcripción total (por cuanto las denominaciones que conforman ambos signos no son idénticas (FABELLA y logotipo / SAGA FALABELLA); ni la transliteración (por cuanto el signo solicitado FABELLA y logotipo no copia a la marca reconocida como notoria en caracteres alfabéticos distintos) del nombre comercial reconocido como notorio.

Sin embargo, se advierte que el signo solicitado incluye en su conformación la denominación FABELLA, la cual constituye una transcripción parcial de uno de los elementos (FABELLA) del nombre comercial notorio SAGA FALABELLA, el cual presenta la mayoría de sus letras que lo conforman ubicados en la misma posición, aun cuando omite algunos elementos denominativos.

En tal sentido, corresponde determinar si el registro del signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con el nombre comercial notorio; un aprovechamiento injusto de su prestigio; o la dilución de su fuerza distintiva, o de su valor comercial, o publicitario.

9.1 Determinación del riesgo de confusión y de asociación

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva,

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

De otro lado, el riesgo de asociación es una figura regulada recientemente en el derecho de marcas de la Comunidad Andina a través de la Decisión 486⁴⁷. A decir de Fernández - Novoa⁴⁸, existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de asociación. En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión, y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión.

Respecto al criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cabe señalar que en la Interpretación Prejudicial de fecha 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso N° 70-IP-2008, el Tribunal trató de manera separada al riesgo de confusión y al de asociación. Así, en la citada interpretación, establece lo siguiente:

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

“El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

⁴⁷ Se trata de una figura desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal del Benelux y adoptada en el Derecho de marcas de la Unión Europea a través de la Directiva comunitaria 89/104. Así, en el texto de los artículos 4.1 (b) y 5.1 (b) de la mencionada directiva figura el inciso “un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior”.

⁴⁸ Tratado sobre Derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, Barcelona, 2001, p. 292 y ss.

En la Interpretación Prejudicial de fecha 27 de agosto de 2008, recaída en el Proceso N° 73-IP-2008, el Tribunal establece lo siguiente:

En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta (...) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo. El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas” (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 478).

En atención al último criterio expuesto, la Sala conviene en analizar la figura del riesgo de asociación dentro del riesgo de confusión, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta.

Por otro lado, cabe señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido recientemente que la marca notoriamente conocida se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el mercado entre los consumidores del producto o del servicio que protege. Asimismo, ha establecido que cuando el atributo de notoriedad ha sido probado, la marca goza de especial protección que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad.

Cabe señalar, finalmente que, si bien tratándose de marcas notoriamente conocidas, los criterios para evaluar la existencia o no de riesgo de confusión serán los mismos que se emplean en las marcas comunes, debe tenerse en cuenta que la protección que se brinda a las marcas notorias es mucho más amplia.

9.1.1 Respecto a los productos y actividades económicas

En el presente caso, teniendo en consideración los productos y actividades económicas a los que están referidos los signos objeto de análisis, se advierte que los mismos se refieren a los mismos productos, a saber, prendas de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial –conforme a lo señalado en el punto 7.2 de la presente resolución -.

9.1.2 Examen comparativo

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado FABELLA y logotipo y el nombre comercial notorio SAGA FALABELLA se advierte que, fonéticamente resultan semejantes –conforme a lo señalado en el punto 7.3 de la presente resolución -.

9.1.3 Riesgo de confusión y de asociación

De acuerdo a lo señalado, el signo solicitado pretende distinguir los mismos productos a los que están referidos las y actividades económicas del nombre comercial notorio y presentan similitud fonética, lo que determina, teniendo en cuenta el grado de atención que se presta para este tipo de productos, que no sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor –conforme a lo señalado en el punto 7.4 de la presente resolución -.

9.2 Dilución de la marca

9.2.1 Marco conceptual y doctrinal

La figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza.

El Tribunal de la Comunidad Andina⁴⁹ ha precisado que: “*Respecto del riesgo de dilución, se busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido*”

Asimismo, ha establecido lo siguiente:

⁴⁹ En el Proceso 6-IP-2009 (Gaceta Oficial N° 1727 de fecha 30 de junio de 2009).

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

“La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y, por tanto, de su valor comercial.

El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”.

Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, (la norma comunitaria no hace distinción entre la marca notoria y renombrada, por lo que le da los mismos efectos y protección), la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia.” (MONTEAGUDO, MONTIANO, “La Protección de la Marca Renombrada”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. pág. 283)”.

Si bien - de acuerdo a la doctrina antes citada - la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina - entiéndase la Decisión 486 - no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas.

La doctrina refiere que la utilización de un signo idéntico o similar a la marca notoria enturbia esa vinculación exclusiva que el tráfico establece entre el concreto signo de alto renombre y los productos o servicios a los que se aplicó en primer término, o entre el signo y su fuente de procedencia⁵⁰.

Carlos Fernández Novoa⁵¹ señala que: *“Es innegable que al acreditar que la marca es conocida por el sector pertinente del público o por el público en general, el titular habrá establecido prima facie la presunción de que su marca tiene un elevado carácter distintivo. Un indicio a este efecto relevante puede ser la originalidad del signo constitutivo de la marca porque, obviamente, un signo original tiene per se un elevado carácter distintivo; otro indicio muy significativo*

⁵⁰ Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, pp. 290 y ss.

⁵¹ Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 418.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

puede ser la unicidad del signo constituido de la marca: el carácter distintivo de la marca será a todas luces alto si en los restantes sectores del mercado no existen marcas idénticas”.

El mismo autor señala, respecto del debilitamiento o dilución de la fuerza distintiva de una marca, que si el público comprueba que la marca renombrada es usada por un tercero en relación con productos diferentes de aquellos a los que viene aplicándose la marca, no tiene lugar ciertamente un riesgo de confusión; pero es indudable que en tal hipótesis el público recordará la marca, y al percibir que la misma no es usada únicamente por el titular, ante los ojos del público se desvanecerá el carácter distintivo y el potencial publicitario de la marca renombrada.

Tal como lo señala Monteagudo, la forma típica y tradicional de dilución es la utilización del mismo signo o uno muy parecido para distinguir productos o servicios completamente diferentes. Sin embargo, sostiene que la protección frente al riesgo de dilución no se satisface impidiendo a terceros la utilización de la marca que pueda comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilización de la marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aun los más distanciados competitivamente. En ese sentido, cualquier utilización de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular.⁵² Asimismo, agrega que no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos derivados de una proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios incluso plenamente compatibles.⁵³

Asimismo, el Tribunal Andino ha señalado⁵⁴, en relación con las figuras de la confusión y dilución, que se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

- Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.

⁵² La protección frente a la dilución supone la tutela específica del valor empresarial que posee la marca de alto renombre con su importante penetración en el mercado: fuerza publicitaria y excepcionalidad que han de ser protegidos frente a actuaciones de terceros susceptibles de menoscabar esa singular posición. Monteagudo, La protección de la marca renombrada, Primera Edición, Madrid 1995, p. 277.

⁵³ Monteagudo (nota 52), p. 281.

⁵⁴ En el Proceso 24-IP-2009 (Gaceta Oficial N° 1734 publicada el 22 de julio de 2009).

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

- Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.
- Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación.

La Sala conviene en precisar que la dilución opera, principalmente, respecto a productos o servicios que no guardan relación ni conexión competitiva alguna, pero que, por la fuerza distintiva de la marca, particularmente en el caso de marcas de fantasía, se trata de evitar que el poder de la marca se desgaste y que pierda su poder distintivo, así como su valor comercial o publicitario.

9.2.2. Aplicación al caso concreto

En el presente caso las denominaciones FABELLA y SAGA FALABELLA no poseen significado alguno que le puedan atribuir los consumidores, constituyéndose ambas en denominaciones de fantasía.

Atendiendo a las consideraciones señaladas, la Sala conviene en señalar que, respecto a la dilución del nombre comercial notorio SAGA FALABELLA ésta no se producirá por el simple hecho de que se encuentre incluida su denominación (o una similar) dentro de una nueva marca, sino que requerirá que su presencia sea de forma tal que el público pueda percibirla como un signo proveniente del mismo origen empresarial que el nombre comercial notorio.

Adicionalmente, debe tenerse en consideración que el riesgo de dilución del nombre comercial notorio se encuentra estrechamente relacionado con los antecedentes registrales existentes; así, si un signo solicitado que resulta idéntico o similar a una marca notoria pretende distinguir productos o servicios de determinada clase en la cual ya se encontrara registrada una o más marcas que también resultasen idénticas o similares a la marca notoria, el registro de un nuevo signo no sería susceptible de ocasionar riesgo de dilución alguno. En dichos casos, no cabría aplicar la figura de la dilución del nombre comercial notorio, toda vez que el público consumidor o usuario de tales productos o servicios asociaría la denominación SAGA FALABELLA con más de una marca y, por ende, con más de un origen empresarial.

Por el contrario, si es que el signo solicitado pretende distinguir productos o servicios de determinada clase en la que no se encuentran registradas otras

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

marcas que resulten similares y/o idénticas al nombre comercial notorio, el signo en cuestión no podrá acceder a registro, ya que en dicho supuesto sí se generaría un riesgo de dilución del nombre comercial notorio, en tanto que resulta razonable suponer que el público consumidor o usuario de los productos o servicios para los que se solicita el nuevo signo asociaría el término FABELLA con el nombre comercial notorio y, por ende, con un único origen empresarial (a saber, Saga Fabella S.A.), al no existir ningún signo registrado que coexista en dicha clase con el referido nombre comercial.

En el caso concreto, se advierte que – *tal como se desprende del Informe de Antecedentes* – se ha verificado que en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, no se encuentra registrado signo alguno que incluya en su conformación o sea similar a la denominación FALABELLA, por lo que es razonable asumir que el público consumidor de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial asociará la denominación FABELLA con el nombre comercial notorio SAGA FALABELLA y, por ende, con un único origen empresarial (a saber, Saga Falabella S.A.⁵⁵).

En tal sentido, de otorgarse el registro del signo solicitado se estaría debilitando la capacidad distintiva del nombre comercial notorio SAGA FALABELLA. En efecto, el registro del signo solicitado FABELLA y logotipo implicaría que se vea mermada la vinculación exclusiva que el público consumidor efectúa respecto del nombre comercial notorio SAGA FALABELLA con relación a las actividades económicas que identifica (relacionadas con las comercialización de prendas de vestir), así como del origen empresarial de donde proviene, ya que de existir en el registro otro signo que incluya en su conformación un signo similar, generaría que dicho término ya no sea asociado con un servicio específico ni con un origen empresarial único.

Por todo lo expuesto, la Sala considera que el otorgamiento de registro es susceptible de diluir la fuerza distintiva o el valor comercial o publicitario del nombre comercial notorio SAGA FALABELLA.

⁵⁵ Si bien en el Informe de Antecedentes se advierte que en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas, a nombre de S.A.C.I. Falabella, diversas marcas que contienen la denominación FALABELLA; se ha verificado que mediante Resolución N° 15193-2000/OSD-INDECOPI, de fecha 30 de noviembre de 2000, recaída en el Expediente N° 106124-2000, se dispuso aceptar el acuerdo de coexistencia celebrado entre S.A.C.I. Falabella (Chile) y Saga Falabella S.A. (Perú), toda vez que se trata de empresas comercialmente vinculadas.

9.3 Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio del nombre comercial notorio

9.3.1. Marco conceptual y doctrinal

La buena reputación o prestigio del nombre comercial notorio ha sido lograda en el mercado por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas al nombre comercial y – *sobre todo* – a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al titular innegables ventajas puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el acentuado *goodwill* del nombre comercial se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la calidad de los productos y/o servicios que ofrecen con sus actividades económicas y la publicidad. De esta forma, la buena reputación del nombre comercial es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser explotado por el titular del nombre comercial directamente (lanzando actividades económicas para comercializar productos u ofrecer servicios bajo ese nombre comercial) o indirectamente (a través de licencias a terceros respecto de las actividades económicas para comercializar productos u ofrecer servicios diferentes a los que ha venido aplicándose al nombre comercial).

Sin embargo, cuando un tercero aplica un nombre comercial notorio a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio del nombre comercial notorio, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva. Este aprovechamiento es posible porque la imagen positiva del nombre comercial notorio es transferible a productos o servicios diferentes a los que venía distinguiendo u ofreciendo como su actividad económica⁵⁶.

⁵⁶ De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Suiza en la Sentencia del 24 de marzo de 1998, recaída en la demanda interpuesta por Nike International Limited (titular de la marca NIKE registrada en Suiza, para distinguir productos de las clases 18, 25 y 28) contra Campomar, S.L. (titular de la marca NIKE inscrita en España para distinguir artículos de perfumería de la clase 3), “la marca renombrada tiene como rasgo característico el que su elevado potencial publicitario puede ser explotado no sólo en relación con los productos o servicios registrados, sino también en otros sectores. Esta explotación debe quedar reservada al titular de la marca renombrada. El logro del renombre exige muchos esfuerzos. El titular de la marca debe aprovecharse del producto de los frutos de tales esfuerzos; tales frutos no pueden ser atribuidos a un tercero... A la vista del renombre alcanzado por la marca de la demandante salta a la vista que vender sus productos de perfumería y cosméticos masculinos, las demandadas se aprovecharon objetivamente de la buena fama de la marca de la demandante. En efecto, la imagen dinámico-deportiva que el público asocia con la marca de la demandante es perfectamente transferible a una línea de cosméticos en cuya comercialización también se ensalza la deportiva”.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

Respecto al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, el cual es aplicable también al nombre comercial notorio, el Tribunal Andino en el Proceso N° 70-IP-2008 señala lo siguiente:

“En relación con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin importar (...) los productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido. Esta protección está ligada a la función publicitaria de la marca y, se diferencia de la anterior, en que la finalidad del competidor parasitario es sólo un aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado lo siguiente:

“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.

La doctrina señala que el supuesto de aprovechamiento indebido del renombre de la marca⁵⁷ implica que la marca correspondiente posee una imagen positiva o renombre entre el público. La imagen y el mensaje positivo que irradia la marca renombrada son transferibles a productos y servicios que no son en sentido estricto similares a los productos para los que viene siendo utilizada la correspondiente marca renombrada. La transferencia de la imagen de la marca renombrada a otros productos se efectúa mediante procesos asociativos que tienen lugar en la mente del consumidor⁵⁸.

⁵⁷ Si bien en la cita en cuestión se habla de la marca “renombrada”, tal como se ha señalado anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no hace distinción entre marca renombrada y marca notoria, es decir, ambas denominaciones las trata como sinónimos.

⁵⁸ Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 413 y 414.

9.3.2. Aplicación al caso concreto

La Sala considera que cuando un tercero aplica un nombre comercial notorio a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio del nombre comercial notorio, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir a la inversión necesaria para la creación y consolidación de esa imagen positiva.

No obstante, cabe precisar que, respecto al aprovechamiento de la reputación ajena, el Tribunal Andino ha manifestado que *el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. No basta con probar la notoriedad de la marca -en este caso del nombre comercial- para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación*⁵⁹ (el subrayado es nuestro).

Ahora bien, en el caso concreto, la opositora no ha logrado acreditar ni demostrar la imagen que irradia su nombre comercial notorio SAGA FALABELLA respecto de sus actividades económicas relacionadas con la comercialización de prendas de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

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

10. Conclusión

Habiéndose determinado que el uso del signo solicitado es susceptible de provocar riesgo de confusión y la dilución de la fuerza distintiva de del nombre comercial notorio sustento de la oposición, éste se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro solicitado.

⁵⁹ Sentencia 26-IP-2009.

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

RESOLUCIÓN N° 2647-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 636724-2015/DSD

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

REVOCAR la Resolución N° 2364-2016/CSD-INDECOPI de fecha 5 de setiembre de 2016; y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto FABELLA y logotipo, solicitado por [REDACTED]

Con la intervención de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, María Soledad Ferreyros Castañeda, Ramiro Alberto del Carpio Bonilla y Gonzalo Ferrero Díez Canseco

**CARMEN JACQUELINE GAVELAN DÍAZ
Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

/pm.