

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS**RESOLUCIÓN N° 00084-2019/DSD-INDECOPI****EXPEDIENTE : N° 769654-2018****SOLICITANTE : LA BOVEDA PERU S.A.C.****Lima, 04 de enero de 2019****1. ANTECEDENTES**

Con fecha 10 de octubre de 2019, LA BOVEDA PERU S.A.C., de Perú, solicita el registro de la marca de servicio constituida por la denominación BLACK HALLOWEEN y logotipo, conforme al modelo, para distinguir servicios de entretenimiento, actividades culturales, organización de eventos con fines de entretenimiento, servicios de grupos musicales, de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

**Informe de antecedentes**

Del informe de antecedentes se ha verificado que ARFINENGO NERI STEFANO PIER ANTONIO, de Perú, es titular de la marca de servicio constituida por la denominación SEXY HALLOWEEN y logotipo, conforme al modelo adjunto, para distinguir organización y producción de espectáculos; organización de fiestas, recepciones y bailes, de la clase 41 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado N° 68345, vigente hasta el 23 de setiembre de 2021.





2. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

El artículo 150 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece que una vez vencido el plazo establecido en el artículo 148 de la citada norma o si no se hubieran presentado oposiciones, la oficina competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. Asimismo, señala que en caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

2.1. Requisitos de registrabilidad

El artículo 134 de la Decisión Andina 486 establece que a efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Añade que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica que la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

El signo solicitado a registro conformado por la denominación BLACK HALLOWEEN y logotipo, reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, y goza además de aptitud distintiva, quedando por determinar si se encuentra inmerso en alguna prohibición de registro.

2.2. Prohibición de registro - Evaluación de Riesgo de Confusión

En el presente caso se ha verificado que se encuentra registrada la marca SEXY HALLOWEEN (certificado N° 68345), con la cual la Dirección procederá a evaluar la existencia de riesgo de confusión.

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación.

En atención a lo dispuesto en la norma citada, resulta pertinente señalar que existe riesgo de confusión entre dos marcas cuando, comparando una con la otra, dejan la misma impresión o recuerdo. En este sentido, para que se configure la confundibilidad, deben concurrir dos requisitos: que exista identidad o semejanza entre los signos enfrentados, y que los signos en cuestión se apliquen a productos o servicios idénticos o vinculados.

Debe precisarse, sin embargo, que la confusión en el derecho de marcas puede ser de dos tipos: **confusión directa**, la misma que se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor podría adquirir o contratar uno de ellos en la creencia que se trata del otro; y **confusión indirecta**, la cual está referida no a los productos o servicios en sí sino al



origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor podría adquirir un producto o contratar un servicio, pensando que es producido o prestado, respectivamente, por otro empresario.

En consecuencia, el que una marca se considere susceptible de producir riesgo de confusión, con un signo solicitado o registrado con anterioridad, va a depender tanto de las semejanzas existentes entre ellas, como de la identidad, semejanza o vinculación de los productos o servicios a los que estén destinados a identificar. Ambos factores serán analizados a continuación, para lo cual, adicionalmente a lo regulado por la Decisión 486, se tomarán en cuenta los criterios establecidos por el Decreto Legislativo N° 1075.

2.2.1. Servicios a que refieren los signos

El artículo 151 de la Decisión 486, establece que las clases de la Clasificación Internacional no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.

En atención a lo señalado por las normas citadas en el párrafo precedente, esta Dirección ha determinado que al evaluar si existe, o no, vinculación entre productos o servicios, se debe atender a criterios tales como la naturaleza y finalidad de los productos y/o servicios de que se trate, sus canales de comercialización o distribución, es decir si son ofrecidos en los mismos establecimientos, el público al que están dirigidos, entre otros.

En el presente caso, se ha verificado que el signo solicitado pretende distinguir “servicios de entretenimiento, actividades culturales, organización de eventos con fines de entretenimiento, servicios de grupos musicales”, de la clase 41 de la Clasificación Internacional; mientras que la marca registrada distingue “organización y producción de espectáculos; organización de fiestas, recepciones y bailes” de la misma clase.

Al respecto, se advierte lo siguiente:

Los “servicios de entretenimiento” que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados a los servicios de “organización y producción de espectáculos; organización de fiestas, recepciones y bailes” distingue la marca registrada, toda vez que estos, al versar sobre el entretenimiento, pueden ser prestados por los mismos agentes del mercado, y estar destinados al mismo sector del público.

Los servicios de “organización de eventos con fines de entretenimiento” que pretende distinguir el signo solicitado, incluyen a los servicios de “organización de recepciones y bailes” que distingue la marca registrada.

Asimismo, es frecuente en el mercado que las empresas que se dedican a brindar servicios de “actividades culturales”, debido a que cuentan con el conocimiento y las herramientas necesarias, también brinden los servicios de “organización y producción de espectáculos; organización de fiestas, recepciones y bailes” que distingue la marca registrada, como por ejemplo la organización y ejecución de obras musicales, teatrales, conciertos, campeonato de algún deporte, etc, como parte del plan de enseñanza. Es así que comparten los mismos canales de promoción, son brindados por las mismas empresas y se encuentran dirigidos al mismo público usuario.

En consecuencia, de conformidad con las evaluaciones antes realizadas, se ha determinado que en el presente caso se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes en grado de generar riesgo de confusión.

2.2.2. Examen comparativo

A efectos de determinar si existe semejanza entre dos signos en grado de producir riesgo de confusión en el público consumidor se deberán tener en cuenta los criterios establecidos por la legislación vigente en la materia respecto a la semejanza entre signos, la similitud de los productos o servicios específicos que pretende distinguir el signo solicitado y de los que distinguen las marcas registradas, así como las características y condiciones del mercado y de los agentes económicos correspondientes.

El artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que *“a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:*

- a) *La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;*
- b) *El grado de percepción del consumidor medio;*
- c) *La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;*
- d) *El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,*
- e) *Si el signo es parte de una familia de marcas.”*

El artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que *“tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:*

- a) *La semejanza gráfico-fonética;*
- b) *La semejanza conceptual; y,*
- c) *Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.*

El artículo 47 del Decreto Legislativo N° 1075 dispone que *“tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:*

- a) *Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.*
- b) *Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto”.*

El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que *“tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:*

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



Por otro lado, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino que más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

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

En tal sentido y de conformidad con los criterios y las consideraciones establecidas, se procedió a realizar el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada, determinándose que estos signos son semejantes entre sí.

En efecto, la semejanza entre los signos objeto de análisis radica en el hecho que estos incluyen en su conformación la denominación HALLOWEEN, la misma que constituye uno de los elementos relevantes en la conformación de los signos confrontados; debiendo agregar que dicha denominación no se encuentra en la conformación de otras marcas registradas, a favor de terceros, para distinguir los mismos servicios y a servicios vinculados, pertenecientes a la clase 41 de la Clasificación Internacional.

Cabe precisar que si bien el signo solicitado presenta elementos denominativos, figurativos y gráficos adicionales, los mismos no desvirtúan la semejanza antes señalada, determinada por la presencia de la denominación HALLOWEEN en la conformación de los signos confrontados, lo cual aunado al hecho que estos refieren a los mismos servicios, determina que de permitirse el registro del signo solicitado, se podría inducir al público a asociarlo con la marca registrada como provenientes de un mismo origen empresarial, o que el público usuario piense que existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre los titulares de los mismos, configurándose un supuesto de confusión indirecta.

Finalmente, es necesario añadir que si bien ARFINENGO NERI STEFANO PIER ANTONIO, de Perú (titular de la marca registrada), no ha formulado oposición contra la presente solicitud, este hecho no determina la registrabilidad del signo solicitado en el presente expediente, ya que la Autoridad Administrativa, en defensa del interés público, tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud de registro al considerarla confundible con signos solicitados y/o registrados con anterioridad, tal como sucede en el presente caso.

2.2.3. Conclusión

Realizado el examen de registrabilidad se ha determinado que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en uso de las facultades conferidas por los artículos 36, 40 y 41 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la



Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075.

3. DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

DENEGAR el registro de marca de servicio solicitado por LA BOVEDA PERU S.A.C., de Perú.



Regístrese y Comuníquese

KARLA UGÁS GÓMEZ
Dirección de Signos Distintivos