



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

**RESOLUCIÓN N° 0187-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 553347-2013/DSD**

SOLICITANTE: KATHERINE CYNTHIA CARLIN SOLANO

**Solicitud de registro de nombre comercial –Riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial que distingue actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial: Existencia**

Lima, catorce de enero de dos mil quince.

**I. ANTECEDENTES**

Con fecha 5 de noviembre de 2013, Katherine Cynthia Carlin Solano (Perú) solicitó el registro del nombre comercial constituido por la denominación THE FASHION STORE BY KC y logotipo (se reivindica colores<sup>1</sup>), conforme al modelo adjunto, para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

THE FASHION STORE  
by KC

Mediante Resolución N° 12802-2014/DSD-INDECOPI de fecha 21 de julio de 2014, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del nombre comercial solicitado al considerar susceptible de originar riesgo de confusión con las marcas de producto KC y logotipo (Certificado N° 40833) y KC RITZY y logotipo (Certificado N° 140914), registradas en la clase 25 de la Nomenclatura oficial.

Con fecha 3 de agosto de 2014, Katherine Cynthia Carlin Solano interpuso recurso de apelación manifestando que:

- Los signos bajo análisis presentan en su conformación elementos distintos que permiten diferenciarlos.
- La conjunción de letras KC refiere a las iniciales de su nombre y apellido Katherine Carlin.

<sup>1</sup> Se aprecian los colores gris y morado.



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

**RESOLUCIÓN N° 0187-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 553347-2013/DSD**

## II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el nombre comercial solicitado a registro THE FASHION STORE BY KC y logotipo y las marcas registradas KC y logotipo (Certificado N° 40833) y KC RITZY y logotipo (Certificado N° 140914).

## III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

### 1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

a) Javier Arturo Novoa Larragan (Perú) es titular de:

- La marca de producto constituida por el logotipo conformado por la figura de un caballero medieval montado a caballo portando una banderola con las iniciales KC, conforme al modelo adjunto, para distinguir prendas de vestir, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 40833, vigente desde el 19 de julio de 1996 hasta el 19 de julio de 2016.



- La marca de producto constituida por el logotipo conformado por la figura de un caballero medieval montando a caballo portando una banderola con las iniciales KC, y debajo la denominación RITZY escrita en letras características; conforme al modelo adjunto, para distinguir prendas de vestir, calzados, sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 140914, vigente desde el 28 de setiembre de 2007 hasta el 28 de setiembre de 2017.



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

**RESOLUCIÓN N° 0187-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 553347-2013/DSD**



- b) En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas otras marcas a favor de diferentes titulares que incluyen en su conformación:
- La denominación FASHION, tales como: ADAOJANAMA FASHION WWW.ADAOJANAMA.COM y logotipo (Certificado N° 182708), AF AICHA FASHION y logotipo (Certificado N° 130239), BAODA FASHION y logotipo (Certificado N° 202569), BELLO FASHION (Certificado N° 206098), CCC SF SADYT FASHION & COVICH CORPORATION y logotipo (Certificado N° 122924), entre otras.
  - La denominación STORE, tales como: CAROLINA STORE y logotipo (Certificado N° 140821), AMERICAN STORE (Certificado N° 141621), ANIMATION STUDIO STORE (Certificado N° 110825), STUDIO CHIC STORE y logotipo (Certificado N° 207995), THE ROOF STORE (Certificado N° 200057), entre otras.
  - La denominación BY, tales como: EDITIONS BY VAN HEUSEN (Certificado N° 86323), CLAZ BY CLAUDIA BERTOLERO y logotipo (Certificado N° 135127), BY LESLY SUAREZ COLECCIÓN y logotipo (Certificado N° 186854), BY LORENS OUTLET y logotipo (Certificado N° 166029), V VENNEL BY GOZZINI y logotipo (Certificado N° 126008), entre otras.
- c) En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial no se encuentran registradas otras marcas, a favor de terceros, que incluyan en su conformación la conjunción de letras KC.



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

**RESOLUCIÓN N° 0187-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 553347-2013/DSD**

2. Cuestión previa

Mediante Resolución N° 12802-2014/DSD-INDECOPI de fecha 21 de julio de 2014, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del nombre comercial solicitado. La Autoridad concluyó que, si bien la solicitante había acreditado el uso del nombre comercial solicitado, desde el 18 de diciembre de 2011, éste resulta confundible con las marcas de producto KC y logotipo (Certificado N° 40833) y KC RITZY y logotipo (Certificado N° 140914), por lo que corresponde denegar su registro.

Contra la mencionada resolución ha interpuesto recurso de apelación la solicitante, en el extremo por el cual se le denegó el registro solicitado. En ese sentido y habiendo quedado firme el extremo referido al uso del nombre comercial solicitado, corresponde a la Sala determinar la existencia o no de riesgo de confusión entre los signos bajo análisis.

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

3.1. 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).



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

**RESOLUCIÓN N° 0187-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 553347-2013/DSD**

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).

### **3.2. 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 mercado<sup>2</sup>.

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.

**Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca.** En este caso, debe tenerse presente que en el Perú el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia

<sup>2</sup> Ver 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° 0187-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 553347-2013/DSD**

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 exclusividad 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 trascendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca.

**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.

**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



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

**RESOLUCIÓN N° 0187-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 553347-2013/DSD**

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.

Efectuadas estas precisiones, corresponde efectuar el examen de confundibilidad entre el nombre comercial solicitado THE FASHION STORE BY KC y logotipo y las marcas registradas KC y logotipo (Certificado N° 40833) y KC RITZY y logotipo (Certificado N° 140914).

4. Determinación del riesgo de confusión

4.1. Marco legal y conceptual

El inciso c) del artículo 194 de la Decisión 486 prohíbe el registro de un signo como nombre comercial cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice.

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 el 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 económicas idénticas, 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, servicios o actividades económicas, no se determine un riesgo de confusión, si el signo anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.



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

**RESOLUCIÓN N° 0187-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 553347-2013/DSD**

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.

En conclusión, para que exista riesgo de confusión, es necesaria 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.

4.2. Respecto de las actividades económicas y los productos

- Con respecto a la marca registrada KC y logotipo (Certificado N° 40833)

Las actividades económicas relacionadas con la comercialización de prendas de vestir que pretende distinguir el nombre comercial solicitado son similares a las prendas de vestir que distingue la marca registrada.

- Con respecto a la marca registrada KC RITZY y logotipo (Certificado N° 140914)

Las actividades económicas relacionadas con la comercialización de prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería que pretende distinguir el nombre comercial solicitado son similares a las prendas de vestir, calzados y sombrerería que distingue la marca registrada.

4.3. 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, servicios o actividades económicas. 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





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

**RESOLUCIÓN N° 0187-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 553347-2013/DSD**

fuerzas frente a las, 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-2005<sup>3</sup> y 156-IP-2005<sup>4</sup>.

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

En el presente caso, tratándose de productos de la clase 25 (*prendas de vestir, calzado y sombrerería*) de la Nomenclatura Oficial, resulta razonable asumir que el público consumidor prestará especial atención al momento de adquirirlos, ya que su elección dependerá de la ocasión en que dichos productos serán utilizados (*por ejemplo, la elección dependerá si la ocasión es casual o formal*); además, se tendrá en consideración el material con el que se han fabricado los productos, así como la calidad y el costo de los mismos. Asimismo, podrá tener en cuenta la sugerencia o recomendación de terceras personas al momento de efectuar su elección.

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, 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.

---

<sup>3</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre del 2005.

<sup>4</sup> 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° 0187-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 553347-2013/DSD

Conforme lo señala Fernández - Novoa<sup>5</sup>, *“...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 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

---

<sup>5</sup> 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° 0187-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 553347-2013/DSD**

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 tanto el nombre comercial solicitado y las marcas registradas con Certificados N° 40833 y N° 140914 son signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

En el nombre comercial solicitado THE FASHION STORE BY KC y logotipo y las marcas registradas KC y logotipo (Certificado N° 40833) y KC RITZY y logotipo (Certificado N° 140914) serán relevantes tanto el aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores solicitarán los productos en el mercado, como el gráfico, debido a las características y combinación de los elementos que los conforman a efectos de ser asociados con un origen empresarial determinado, tal como se aprecia a continuación:

**Nombre comercial solicitado**

**THE FASHION STORE**  
*by KC*

**Marca registrada con Certificado N° 40833**





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

RESOLUCIÓN N° 0187-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 553347-2013/DSD

**Marca registrada con Certificado N° 140914**



Por otro lado, en el caso de denominaciones compuestas por más de un término, es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o cuál es el que sirve para determinar la impresión en conjunto, ya que pueden ser semejantes, si ambas contienen el mismo elemento relevante. Ello sólo se puede determinar en cada caso concreto y analizando la particular formación de la denominación compuesta que se trate.

En el caso del nombre comercial solicitado THE FASHION STORE BY KC y logotipo resulta relevante la conjunción de letras KC, toda vez que:

- La denominación FASHION<sup>6</sup>, cuya traducción al español es *moda*<sup>7</sup>, es susceptible de ser conocida por el sector pertinente debido a su uso constante en el mercado para identificar prendas de vestir, como se puede advertir del informe de antecedentes.
- La denominación STORE si bien se encuentra en idioma inglés, siendo su traducción a nuestro idioma, *tienda, bodega o almacén*<sup>8</sup>, el público usuario logrará entender su significado, toda vez que dicha denominación es

<sup>6</sup> Moda: Información obtenida de internet en: <http://dictionary.cambridge.org>.

<sup>7</sup> Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente los recién introducidos. información obtenida de internet en: <http://lema.rae.es>

<sup>8</sup> Tienda, almacén, depósito: Información obtenida de internet en: <http://dictionary.cambridge.org>.



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

**RESOLUCIÓN N° 0187-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 553347-2013/DSD**

utilizada constantemente en el mercado peruano<sup>9</sup>. En ese sentido, el término STORE da a entender que los productos que pretende identificar serán vendidos en una tienda, bodega o almacén.

- El término BY<sup>10</sup>, si bien es un conector que se encuentra en idioma inglés, siendo su traducción a nuestro idioma “de o por<sup>11</sup>”, es un término usual en el mercado para hacer referencia que determinada marca se encuentra relacionado con una persona, como se puede apreciar en el informe de antecedentes.

En ese sentido, la frase THE FASHION STORE BY, será entendida por el público consumidor como “*La tienda de moda de...*” por lo que resulta descriptiva para las actividades económicas relacionadas con la comercialización de prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, toda vez que informa que los productos de moda serán vendidos en una tienda determinada.

Adicionalmente, cabe señalar que el público consumidor puede verse confundido cuando la impresión en conjunto de los signos es similar al grado de inducir a confusión respecto a la identificación de los productos, servicios o actividades económicas mismas. Ello sucederá cuando se trate de los mismos productos, servicios o actividades económicas y los signos sean esencialmente iguales. En estos casos, se está frente a un riesgo de confusión directa, en el cual el público puede terminar adquiriendo un producto, contratando un servicio o acudiendo a un establecimiento, en la creencia que se trata del producto, servicio o establecimiento del competidor.

Pero también puede suceder que por la similitud o conexión competitiva de los productos, servicios o actividades y la similitud o identidad de los signos, el público crea que ambos signos provienen del mismo origen empresarial. Ello también puede ocurrir aun cuando el consumidor perciba que existen algunas diferencias entre los signos, pero éstos presenten elementos comunes que, por su carácter arbitrario o de fantasía, posean gran fuerza distintiva, pudiendo

<sup>9</sup> Véase en las siguientes referencias:

- <http://www.aeromental.com/2007/12/20/apple-store-en-lima-peru/>  
- <http://www.boletostore.com/>  
- <http://www.istore.com.pe/>

<sup>10</sup> De, por (conector): Información obtenida de internet en: <http://dictionary.cambridge.org>.

<sup>11</sup> Tienda, almacén, depósito: Información obtenida de internet en: <http://dictionary.cambridge.org>.



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

**RESOLUCIÓN N° 0187-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 553347-2013/DSD**

inducir a creer al consumidor que uno de los signos es la variación de otro anterior o cuando un signo posterior es considerado por el público consumidor como parte de una familia de marcas de propiedad de un tercero. En estos supuestos, se produce un riesgo de confusión indirecto, en la medida en que el público no confunde un producto, servicio o actividad con otro, sino considera erróneamente que la segunda marca es una variación o nueva presentación de la primera marca inscrita o que el origen empresarial de éstos es el mismo.

Realizado el examen comparativo:

- a) Entre los elementos relevantes del nombre comercial solicitado THE FASHION STORE BY KC y logotipo y los de la marca registrada KC y logotipo (Certificado N° 40833)
- Desde el punto de vista gráfico, la escritura característica del nombre comercial solicitado y la presencia de elementos figurativos en la marca registrada, determinan un impacto visual de conjunto distinto.
  - Desde el punto de vista fonético, los signos bajo análisis se encuentran conformados por la conjunción de letras KC, lo que determina una pronunciación idéntica.

Por lo expuesto, al existir identidad entre los productos que son objeto de las actividades económicas que pretende distinguir el nombre comercial solicitado y los productos que distingue la marca registrada, y dada la semejanza fonética entre los signos bajo análisis, se concluye que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

- b) Entre los elementos relevantes del nombre comercial solicitado THE FASHION STORE BY KC y logotipo y los de la marca registrada KC RITZY y logotipo (Certificado N° 140914)
- Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que el nombre comercial solicitado se encuentra conformado por su denominación en escritura característica; en tanto que en la marca registrada se observa la figura de un caballero medieval montando a caballo y con una banderola en la mano.



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

RESOLUCIÓN N° 0187-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 553347-2013/DSD

- Desde el punto de vista fonético, los signos bajo análisis presentan en común la conjunción de letras KC, adicionalmente la marca registrada presenta la denominación RITZY.

Por lo tanto, aun cuando el público consumidor logre percibir algunas diferencias fonéticas y gráficas, el hecho que el nombre comercial solicitado se refiera a actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos igual a los que distinguen las marcas registradas, con la conjunción de letras KC, podría inducir al público consumidor a creer que el nombre comercial solicitado constituye una variación de las marcas registradas por Javier Arturo Novoa Larragan, o una nueva línea de los productos que distinguen dichos signos, lo que provocará un riesgo de confusión indirecto, más aun cuando no existen otras marcas registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, a favor de terceros, que se encuentren conformadas por la conjunción de letras KC.

#### 4.4. Riesgo de confusión

En conclusión, el nombre comercial solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 194 inciso c) de la Decisión 486.

#### IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 12802-2014/DSD-INDECOPI de fecha 21 de julio de 2014, que DENEGÓ el registro del nombre comercial constituido por la denominación THE FASHION STORE BY KC y logotipo (se reivindica colores<sup>12</sup>), conforme al modelo adjunto, solicitado por Katherine Cynthia Carlin Solano.

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

**NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS**  
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/fp.

---

<sup>12</sup> Ver nota 1.