



**CÉDULA DE NOTIFICACIÓN**

**Señor(es):** SANCHEZ QUISPE, JORGE LUIS  
HERRERA ORTIZ, LUCY

**Domicilio:** Casilla N° 08 Del Indecopi - SAN BORJA

En el expediente N° 739585-2018

Por la presente, se notifica la **Resolución N° 004583-2018/CSD-INDECOPI**



Lo que notifico a Ud., conforme a Ley<sup>1</sup>.

Lima, 6 de septiembre de 2018

Jorge Luis Sanchez Quispe  
Profesional en Letras  
Área de Marcas Comerciales  
Secretaría Técnica  
Comisión de Signos Distintivos  
INDECOPI



Adj.: Resolución

**Constancia de recepción**

**Apellidos y Nombres:**.....  
**Fecha:**..... **Hora de recepción:**.....  
**DNI o C. Extr. N°:**.....  
**Firma y/o sello:**.....  
**Vínculo con el destinatario:**.....

<sup>1</sup> Cabe precisar que contra la resolución mencionada procede recurso de reconsideración o apelación, según corresponda, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente, de conformidad con los artículos 131 y 132 del Decreto Legislativo N° 1075.  
La resolución que se notifica surte efectos el día de su notificación y no agota la vía administrativa.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



*DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS*

*COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS*

**RESOLUCIÓN N° 4583-2018/CSD-INDECOPI**

EXPEDIENTE : 739585-2018  
ACCIONANTES : SANCHEZ QUISPE, JORGE LUIS  
HERRERA ORTIZ, LUCY  
EMPLAZADA : R&R APPAREL COMPANY, LLC  
MATERIA : NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA

Lima, 29 de agosto de 2018.

**1. ANTECEDENTES**

Con fecha 26 de febrero de 2018, SANCHEZ QUISPE, JORGE LUIS; y, HERRERA ORTIZ, LUCY, de Perú, solicitaron la nulidad del registro de marca de producto constituida por la denominación ROCK & REPUBLIC, que distingue prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional, inscrita el 18 de septiembre de 2017, con certificado N° 256785, vigente hasta el 18 de septiembre de 2027, a favor de R&R APPAREL COMPANY, LLC, de Estados Unidos de América.

SANCHEZ QUISPE, JORGE LUIS; y, HERRERA ORTIZ, LUCY, sustentaron su acción de nulidad señalando lo siguiente:

- Mediante expediente N° 647278-2016, la emplazada solicitó la cancelación de la marca TOM FORD ROCK & REPUBLIC SKINHEADS (certificado N° 103734), inscrita a su favor.
- Al respecto, mediante Resolución N° 2564-2016/CSD-INDECOPI de fecha 26 de septiembre de 2016, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada en parte dicha acción. Sin embargo, mediante Resolución N° 2006-2017/TPI-INDECOPI, de fecha 23 de junio de 2017, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró la cancelación total de los productos que distinguía su marca.
- Adicionalmente a los medios probatorios que obran en el expediente N° 647278-2016, con los medios probatorios que obran en autos, se verificará el uso real y efectivo a nivel nacional de su nombre comercial TOM FORD ROCK & REPUBLIC SKINHEADS, por lo menos desde el año 2004, es decir, previamente a la solicitud de registro de la marca materia de análisis.
- Debe considerarse que la nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registro de la marca nunca fue válido.

Ampará su acción en los artículos 136 inciso b) y 172 de la Decisión 486.



Mediante escritos de fechas 4 y 7 de mayo de 2018, R&R APPAREL COMPANY, LLC, de Estados Unidos de América, se apersonó al procedimiento, solicitando una prórroga de dos meses para contestar la acción de nulidad planteada.

Mediante proveído de fecha de fecha 08 de mayo de 2018, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos accedió al plazo solicitado por la emplazada, y otorgó el mismo de conformidad con el artículo 74 de la Decreto Legislativo N° 1075 y el artículo 78 de la Decisión 486, aplicable según lo dispuesto por el artículo 173 de la referida norma.

Al absolver el traslado de la acción de nulidad formulada, con fecha 03 de julio de 2018, R&R APPAREL COMPANY, LLC, señaló lo siguiente:

- La presente acción de nulidad no es el primer procedimiento que su empresa enfrenta con los accionantes, ya que ello se remonta al año 2011.
- Entre otros procedimientos, mediante expediente N° 469840-2011 su empresa solicitó el registro de la marca ROCK & REPUBLIC, que fue denegada por la Dirección de Signos Distintivos; lo cual fue confirmado por la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 4445-2014/TPI-INDECOPI.
- Ante ello, su empresa presentó una demanda contenciosa administrativa, alegando que la marca base de denegatoria, TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS (certificado N° 103734) de los accionantes había coexistido con la marca ROCK & REPUBLIC (certificado N° 137555) de GRUPO TEXTIL NUEVO MILENIO S.A.C., durante los años 2007 al 2011; además de que contaba con derecho preferente al haber obtenido un resultado favorable por cancelar la marca ROCK & REPUBLIC (certificado N° 137555).
- En dicho proceso judicial, con fecha 11 de enero de 2016, el 25° Juzgado Contencioso Administrativo Sub Especializado en Temas de Mercado declaró fundada su demanda; concluyendo que las marcas ROCK & REPUBLIC, y TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS no eran confundibles.
- Si bien dicha sentencia fue apelada, con fecha 08 de junio de 2017, la misma fue confirmada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; concluyéndose que al no ser confundibles los signos ROCK & REPUBLIC, y TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS era posible su coexistencia pacífica.
- Asimismo, mediante expediente N° 647278-2016 solicitó la cancelación de la marca TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS.
- Mediante expediente N° 469839-2011, solicitó la cancelación de la marca ROCK & REPUBLIC (certificado N° 137555).
- En el presente caso, los accionantes pretenden que se declare nulo el registro de su marca, ya que de acuerdo a ellos, serían titulares del nombre comercial TOM FORD ROCK & REPUBLIC SKINHEADS desde el año 2004.
- Las pruebas presentadas en el expediente N° 647278-2016 deben ser presentadas para su evaluación en el presente procedimiento, ya que la Autoridad tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nuevo procedimiento. Así, en caso los accionantes no acompañen copias de dichos documentos, los mismos deben ser considerados como no presentados.
- Según se advierte, los accionantes han presentado un total de 52 copias de boletas simples entre los años 2004-2009, 2017 y 2018; sin embargo, no han presentado ninguna prueba correspondiente a los años 2010 al 2016, lo cual conlleva a la pérdida del derecho del nombre comercial.



- Así, se aprecia que el nombre comercial invocado no reúne los requisitos exigidos para ser amparado, toda vez que no fue utilizado durante los años 2010 al 2016, no siendo su uso continuo, requisito indispensable para el reconocimiento de un nombre comercial.
- De acuerdo a la naturaleza de los productos (clase 25), no es posible que los accionantes únicamente hayan presentado 52 boletas de venta para probar el uso de un supuesto nombre comercial desde el año 2004, y no una mayor cantidad de pruebas o pruebas complementarias.
- Al respecto, los accionantes deberían presentar abundante documentación que demuestre el uso de su alegado nombre comercial; sin embargo, ello no ha ocurrido, ya que evidentemente dicho nombre comercial no ha sido utilizado con la regularidad y volumen propio de las prendas de vestir, calzado o sombrerería.
- Su empresa adquirió los derechos de su marca debido a que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones de registro establecidas en la Decisión 486.
- Su marca no es nula debido a que no vulnera ningún derecho de terceros, en particular, la de los accionantes.
- En el supuesto negado que las pruebas presentadas por los accionantes sean idóneas para demostrar el uso del nombre comercial alegado, la autoridad debe tener en cuenta que: i) las evidencias no prueban que dicho signo haya sido usado de manera continua; y, ii) dicho nombre comercial ya coexistido pacíficamente con la marca ROCK & REPUBLIC, tanto en el mercado como en el registro.
- En efecto, los signos ROCK & REPUBLIC y TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS han coexistido pacíficamente durante los años 2007 al 2011, sin causar confusión en los consumidores.
- Como bien señaló la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, dichos signos presentan elementos adicionales que les otorgan distintividad, y consecuentemente los hace distinguibles entre sí, por lo que es posible su coexistencia.
- Así, al no ser confundibles los signos y al haber coexistido pacíficamente por varios años en el mercado, la permanencia de su marca no afecta a los accionantes (*sic*).
- De otro lado, es importante señalar que su marca existe en el registro y en el mercado mundial varios años antes que el primer uso del nombre comercial TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS, es decir, desde antes del 14 de febrero de 2004.
- La marca ROCK & REPUBLIC fue originalmente creada en el año 2002, siendo en el año 2004 cuando alcanzó un pico de popularidad al lanzarse la línea de jeans VB ROCKS, diseñada por el ícono de la moda y cantante inglesa Victoria Beckham, los cuales fueron considerados como los jeans más populares de la temporada ya que fueron diseñados con la tecnología "lift the bum".
- En el año 2010, V.F. CORPORATION obtuvo los derechos exclusivos para vender los diversos productos de ROCK & REPUBLIC los que luego licenció (año 2012) a favor de KOHL'S CORPORATION, con lo que se consolidó como una de las marcas más populares y cotizadas.
- Su empresa cuenta con el registro de la marca ROCK & REPUBLIC en diversos países del mundo, incluso con anterioridad al primer uso del nombre comercial de los accionantes.
- Las facturas emitidas en Estados Unidos de América, que acompañan a su escrito, demuestran que los productos con su marca ROCK & REPUBLIC han sido altamente demandados por los consumidores, con anterioridad al uso del nombre comercial



- alegado; asimismo, se verificará que se continuo con su exitosa comercialización, alrededor del mundo.
- Su marca ROCK & REPUBLIC es la preferida por diversas celebridades, habiéndose convertido en popular y cotizada, ya que es evidente su popularidad en las redes sociales.
  - Así, se verificará del prestigio, trayectoria y popularidad de la marca ROCK & REPUBLIC en todo el mundo.
  - Adjuntó medios probatorios que consideró pertinentes al caso.

Mediante proveído de fecha 20 de julio de 2018, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos precisó que al momento de trasladar la nulidad solicitada, tuvo a la vista el expediente N° 647278-2016, al cual se remiten los accionantes, advirtiendo que la emplazada en el presente procedimiento, R&R APPAREL COMPANY, LLC, fue parte en el procedimiento signado al expediente N° 647278-2016; razón por la cual, se deduce que la misma tuvo conocimiento de las pruebas presentadas en dicho expediente.

## 2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si al momento de otorgarse el registro de la marca ROCK & REPUBLIC, inscrita con certificado N° 256785, se contravino lo dispuesto en las normas vigentes al momento de su otorgamiento.

## 3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

### 3.1. Cuestiones previas

#### - Fundamentos de la emplazada

En el presente caso, la emplazada señaló que los signos ROCK & REPUBLIC y TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS han coexistido pacíficamente durante los años 2007 al 2011, sin causar confusión en los consumidores. Agregó que la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo determinó que dichos signos presentan elementos adicionales que les otorgan distintividad, y consecuentemente los hace distinguibles entre sí, por lo que es posible su coexistencia. Además de ello, hizo referencia a otros procedimientos de cancelación.

Al respecto, cabe señalar que la autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud de nulidad que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el registro de la marca materia de nulidad fue otorgado en contravención las normas vigentes al momento de su otorgamiento, dependiendo de las condiciones de la marca y los antecedentes registrales del caso.

Siendo así, las referencias realizadas por la emplazada no constituyen hechos o antecedentes vinculantes para esta Comisión en cuanto al resultado del análisis en el presente caso.



- alegado; asimismo, se verificará que se continuo con su exitosa comercialización, alrededor del mundo.
- Su marca ROCK & REPUBLIC es la preferida por diversas celebridades, habiéndose convertido en popular y cotizada, ya que es evidente su popularidad en las redes sociales.
  - Así, se verificará del prestigio, trayectoria y popularidad de la marca ROCK & REPUBLIC en todo el mundo.
  - Adjuntó medios probatorios que consideró pertinentes al caso.

Mediante proveído de fecha 20 de julio de 2018, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos precisó que al momento de trasladar la nulidad solicitada, tuvo a la vista el expediente N° 647278-2016, al cual se remiten los accionantes, advirtiendo que la emplazada en el presente procedimiento, R&R APPAREL COMPANY, LLC, fue parte en el procedimiento signado al expediente N° 647278-2016; razón por la cual, se deduce que la misma tuvo conocimiento de las pruebas presentadas en dicho expediente.

## **2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN**

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si al momento de otorgarse el registro de la marca ROCK & REPUBLIC, inscrita con certificado N° 256785, se contravino lo dispuesto en las normas vigentes al momento de su otorgamiento.

## **3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN**

### **3.1. Cuestiones previas**

- Fundamentos de la emplazada

En el presente caso, la emplazada señaló que los signos ROCK & REPUBLIC y TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS han coexistido pacíficamente durante los años 2007 al 2011, sin causar confusión en los consumidores. Agregó que la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo determinó que dichos signos presentan elementos adicionales que les otorgan distintividad, y consecuentemente los hace distinguibles entre sí, por lo que es posible su coexistencia. Además de ello, hizo referencia a otros procedimientos de cancelación.

Al respecto, cabe señalar que la autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud de nulidad que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el registro de la marca materia de nulidad fue otorgado en contravención las normas vigentes al momento de su otorgamiento, dependiendo de las condiciones de la marca y los antecedentes registrales del caso.

Siendo así, las referencias realizadas por la emplazada no constituyen hechos o antecedentes vinculantes para esta Comisión en cuanto al resultado del análisis en el presente caso.



- Del uso de la marca de la emplazada

Asimismo, la emplazada señaló que su marca existe en el registro y en el mercado mundial varios años antes que el primer uso del nombre comercial TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS, es decir, desde antes del 14 de febrero de 2004. Añadió que su empresa cuenta con el registro de la marca ROCK & REPUBLIC en diversos países del mundo, incluso con anterioridad al primer uso del nombre comercial de los accionantes.

Al respecto, la Comisión conviene en precisar que no resulta relevante para efectos del presente caso, el hecho que la emplazada haya utilizado y/o registrado su marca en el extranjero con anterioridad al nombre comercial invocado por los accionantes; siendo que la materia en discusión en el presente procedimiento se circunscribe a un procedimiento de nulidad, en el cual, de acreditarse el uso del nombre comercial invocado, el análisis se encuentra orientado a determinar la existencia de riesgo de confusión entre dicho signo usado en el mercado con anterioridad y una marca cuyo registro se obtuvo con posterioridad.

En tal sentido, para efectos de la evaluación del riesgo de confusión de los signos materia de análisis, únicamente se tendrá en cuenta, el nombre comercial invocado y la marca registrada, así como los productos a los que se refieren. Así, carece de relevancia emitir pronunciamiento respecto de aquellos medios probatorios presentados para acreditar el uso invocado.

- Del prestigio de la marca de la emplazada

Finalmente, la emplazada señaló que su marca ROCK & REPUBLIC es la preferida por diversas celebridades, habiéndose convertido en popular y cotizada, ya que es evidente su popularidad en las redes sociales. Así, agregó, se verificará del prestigio, trayectoria y popularidad de la marca ROCK & REPUBLIC en todo el mundo.

Al respecto, la Comisión considera que en tanto en el presente caso la cuestión en discusión consiste en analizar si el signo materia de análisis incurriría en una prohibición de registro al momento de su otorgamiento, carece de relevancia emitir pronunciamiento respecto del prestigio, trayectoria o popularidad de la marca de la empresa emplazada, así como de aquellos medios probatorios presentados con dicha finalidad.

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

De los antecedentes que obran en el expediente, se verificó lo siguiente:

- a) R&R APPAREL COMPANY, LLC, de Estados Unidos de América, es titular de la marca de producto constituida por la denominación ROCK & REPUBLIC, que distingue prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional, inscrita el 18 de septiembre de 2017, con certificado N° 256785, vigente hasta el 18 de septiembre de 2027.

Dicho registro fue solicitado mediante expediente N° 613087-2015, de fecha 31 de marzo de 2015 y otorgado por mandato de la Resolución N° 002650-2017/TPI-INDECOPI, de fecha 18 de septiembre de 2017.



- b) GRUPO TEXTIL NUEVO MILENIO S.A.C., de Perú, fue titular de la marca de producto constituida por la denominación ROCK & REPUBLIC, para distinguir prendas de vestir, calzado, zapatillas y sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional, inscrita el 29 de agosto de 2007, con certificado N° 137555.

Mediante expediente N° 469839-2011, de fecha 06 de octubre de 2011, R&R APPAREL COMPANY, LLC, solicitó la cancelación de dicho registro.

Al respecto, mediante Resolución N° 2133-2012/CSD-INDECOPI, de fecha 25 de junio de 2012, esta Comisión declaró FUNDADA la acción de cancelación interpuesta, y dispuso cancelar dicho registro. Dicha Resolución quedó consentida.

- c) SANCHEZ QUISPE, JORGE LUIS; y, HERRERA ORTIZ, LUCY, de Perú, fueron titulares de la marca de producto constituida por la denominación TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS, para distinguir vestidos, calzado y sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional, inscrita el 04 de marzo de 2005, con certificado N° 103734.

Mediante expediente N° 647278-2016, de fecha 14 de enero de 2016, R&R APPAREL COMPANY, LLC, solicitó la cancelación de dicho registro.

Al respecto, mediante Resolución N° 2564-2016/CSD-INDECOPI, de fecha 26 de septiembre de 2016, esta Comisión declaró FUNDADA EN PARTE la acción de cancelación interpuesta. Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación.

Mediante Resolución N° 2006-2017/TPI-INDECOPI de fecha 23 de junio de 2017, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual dispuso la cancelación total del referido registro.

- d) HERRERA ORTIZ, LUCY, de Perú, mediante expediente N° 720520-2017, de fecha 14 de septiembre de 2017, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación SKINHEADSLUCTOMFORD, para distinguir vestidos, calzados y sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Mediante Resolución N° 3539-2018/DSD-INDECOPI, de fecha 14 de febrero de 2018, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado al considerar que se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso e) del artículo 136 de la Decisión 486. Al respecto, se determinó que el registro como marca de la denominación SKINHEADSLUCTOMFORD afecta la identidad<sup>1</sup> de TOM FORD, en la medida que ha sido solicitado sin contar con su debida autorización. Dicha resolución fue apelada.

<sup>1</sup> (...). f. (...) 2. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. (...) REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española, Tomo II. Madrid: Espasa Calpe, 2001. Pág.1245



Mediante Resolución N° 3872-2018/CSD-INDECOPI de fecha 23 de julio de 2018, esta Comisión CONFIRMÓ la Resolución N° 3539-2018/DSD-INDECOPI de fecha 14 de febrero de 2018, que denegó dicho registro.

- e) En la clase 25 de la Clasificación Internacional, se ha verificado que existen marcas registradas a favor de diferentes titulares, que incluyen en su conformación el término ROCK, tales como: Rock & Religion (certificado N° 210614), ROCK DOVE y logotipo (certificado N° 200796), ROCK GEM'S y logotipo (certificado N° 155453), ROCK 10S (certificado N° 240062), entre otras.
- f) En la clase 25 de la Clasificación Internacional, se ha verificado que existen marcas registradas a favor de diferentes titulares, que incluyen en su conformación el término REPUBLIC, tales como: W"MER & REPUBLIC (certificado N° 229622), RPLC REPUBLIC y logotipo (certificado N° 155413), VINTAGE REPUBLIC y logotipo (certificado N° 207750), REPUBLIC (certificado N° 229659), entre otras.

### **3.3. Determinación de la norma aplicable**

La declaración de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registro de una marca nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido los efectos previstos por ley<sup>2</sup>.

Dado el carácter retroactivo de la nulidad, resulta necesario determinar la normatividad que se encontraba vigente al momento de la concesión del registro cuestionado, ya que será en base a dichas disposiciones que se evaluará la validez del registro.

En efecto, la nulidad implica un acto que se considera inválido por haber incurrido en un vicio vigente al momento de su nacimiento, de conformidad con las normas vigentes en dicho momento. Es por ello que aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad, no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesión, ya que lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 103 de nuestra Constitución.

En el presente caso, el registro de la marca de producto cuya nulidad se solicita fue concedido en virtud de la Resolución N° 002650-2017/TPI-INDECOPI, de fecha 18 de septiembre de 2017, al amparo de lo dispuesto por la Decisión 486 y por el Decreto Legislativo 1075, por lo que, el análisis respecto a la validez del registro de la referida marca debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones.

### **3.4. Análisis de las causales de nulidad**

El segundo párrafo del citado artículo 172 establece que la autoridad nacional competente decretará, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en

<sup>2</sup> BOTANA AGRA, Manuel. "Panorámica de la Ley 32/1998 Española de Marcas", en Revista ADI N° 13, 1989-90, p. 28.



el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

De la revisión de los argumentos expuestos por los accionantes, se advierte que la acción de nulidad iniciada por SANCHEZ QUISPE, JORGE LUIS; y, HERRERA ORTIZ, LUCY, se sustentó en el hecho de que la marca objeto de nulidad fue otorgada pese a que afecta los derechos del nombre comercial invocado por los accionantes, es decir, que se encontraba incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 literal b) de la referida norma andina. Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde determinar si resulta atendible el argumento de los accionantes.

### 3.5. **Uso del nombre comercial alegado por los accionantes**

SANCHEZ QUISPE, JORGE LUIS; y, HERRERA ORTIZ, LUCY, alegaron que son titulares del nombre comercial TOM FORD ROCK & REPUBLIC SKINHEADS, por lo menos desde el año 2004, es decir, previamente a la solicitud de registro de la marca materia de análisis.

Al respecto, el artículo 190 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en su primer párrafo señala que se entenderá como nombre comercial cualquier signo que identifique una actividad económica, a una empresa, o un establecimiento mercantil.

El artículo 191 de la Decisión 486 establece que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. De conformidad con dicha norma, el nombre comercial se encuentra protegido en virtud del uso, sin necesidad de registro, pues el sistema registral es declarativo. Así, la protección del nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento y/o actividad económica que identifica, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

En tal sentido, si bien el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso sin necesidad de registro, a efectos de hacer valer un derecho en base a él, resulta necesario que se acredite su uso o conocimiento en el Perú por parte del público consumidor, para identificar actividades iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal, como dispone el artículo 86 del Decreto Legislativo 1075.

De otro lado, contrariamente a lo señalado por la emplazada, esta Comisión conviene en señalar que, conforme lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación Prejudicial de fecha 17 de setiembre de 2014 (Proceso 99-IP-2014<sup>3</sup>), en cuanto al ámbito de protección del nombre comercial, " (...) *el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no sólo en una parte del mismo*. Así, señala que *limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de la protección de la actividad empresarial, ya*

<sup>3</sup> Proceso 99-IP-2014 sobre Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 formulada por la Octava Sala Especializada en los Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú de fecha 17 de setiembre de 2014, demandante CORTEFIEL S.A.C.; marca: CORTEFIEL.



*que dicho escenario no se presenta de manera estática; por lo general lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad comercial, no piensan en quedarse estáticos en una localidad del territorio (...)*".

En el presente caso, tratándose de una nulidad de registro de marca de producto que tiene como sustento un supuesto mejor derecho por parte de los accionantes sobre el nombre comercial TOMFORD ROCK & REPUBLIC SKINHEADS, es necesario que los accionantes acrediten el uso continuo de dicho nombre comercial con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro cuya nulidad se pretende (31 de marzo de 2015) y por lo menos hacia la época en la que se interpuso la presente acción (26 de febrero de 2018).

Los accionantes, a efectos de acreditar el uso del nombre comercial alegado, adjuntaron los siguientes medios probatorios:

- Copias de boletas y notas de venta expedidas por HERRERA ORTIZ, LUCY, durante los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2017 y 2018 (fojas 15-47, 58-67).
- Copias de boletas de venta expedidas por PERUVIANS STORES S.A.C., durante el año 2009 (fojas 48-57).

Asimismo, solicitaron tener en cuenta aquellas pruebas presentadas en el expediente N° 647278-2016. Al respecto, en dicho expediente obran los siguientes documentos:

- Copias de Escritura Pública, consulta RUC y Partida Registral N° 12367997 de PERUVIANS STORES S.A.C.
- Copias de guías de remisión expedidas por PERUVIANS STORES S.A.C.
- Copias de boletas y facturas de venta expedidas por PERUVIANS STORES S.A.C., durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
- Copias de boletas de venta expedidas por HERRERA ORTIZ, LUCY, durante el año 2016.
- Fotografías.

Al respecto, de los medios probatorios presentados por la parte accionante, se advierte lo siguiente:

- De las copias de la Escritura Pública, consulta RUC y Partida Registral N° 12367997 de PERUVIANS STORES S.A.C.; se advierte la constitución de la referida persona jurídica, la cual realizó los trámites pertinentes para desarrollar sus actividades económicas. Asimismo, se advierte que uno de sus socios fundadores es SANCHEZ QUISPE, JORGE LUIS.
- De las copias de boletas de venta expedidas por PERUVIANS STORES S.A.C., durante el año 2009 (fojas 48-57); guías de remisión expedidas por PERUVIANS STORES S.A.C.; boletas y facturas de venta expedidas por PERUVIANS STORES S.A.C., durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 (expediente N° 647278-2016); si bien se aprecia el uso del signo TOMFORD ROCK & REPUBLIC SKINHEADS, el mismo no es a título de nombre comercial, conforme se aprecia a continuación:



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI



PERUVIANS STORES  
R.U.C. 20524370899  
BOLETA DE VENTA  
Nº 006014  
DIA MES AÑO  
04 10 09

CANT.	DESCRIPCION	UNID.	IMPORTE
07	shorts jeans en talla S y C. Tomfordrock SH	50	350.00

- De las boletas y notas de venta expedidas por HERRERA ORTIZ, LUCY, durante los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2017 y 2018 (fojas 15-47, 58-67); boletas de venta expedidas por HERRERA ORTIZ, LUCY, durante el año 2016 (expediente N° 647278-2016); se advierte el uso del signo TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS relacionado con la comercialización de prendas de vestir (bermudas, polos, poleras, casacas, camisas, etc.) de la clase 25 de la Clasificación Internacional, conforme se aprecia a continuación:

TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS  
C/O Lucy Herrera Ortiz  
MANUFACTURAS DE PRODUCTOS TEXTILES  
R.U.C. 10107456321  
BOLETA DE VENTA  
Nº 901118  
DIA MES AÑO  
27 12 17

Desde: Peralta Nonberto Bebadita  
Distribucion: J. Ayarcho Trujillo C.N. 101810726

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
16	Pantalones driles color en tomford rock y repu.	50.00	800.00

TOTAL S/ 800.00  
EMISOR

- De las fotografías que obran el expediente N° 647278-2016; se aprecia el uso del signo TOMFORD ROCK & REPUBLIC SKINHEADS para identificar sombreros y calzados.

Ahora bien, del análisis en conjunto de los medios probatorios aportados se verifica que HERRERA ORTIZ, LUCY, ha utilizado el signo TOMFORD ROCK & REPUBLIC SKINHEADS, para identificar actividades económicas relacionadas con la comercialización de prendas de vestir de la clase 25 de la Clasificación Internacional, por lo menos desde el 14 de febrero de 2004.



No obstante lo señalado, cabe precisar que la denominación TOM FORD corresponde al nombre y apellido de un diseñador de moda y director de cine de origen estadounidense, considerado uno de los diseñadores más famosos e influyentes de la historia, dueño de una marca que lleva su nombre<sup>4</sup>; por lo que no puede reconocerse derechos a terceros sobre dicho elemento, conforme ha sido establecido mediante Resolución N° 3872-2018/CSD-INDECOPÍ de fecha 23 de julio de 2018.

En consecuencia, corresponde reconocer el uso continuo del signo ROCK & REPUBLIC SKINHEADS, como nombre comercial, no sólo con anterioridad a la solicitud de registro de la marca cuya nulidad se pretende, sino también hacia la época en la que se interpuso la presente acción, respecto a actividades económicas relacionadas con la comercialización de prendas de vestir de la clase 25 de la Clasificación Internacional, corresponde evaluar el posible riesgo de confusión entre la marca materia de nulidad y el nombre comercial en cuestión.

### 3.6. Evaluación del riesgo de confusión

HERRERA ORTIZ, LUCY, sustentó la presente nulidad en la titularidad de un nombre comercial (ROCK & REPUBLIC SKINHEADS), la Comisión procederá a evaluar si existe o no riesgo de confusión entre dicho nombre comercial y la marca objeto de nulidad.

El artículo 136 inciso b) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, señala 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 un nombre comercial protegido, o de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación"*.

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aún diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que por lo general, la confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos, servicios o actividades económicas a distinguir.

#### 3.6.1. Productos y actividades económicas a los que se refieren los signos en conflicto

<sup>4</sup> Información extraída de:

- <http://tomfordd.blogspot.pe/2010/04/bibliografia.html>  
- <http://www.voque.es/moda/modapedia/disenadores/tom-ford/189>



esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

### 3.6.2. Examen comparativo

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

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

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

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

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

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

Realizado el examen comparativo entre la marca cuya nulidad se solicita ROCK & REPUBLIC, y el nombre comercial acreditado, se advierte que los mismos son similares.

En efecto, las denominaciones que conforman a los signos en conflicto se encuentran constituidas por los términos ROCK & REPUBLIC, únicos elementos de la marca registrada; lo cual determina que ambos signos susciten un impacto gráfico y fonético de conjunto semejante.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



### 3.6.3. Conclusión

En virtud de lo expuesto, dado que los signos en conflicto se encuentran referidos a algunos de los mismos productos y otros vinculados, y presentan semejanzas entre los mismos, la Comisión determina que no es posible su coexistencia sin que se genere riesgo de confusión en el público consumidor.

### 3.7. Conclusión

En virtud a las consideraciones expuestas, el registro de la marca de producto ROCK & REPUBLIC, inscrita con certificado N° 256785, se encuentra incurso en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486, al haberse otorgado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde declarar fundada la presente nulidad interpuesta.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

## 4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Declarar FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por SANCHEZ QUISPE, JORGE LUIS; y, HERRERA ORTIZ, LUCY, de Perú, y en consecuencia NULO el registro de la marca de producto constituida por la denominación ROCK & REPUBLIC, para distinguir prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional, inscrita el 18 de septiembre de 2017, con certificado N° 256785, a favor de R&R APPAREL COMPANY, LLC, de Estados Unidos de América.

*Con la intervención de los miembros de Comisión: Hugo Fernando González Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.*

**Regístrese y Comuníquese**



  
**HUGO FERNANDO GONZÁLEZ CODA**  
Vicepresidente de la Comisión de Signos Distintivos