



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

SOLICITANTE: MARÍA CAROLINA HERRERA HERRERA

OPOSITORA : CAROLINA HERRERA LTD.

**Nombres propios - Familia de marcas - Análisis del riesgo de confusión
entre signos que se refieren a productos de la clase 3 de la Nomenclatura
Oficial: Inexistencia**

Lima, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 2 de octubre de 2021, María Carolina Herrera Herrera (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación LA JABONERA BY MARIA HERRERA y logotipo, conforme al modelo, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 19 de noviembre de 2021, Carolina Herrera Ltd. (Estados Unidos de América) formuló oposición, argumentando lo siguiente:

M-SPI-01/01

1-27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

- i. Es titular del registro de las siguientes marcas en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial:

MARCA	CERTIFICADO N°
CAROLINA HERRERA	71608
212 BY CAROLINA HERRERA	38280
CAROLINA HERRERA CHIC	71159
 CAROLINA HERRERA NEW YORK	63851
 CAROLINA HERRERA	137666
 Herrera for Men	92532

- ii. El signo solicitado es similar a las marcas base de oposición y se encuentran referidos a productos idénticos.
- iii. Las marcas base de oposición conforman una familia de marcas en base al término HERRERA.
- iv. La denominación BY MARÍA HERRERA es el elemento principal del signo solicitado, ya que la denominación LA JABONERA, si bien figura en mayor tamaño, no es distintiva con relación a los productos que pretende distinguir.

Con fecha 18 de diciembre de 2021, la solicitante María Carolina Herrera Herrera absolvió el traslado de la oposición argumentando lo siguiente:

- i. El signo solicitado y las marcas base de oposición presentan diferencias.
- ii. La opositora busca excluir a los demás participantes del mercado, al pretender prohibir el uso del término HERRERA.
- iii. De permitirse ello, se estaría prohibiendo a terceros utilizar el término HERRERA, el cual es un apellido, en el tráfico comercial.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

- iv. De acuerdo con la jurisprudencia, los apellidos son de uso común y no gozan de distintividad suficiente.
- v. El apellido HERRERA no es suficientemente distintivo por sí solo, ya que es común en países hispanoamericanos como los que integran la Comunidad Andina.
- vi. A fin de otorgar un signo que incluya en su conformación el término HERRERA, debe encontrarse acompañado de elementos adicionales, tal y como se advierte en las marcas registradas de la opositora.
- vii. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia se pronunció por un caso similar (Expediente SD2020/0075092) y declaró infundada la oposición formulada por la opositora y otorgó el registro de la marca DIANA HERRERA BELLEZA EN TU MIRADA y logotipo.
- viii. Si bien los pronunciamientos extranjeros no resultan vinculantes para el Indecopi, debe tenerse en consideración a fin de establecer la forma en la que se debe aplicar el *Derecho Andino (sic)*.

Con fecha 11 de enero de 2022, la opositora Carolina Herrera Ltd. presentó un escrito manifestando lo siguiente:

- i. El término HERRERA es distintivo.
- ii. El hecho de que el término HERRERA corresponda al apellido de la solicitante no le genera derecho a obtener el registro de un signo que, por sus características prevalentes, busca aproximarse a las marcas base de oposición.
- iii. En la clase 3 de la Nomenclatura Oficial no se encuentran registradas otras marcas que incluyan en su conformación el término HERRERA.
- iv. Las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia no son relevantes en el presente caso, ya que carece de efectos vinculantes.

Con fecha 19 de enero de 2022, la solicitante María Carolina Herrera Herrera presentó un escrito manifestando lo siguiente:

- i. El apellido HERRERA no es distintivo, ya que es común en el Perú.
- ii. En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial coexisten diversas marcas que incluyen en su conformación el término HERRERA.

Con fecha 4 de febrero de 2022, la opositora Carolina Herrera Ltd. presentó un escrito manifestando lo siguiente:

M-SPI-01/01

3-27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

- i. La solicitante confunde conceptos, ya que equipara el derecho al uso de un nombre y apellido por parte de una persona natural con el derecho de propiedad industrial.
- ii. El hecho de que una marca esté conformada por un apellido no impide que personas que lo compartan puedan utilizarlo para identificarse en el ámbito civil.
- iii. El hecho de que en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial se encuentren registradas otras marcas que incluyen en su conformación el término HERRERA es irrelevante en el presente caso, ya que los signos materia de análisis pertenecen a la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 8 de febrero de 2022, la solicitante María Carolina Herrera Herrera presentó un escrito manifestando lo siguiente:

- i. El hecho de que la opositora tenga derecho exclusivo sobre el apellido HERRERA implicaría que múltiples personas vean limitada la posibilidad de utilizar su apellido para realizar actividades económicas vinculadas a la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
- ii. No pretende que el signo solicitado sea similar a las marcas base de oposición.
- iii. Otorgar la exclusividad de uso del apellido HERRERA a la opositora representaría abuso de derecho.
- iv. La opositora pretende que se protejan sus derechos excediéndose de los límites previstos por la normativa andina, lo que configura abuso de derecho.

Con fecha 12 de mayo de 2022, la solicitante María Carolina Herrera Herrera adjuntó medios probatorios relacionados al procedimiento seguido ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

Mediante Resolución N° 4256-2022/CSD-INDECOPI, de fecha 14 de julio de 2022, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la oposición formulada y DENEGÓ el registro del signo solicitado. La Comisión consideró lo siguiente:

a) Cuestiones Previas

- Respecto a la jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia

Si bien Colombia es integrante de la Comunidad Andina y aplica normativa andina, dicho pronunciamiento en estricto corresponde a una autoridad



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

extranjera que no afecta ni condiciona el análisis que corresponde realizar en el presente caso.

La existencia del referido registro no condiciona en modo alguno el análisis de registrabilidad que deberá efectuarse en el presente caso, ello en atención al principio de territorialidad aplicable en el derecho marcario peruano; en ese sentido, no resulta atendible lo alegado por la solicitante.

La autoridad administrativa cuenta con facultades para evaluar íntegramente cada solicitud que se presente ante su competencia, a fin de determinar si ella cumple con los requisitos para acceder al registro o no, dependiendo de la evaluación de los hechos del caso concreto y de las valoraciones que realice la Comisión, tal como se procederá en el presente caso. Siendo así, la referencia realizada por la solicitante a un otorgamiento realizado por una autoridad extranjera no determina el resultado del análisis que se realice en el presente expediente.

- Respecto a que el registro del apellido HERRERA excluiría la realización de actividades económicas vinculadas a la clase 3

El derecho de una persona a llevar un nombre es distinto al derecho de exclusiva derivado del registro marcario o de otros signos distintivos a cargo del Indecopi, en este último se busca que el signo distinga productos y servicios en el mercado y no hacer efectivo el derecho de una persona a llevar un nombre, lo cual no conlleva en ningún caso a la exclusión de actividades económicas, sino, en algunos casos, a que el signo registrado no pueda ser usado o registrado en relación con determinados productos y servicios al cual distingue.

- Respecto a un alegado ejercicio abusivo de un derecho

El presentar una oposición en la que se alega el riesgo de confusión entre un signo solicitado y marcas previamente registradas (que comparten un elemento común), no califica como un ejercicio abusivo de derecho, por lo que el referido argumento no será tomado en cuenta en el presente procedimiento.

- Sobre las diversas marcas registradas en la clase 25 que contienen la denominación HERRERA

La autoridad administrativa cuenta con facultades para evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente ante su competencia, a fin de determinar si ella cumple con los requisitos para acceder al registro o no, dependiendo de la evaluación de los hechos del caso concreto y de las variaciones que realice la Comisión.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

Siendo así, las referencias realizadas por la solicitante a otros registros de marca en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial que incluyen en su conformación el término HERRERA, no determina el resultado del análisis que se realice en el presente expediente, más aún si se toma en cuenta que se trata de productos de una clase distinta a la clase 3.

b) Familia de marcas alegada por la opositora

- Se verificó que se cumple con el elemento objetivo (pluralidad de marcas con el término HERRERA, registradas a favor de Carolina Herrera Ltd., en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial).
- Se cumple con el elemento subjetivo (solo Carolina Herrera Ltd. es titular de las marcas registradas que incluyen el término HERRERA).
- Por ello, es posible reconocer la existencia de una familia de marcas a favor de la opositora respecto del término HERRERA en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

c) Evaluación del riesgo de confusión

- El signo solicitado pretende distinguir algunos de los mismos productos que identifican las marcas base de oposición.
- La denominación LA JABONERA, presente en el signo solicitado, constituye un término carente de distintividad para los productos que pretende distinguir.
- Sobre el término HERRERA, presente en los signos objeto de análisis, si bien es un apellido, constituye en estricto un término arbitrario en relación con los productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, no constituyendo un signo descriptivo ni genérico respecto a éstos, por lo que será tomado en consideración en el análisis comparativo.
- Los signos en comparación presentan la palabra HERRERA de forma individualizada.
- El hecho de que los signos bajo análisis incorporen un nombre de pila de una mujer (MARÍA, en el signo solicitado, y CAROLINA en las marcas registradas) refuerza la semejanza antes señalada.
- Debido a las similitudes entre los signos, además de que se encuentran referidos a algunos de los mismos productos, se determina que la concesión del registro solicitado produciría confusión en el público consumidor, por lo que corresponde declarar fundada la oposición formulada.

Con fecha 12 de agosto de 2022, la solicitante María Carolina Herrera Herrera interpuso recurso de apelación argumentando lo siguiente:

M-SPI-01/01

6-27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

- i. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia se pronunció sobre un caso similar, declaró infundada la oposición formulada por Carolina Herrera Ltd. y otorgó el registro del signo DIANA HERRERA BELLEZA EN TU MIRADA y logotipo. Dicho procedimiento se tramitó con Expediente N° SD2020/0075092 y se resolvió a través de la Resolución N° 4312, de fecha 5 de febrero de 2021.
- ii. Respecto a la jurisprudencia extranjera, la Comisión no tuvo en consideración los argumentos presentados por la autoridad extranjera, ni evaluó si es que podría ser de utilidad a fin de resolver el presente procedimiento. Únicamente se limitó a indicar que lo dicho no condiciona a la Comisión.
- iii. Los órganos resolutivos del Indecopi, ante la existencia de jurisprudencia extranjera que ha resuelto un caso similar, suelen recurrir a la búsqueda de criterios, sin que esto signifique un sometimiento a la autoridad extranjera.
- iv. La Sala debería analizar la jurisprudencia citada y determinar si, según su criterio, puede ser aplicada al presente caso.
- v. La Comisión debió analizar si, de acuerdo con los criterios fijados por el Tribunal Andino, el apellido HERRERA podía ser un término lo suficientemente distintivo por sí solo. Citó la Interpretación Prejudicial en el Proceso 219-IP-2017.
- vi. El criterio aplicado en la jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia también es compartido en España, en donde las autoridades marcarias permiten la existencia de marcas que incluyen en su conformación el apellido HERRERA, sin que se considere que éstos afecten las marcas de la opositora.
- vii. El apellido HERRERA, por sí solo, no resulta suficientemente distintivo, ya que el mismo es un apellido común dentro de los países que integran la Comunidad Andina. Por ello, no resulta posible que se pretenda registrar un signo que incluya únicamente el término HERRERA, ya que éste debería encontrarse acompañado de elementos adicionales, tal y como lo ha hecho la opositora en las marcas base de oposición.
- viii. De acuerdo con la jurisprudencia citada, no existe protección respecto al término HERRERA de forma individual, puesto que carece de distintividad suficiente al ser de uso común; en ese sentido, no es posible declarar la existencia de una familia de marcas sobre el apellido HERRERA u otorgar exclusividad respecto del mismo.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

No obstante haber sido debidamente notificada, la opositora Carolina Herrera Ltd. no absolvió el traslado del recurso de apelación.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado LA JABONERA BY MARIA HERRERA y logotipo y las marcas base de oposición de titularidad de Carolina Herrera Ltd.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

a) La opositora, Carolina Herrera Ltd. (Estados Unidos de América), es titular de las siguientes marcas base de la oposición en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial:

MARCA	CERTIFICADO N°	DISTINGUE	VIGENCIA
CAROLINA HERRERA	71608	Toda clase de productos de perfumería y cosméticos, tales como perfumes, colonias, esencias, aguas de tocador, cosméticos, creyones para los labios, cejas y pestañas, brillantinas, shampoo, tinturas y cremas para el cabello, cremas y polvos para la cara y el cuerpo, jabones perfumados, aceites esenciales, lociones capilares, desodorantes para el cuerpo y dentífricos.	16-11-2032
212 BY CAROLINA HERRERA	38280	Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos,	18-08-2027



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

		lociones para el cabello; dentífricos	
CAROLINA HERRERA CHIC	71159	Productos de perfumería y cosmética; aceites esenciales, jabones de tocador, talco, champús y otras lociones para el cabello, gels y sales de baño, desodorantes corporales y dentífricos	20-04-2031
	63851	Productos de perfumería y cosmética; aceites esenciales, jabones de tocador, talco, champús y otras lociones para el cabello, geles y sales de baño. desodorantes corporales y dentífricos y todos los demás productos	30-05-2030
	137666	Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos	24-04-2028
	92532	Perfumería, cosméticos, productos de tocador, desodorantes personales, aceites esenciales, dentífricos; preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; lociones para el cabello	06-08-2026

b) No se encuentran registradas a favor de terceros, en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, otras marcas que incluyan en su conformación el término HERRERA.

2. Familia de marcas

M-SPI-01/01

9-27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

2.1. Marco conceptual

Muchas empresas suelen distinguir diferentes tipos (géneros o especies) de productos de su línea de producción con un término (palabra/ partícula/ figura) común que forma parte de las marcas de dichos productos. Este término común - que puede ser un prefijo o sufijo - es modificado mediante la adhesión o supresión de otras sílabas¹. De esta práctica resulta que una denominación que contenga el término común es considerada por el consumidor como una variación más de los signos del titular anterior y, en consecuencia, asume que todos ellos provienen del mismo origen empresarial.

Se admitirá que hay confusión de un signo solicitado con respecto a una familia de marcas si están presentes las siguientes dos condiciones, cuyo cumplimiento debe ser riguroso:

- a) El término común debe poseer tal fuerza distintiva que sirve para indicar el origen empresarial del titular.

El término común debe por sí mismo ser capaz de identificar el origen empresarial, de tal forma que el público crea que todos los signos que llevan este término común provienen del mismo origen empresarial. Sólo en estos casos el público considerará - a pesar de que la impresión de conjunto del signo solicitado sea diferente - que éste es parte de la familia de marcas.

Un término común poseerá por lo general por sí mismo carácter distintivo si el público se ha acostumbrado a que diversos productos o servicios del titular sean distinguidos con la misma partícula o término común. Sin embargo, no es indispensable que el titular tenga como práctica usual identificar sus líneas de productos con signos que lleven el término común. En algunos casos, puede ser que el término común sea tan característico o distintivo o se haya impuesto en el mercado que basta que sólo lo haya usado en un signo para que su uso en signos posteriores haga creer al público que ambas provienen de la misma empresa. También, circunstancias especiales - como la forma en que partes de

¹ Tal es el caso de las marcas **BAY**, **BAYGON**, **BAYHIBIT**, **BAYMOD**, **BAYSOL**, **BAYTAN**, **BAYTEX**, **BAYCHROM**, **BAYPREN**, **BAYSTAL**, **BAYFLEX** de Bayer AG o **NESSUCAR**, **NESTLÉ**, **NESCAO**, **NESFIT**, **NESQUICK**, **NESTUM**, **NESTEA** de Société des Produits Nestlé.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

la denominación han sido reproducidas - pueden hacer creer al público que los signos en cuestión provienen del mismo origen empresarial. En todo caso, si el público aún no está acostumbrado al uso de diferentes signos que contengan el mismo término común, los requisitos a exigirse para aceptar la existencia de una familia de marcas serán más rigurosos.

Si ambas condiciones están presentes, es muy probable que el público consumidor - aunque por la impresión en conjunto de los signos no se vea confundido respecto a la identificación de los productos (confusión directa) - sí considere por la identidad o correspondencia del término común que se trata de otro producto más del titular que suele identificar sus productos con este término común (confusión indirecta).

b) El signo solicitado lleva el término común.

No es necesaria la identidad del término común en el signo solicitado, pero sí por lo menos que éste aparezca en forma substancialmente igual. Pequeñas variaciones, que no modifican substancialmente el término común y que no son percibidas por el público o que puedan ser consideradas como un error en la impresión o en el sonido, no alteran la impresión en conjunto de los signos.

En consecuencia, si dos signos llevan el mismo término común se determinará por la impresión que ellos causen en los consumidores o como son ellos percibidos por los consumidores. Para ello, también se tendrá en cuenta la peculiaridad u originalidad del término común y su independencia respecto al resto de la denominación.

2.2. Aplicación al caso concreto

La opositora Carolina Herrera Ltd. manifestó ser titular de diversas marcas registradas que incluyen en su conformación el término HERRERA, las cuales se encuentran detalladas en el cuadro inferior, las mismas que constituirían una familia de marcas a su favor.

MARCA	CERTIFICADO N°	CLASE
CAROLINA HERRERA	71608	
212 BY CAROLINA HERRERA	38280	

M-SPI-01/01

11-27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

CAROLINA HERRERA CHIC	71159	3
 CAROLINA HERRERA NEW YORK	63851	
 CAROLINA HERRERA	137666	
 Herrera for Men	92532	

En el presente caso, conforme consta del Informe de Antecedentes, se ha verificado que la opositora Carolina Herrera Ltd. tiene registradas a su favor diversas marcas en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial que incluyen en su conformación la denominación conformada por el nombre y apellido CAROLINA HERRERA.

Por otra parte, dicha denominación no se encuentra incluida en ninguna marca registrada a favor de un titular distinto a Carolina Herrera Ltd. para la misma clase.

En tal sentido, se advierte que la palabra o elemento común característico de las marcas es la denominación CAROLINA HERRERA, en su conjunto, y no el término HERRERA alegado por la opositora, el cual sólo se encuentra presente de manera aislada en la marca registrada HERRERA FOR MEN y logotipo (Certificado N° 92532).

En atención a ello, esta Sala es de la opinión que no es posible reconocer una familia de marcas a favor de la opositora en base al término HERRERA aisladamente considerado.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

No obstante lo anterior, corresponde a continuación evaluar si el signo solicitado es susceptible de generar riesgo de confusión con las marcas base de la oposición.

3. Determinación de riesgo de confusión

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe tener en cuenta la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso N° 198-IP-2015²), en la cual se señala lo siguiente:

“Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir”.

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-2015³, el Tribunal Andino estableció que: *“Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.”*

En esa línea, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de los siguientes elementos: a) la similitud o conexión competitiva

² Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2585 del 2 de octubre de 2015.

³ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

entre los productos y/o servicios; y, b) la similitud entre los signos, para lo que se deberá tener en cuenta la 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 de 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.

3.1. Respetto de los productos

De la revisión del recurso de apelación, se advierte que la solicitante María Carolina Herrera Herrera no cuestionó el extremo de la resolución impugnada que reconoció la identidad entre los productos a los que hacen referencia los signos en comparación.

En atención a lo anterior, en el presente caso no corresponde a la Sala efectuar el referido examen.

3.2. Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, se debe 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.

M-SPI-01/01

14-27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

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 el Proceso N° 529-IP-2016⁴.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán del grado de la atención que usualmente el consumidor medio preste para la adquisición y contratación de los productos o servicios a distinguir.

Cabe indicar que en caso de los signos mixtos deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, es decir aquél 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.

Sobre esto Fernández - Novoa⁵ señala, “...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”.

El citado autor señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”. 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 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

⁴ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.

⁵ Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

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 agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que el componente figurativo de una marca mixta adquiera preminencia, a saber: i) 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) 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 el signo solicitado LA JABONERA BY MARIA HERRERA y logotipo y las marcas base de la oposición registradas bajo Certificados N° 63851, N° 137666 y N° 92532 son de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

En tal sentido, se advierte que en los mencionados signos será relevante tanto el aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores solicitan o solicitarán, según cada caso, los productos en el mercado; así como el figurativo, debido a las características y la combinación de los elementos que los conforman a efectos de ser asociados a un origen empresarial determinado, tal como se aprecia a continuación:



M-SPI-01/01

16-27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

MARCAS REGISTRADAS
 CAROLINA HERRERA NEW YORK (Certificado N° 63851)
 CAROLINA HERRERA (Certificado N° 137666)
 (Certificado N° 92532)

Por otro lado, 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.

Respecto al signo solicitado LA JABONERA BY MARIA HERRERA y logotipo, se deja constancia de lo siguiente:

- El término HERRERA, por sí solo, constituye un término distintivo para identificar productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
- La frase BY MARIA HERRERA, además de encontrarse en un lugar secundario del signo y en menor tamaño, es utilizada para hacer referencia a que los productos provienen de una determinada persona, diseñador o empresa.

¶

En el caso de la marca  (Certificado N° 63851), es relevante la conjunción de letras CH y la denominación CAROLINA HERRERA, ya que la



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

denominación NEW YORK hace referencia al lugar de procedencia de los productos que identifica la marca, motivo por el cual es descriptiva.



Respecto a la marca  (Certificado N° 92532), es relevante el término HERRERA, ya que la frase en idioma inglés “FOR MEN”, cuyo significado en español es “para hombres⁶”, el cual es entendido por el público consumidor peruano debido a su uso frecuente en el mercado⁷, constituye una frase descriptiva al indicar el público al cual están dirigidos los productos que identifica la marca.

Realizado el examen comparativo entre el elemento relevante del signo solicitado LA JABONERA BY MARIA HERRERA y logotipo y las marcas base de la oposición, se advierte que:

- Respecto a las marcas CAROLINA HERRERA (Certificado N° 71608), 212 BY CAROLINA HERRERA (Certificado N° 38280) y CAROLINA HERRERA CHIC (Certificado N° 71159)

- Gráficamente, el signo solicitado presenta elementos figurativos mientras que las marcas registradas son denominativas, todo lo cual determina una impresión visual de conjunto diferente, tal como se advierte a continuación:

SIGNO SOLICITADO	MARCAS REGISTRADAS
	CAROLINA HERRERA (Certificado N° 71608)
	212 BY CAROLINA HERRERA (Certificado N° 38280)
	CAROLINA HERRERA CHIC (Certificado N° 71159)

⁶ Información obtenida en: <https://dictionary.cambridge.org/es/>

⁷ Información obtenida en las siguientes páginas web:

<https://simple.ripley.com.pe/>
<https://www.falabella.com.pe/>
<https://busca.oechsle.pe/>



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

- Fonéticamente, el signo solicitado se encuentra conformado por la denominación LA JABONERA BY MARÍA HERRERA, mientras que las marcas registradas incluyen las denominaciones BY CAROLINA HERRERA / CAROLINA HERRERA acompañadas, según cada caso, del número 212 o el término CHIC, todo lo cual determina una pronunciación de conjunto diferente.

¶

- Respecto al elemento relevante de la marca  (Certificado N°

CH

63851) y la marca  (Certificado N° 137666)

- Gráficamente, cada uno de los signos en comparación presenta elementos figurativos particulares que no se encuentran en el otro, todo lo cual determina una impresión visual de conjunto diferente, tal como se advierte a continuación:

SIGNO SOLICITADO	MARCAS REGISTRADAS
	
	

- Fonéticamente, el signo solicitado se encuentra conformado por la denominación LA JABONERA BY MARÍA HERRERA, mientras que las marcas registradas incluyen la conjunción de letras CH y la denominación CAROLINA HERRERA, todo lo cual determina una pronunciación de conjunto diferente.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD



- Respecto al elemento relevante de la marca  (Certificado N° 92532)

- Gráficamente, cada uno de los signos en comparación presenta elementos figurativos particulares que no se encuentran en el otro, todo lo cual determina una impresión visual de conjunto diferente, tal como se advierte a continuación:

SIGNO SOLICITADO	MARCAS REGISTRADAS
	 (Certificado N° 92532)

- Fonéticamente, el signo solicitado se encuentra conformado por la denominación LA JABONERA BY MARÍA HERRERA, mientras que la marca registrada se encuentra conformada por el término HERRERA, lo cual determina que presenten una pronunciación diferente.

3.3. Evaluación de riesgo de confusión

Si bien los signos hacen referencia a algunos de los mismos productos⁸, presentan diferencias fonéticas y gráficas que permitirán su diferenciación por parte del público consumidor; en ese sentido, se determina que los signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar riesgo de confusión en el consumidor.

⁸ Extremo que no fue apelado.
M-SPI-01/01



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

4. Signos compuestos por nombres propios

Respecto a los signos distintivos conformados por nombres propios, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina⁹ indicó lo siguiente:

“Los nombres propios pueden ser distintivos y utilizarse, depositarse o registrarse como marca o nombre comercial, siempre y cuando cumplan con los siguientes parámetros básicos¹⁰:

- *Que sea lo suficientemente distintivo. Esto lo debe evaluar la autoridad competente haciendo un análisis integral.*
- *Que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.*
- *Que no se afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.*

Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios:

- *Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como signo distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad.*
- *Entre menos común sea el signo, mas probabilidad tendrá de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio.*
- *Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad de ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o depósito de signos idénticos o similares. Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido.*
- *Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o*

⁹ En el Proceso N° 219-IP-2017, de fecha 14 de junio de 2018.

¹⁰ El Tribunal adoptó estos parámetros al abordar el registro de nombres propios como marcas. Son perfectamente aplicables a los nombres comerciales. Ver la Interpretación Prejudicial del 28 de octubre de 2014, expedida en el marco del proceso 108-IP-2014.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario.

Un ejemplo de un nombre común de “uso común” es “Claudia”. En el ámbito ecuatoriano es una frita, que podría ser de uso común en las clases relacionadas con comida, alimentación, pero a su vez es un nombre común.

Los homónimos generan ciertos problemas en el tráfico comercial. Para utilizar un homónimo ya presente en el mercado, es necesario que contenga elementos que le otorguen distintividad. Esto debe ser evaluado por la oficina nacional competente.”

4.1. Sobre la evaluación de los nombres propios

En el presente procedimiento se advierte que el signo solicitado LA JABONERA BY MARIA HERRERA y logotipo incluye en su conformación la denominación MARIA HERRERA, la cual constituye un nombre propio (pre nombre y nombre).

En ese sentido, a fin de determinar si el nombre propio “MARIA HERRERA” es susceptible de ser registrado como marca, de acuerdo con los parámetros establecidos en el punto 4. (Signos compuestos por nombres propios) de la presente resolución, debe verificarse si se cumple con los siguientes requisitos:

- *Que sea lo suficientemente distintivo.*

Se advierte que la denominación “MARIA HERRERA” cumple con el requisito de ser distintiva.

- *Que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.*

De acuerdo con lo concluido en el punto 3.3. (Evaluación de riesgo de confusión) de la presente resolución, se advierte que el signo solicitado LA JABONERA BY MARIA HERRERA y logotipo no es susceptible de generar



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

riesgo de confusión con las marcas base de oposición, motivo por el cual es posible su registro.

5. Conclusión

El signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde otorgar el registro.

6. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

La solicitante María Carolina Herrera Herrera al interponer recurso de apelación mencionó jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹¹.

Al respecto, la Sala conviene en señalar que en el análisis llevado a cabo en el presente procedimiento se han tenido en cuenta los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en dicha Interpretación Prejudicial, referida a la evaluación de registro de signos distintivos conformados por nombres propios.

7. Jurisprudencia extranjera

En su recurso de apelación, la solicitante manifestó que la autoridad administrativa debería evaluar si resulta aplicable el criterio empleado en la Resolución N° 4312 de fecha 5 de febrero de 2021, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (Expediente SD2020/0075092), a través del cual se declaró infundada la oposición interpuesta por Carolina Herrera Ltd. y se otorgó el registro del signo DIANA HERRERA BELLEZA EN TU MIRADA y logotipo.

¹¹ Proceso N° 219-IP-2017, de fecha 14 de junio de 2018.
M-SPI-01/01 23-27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

Al respecto, la Sala considera pertinente precisar que es obligación de la autoridad administrativa en materia marcaria de cada país determinar si los signos solicitados ante sus oficinas cumplen con los requisitos de registrabilidad exigidos por ley, a efectos de otorgar o denegar su registro.

En atención a ello, si bien la autoridad administrativa de Colombia emitió un pronunciamiento previo al otorgar el registro del signo DIANA HERRERA BELLEZA EN TU MIRADA y logotipo, el mismo no es vinculante en el presente procedimiento.

Sin perjuicio de lo expuesto, se deja constancia de que se tuvo en consideración lo establecido en la referida resolución.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por María Carolina Herrera Herrera.

Segundo.- REVOCAR la Resolución N° 4256-2022/CSD-INDECOPI, de fecha 14 de julio de 2022, y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la oposición formulada por Carolina Herrera Ltd. y OTORGAR el registro del signo solicitado LA JABONERA BY MARIA HERRERA y logotipo, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contados a partir de la fecha de la presente resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD



**Con la intervención de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Díaz,
Virginia María Rosasco Dulanto, Sylvia Teresa Bazán Leigh y Jorge
Alejandro Chavez Picasso**

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

/pc.

Voto en discordia del señor Vocal Gonzalo Ferrero Diez Canseco

No encontrándome de acuerdo con el voto en mayoría formulo un voto en discordia en el caso de la referencia, toda vez que considero que el signo solicitado LA JABONERA BY MARIA HERRERA y logotipo, para identificar productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, es susceptible de generar riesgo de confusión con las marcas base de oposición, por lo que se debería denegar su registro.

Al respecto, realizado el examen comparativo entre los signos bajo análisis se advierte lo siguiente:

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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

- Gráficamente, el signo solicitado presenta elementos figurativos y cromáticos particulares que no se encuentran en las marcas base de oposición, lo cual determina una impresión gráfica de conjunto diferente, tal como se advierte a continuación:

SIGNO SOLICITADO	MARCA	CERTIFICADO N°
	CAROLINA HERRERA	71608
	212 BY CAROLINA HERRERA	38280
	CAROLINA HERRERA CHIC	71159
	 CAROLINA HERRERA NEW YORK	63851
	 CAROLINA HERRERA	137666
	 Herrera for Men	92532

- Fonéticamente, si bien los signos presentan elementos denominativos adicionales, el signo solicitado presenta la frase **MARÍA HERRERA** y las marcas registradas la frase **CAROLINA HERRERA** o el término **HERRERA**.

Además, se advierte que:

- En la clase 3 de la Nomenclatura Oficial no existen otras marcas registradas, a favor de terceros, que incluyan en su conformación el término **HERRERA**.
- Existe identidad entre los productos a los que hacen referencia los signos en comparación.

En ese sentido, teniendo en cuenta que los signos en comparación están referidos a algunos de los mismos productos y comparten de manera relevante la denominación **HERRERA**, la cual tal como se advierte en el Informe de Antecedentes no forma parte de otras marcas registradas a favor de terceros en



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 917704-2021/DSD

la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, se configura un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al público usuario a creer que los signo objeto de cuestionamiento constituyen una variación de las marcas registradas.

En virtud de lo expuesto, mi voto es porque se debería CONFIRMAR la Resolución N° 4256-2022/CSD-INDECOPI, de fecha 14 de julio de 2022, que declaró FUNDADA la oposición y DENEGÓ el registro del signo solicitado.

GONZALO FERRERO DIEZ CANSECO
Vocal