



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 0716-2019/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 766072-2018
SOLICITANTE : CONDORI CONDORI, JELITZA OLGA ROCIO
OPOSITORA : PRINCESS YACHTS LIMITED
MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
OPOSICIÓN

Lima, 13 de febrero de 2019.

1. ANTECEDENTES

Con fecha 12 de septiembre de 2018, CONDORI CONDORI, JELITZA OLGA ROCIO, de Perú, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación PRINCESS, para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Mediante escrito de fecha 31 de octubre de 2018, PRINCESS YACHTS LIMITED, de Reino Unido, formuló oposición manifestando lo siguiente:

- Es fabricante británico de yates de motor de lujo, y sus oficinas y astilleros se ubican en la ciudad de Plymouth, Devon, Inglaterra; donde se construyen más de 350 embarcaciones al año que navegan por todo el mundo.
- En el año 2008, su empresa fue adquirida por el grupo inversor L Capital 2 FCPR, financiado por Groupe Arnault y LVMH, éste último incluye más de 60 marcas internacionales de lujo.
- Una característica de los productos PRINCESS YACHTS es el casco en V profunda, que nació de la obsesión de los ingenieros navales por lograr un espacio voluminoso y su comportamiento en el mar, que asegura que los navegantes lleguen a la velocidad máxima con menos potencia y menor consumo de combustible.
- Es titular del nombre comercial **PRINCESS** destinado a actividades económicas referidas a la comercialización de embarcaciones y yates de motor de la clase 12 de la Clasificación Internacional; el cual ha tenido como fecha de primer uso el 01 de febrero de 1999.
- Dicho nombre comercial es anterior a la presente solicitud y a todo registro marcario que la solicitante tenga con relación a vehículos o aparatos de locomoción acuática.
- Los productos que pretende distinguir el signo solicitado tienen relación competitiva con las actividades económicas que identifica su nombre comercial.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

- El signo solicitado y su nombre comercial comparten el término PRINCESS, por lo que no es posible la coexistencia de los signos en conflicto.
- Si bien la solicitante cuenta con diversos registros marcarios con el término PRINCESS, ello no impide que pueda oponerse, ya que su nombre comercial es anterior al otorgamiento a los registros de ésta.
- De otro lado, corresponde la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington, en virtud de que es titular de las siguientes marcas:

Marca	Certificado / solicitud	Clase	País
	1045148	12	México
	406973	12	Uruguay
	79220553	12	Estados Unidos de América
	79220554	12	Estados Unidos de América
	79220555	12	Estados Unidos de América
	85350675	12	Estados Unidos de América

- Conforme se aprecia, existen diversas marcas solicitadas y registradas con anterioridad a la presente solicitud, y a otros registros con las que cuenta la solicitante.
- Los signos en conflicto presentan alta similitud debido a que se encuentran conformados por el término PRINCESS.
- Existe conocimiento previo por parte de la solicitante de la existencia y uso de sus signos, ya que es una persona natural que se dedica a la comercialización de bicicletas, triciclos, andadores, coches y productos relacionados, y para ello cuenta con diversas marcas registradas, algunas de ellas inicialmente fueron de titularidad de BABY KING CORPORATION S.A.C., empresa que opera desde el año 2005, cuyo representante legal sería familiar de la solicitante, domiciliada en jirón Leticia 653, Int 101, Lima.
- Además, la solicitante es representante legal de la empresa RECREO & BABY KING GROUP S.A.C. y su domicilio está contiguo al domicilio de BABY KING CORPORATION S.A.C. (jirón Leticia N° 651, Lima).
- Sin lugar a duda, la solicitante ha estado en la posibilidad de conocer de la marca PRINCESS, así como de los productos que identifica, los cuales se fabrican y comercializan a nivel internacional, por lo que es imposible que su marca haya pasado desapercibida para su giro particular y específico negocio.
- Los signos en conflicto se encuentran referidos a productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348

E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

- Es así como la existencia de productos y actividades económicas vinculadas, y estrecha similitud entre los signos no puede atribuirse a una simple casualidad o coincidencia.
- En consecuencia, de otorgarse el registro del signo solicitado se estaría afectando sus posibilidades de incursionar en el mercado peruano con productos genuinos y promocionados, no obstante el grado de esfuerzo desplegado y la protección legal incurrida a la fecha, para dar a conocer sus signos a nivel mundial.
- Es titular de la marca PRINCESS nivel internacional, de acuerdo con diversos registros existentes, según la lista que acompaña a su escrito. La fecha de primer uso de su marca **PRINCESS** data del 12 de agosto de 1965 en Reino Unido. Desde su primer uso, la comercialización de productos bajo su marca se ha extendido a nivel mundial.
- La comercialización de productos bajo la marca PRINCESS se realiza en el Perú a través de la empresa PRINCESS YACHTS PERU PGO INTERNATIONAL S.A.C.
- Debe tenerse en cuenta que su marca es aplicada a productos de alto costo, siendo el público consumidor muy específico y de gran poder adquisitivo. Es así como, en este sector específico, su marca ha alcanzado un alto nivel de prestigio, reputación y notoriedad, lo cual se ve reflejado en los diversos premios que ha ganado.
- Es así como la Asociación Mundial de Lujo (World Luxury Association) considera a su marca dentro del top 10 en el rubro de yates, y entre el top 100 de marcas de lujo.
- En el presente caso, se aprecia que existe una reproducción total de su marca notoriamente conocida, la cual tiene un alto nivel de fama y renombre desde hace varios años.
- Así, no es posible la coexistencia de signo solicitado con su marca, por lo que el mismo debe ser denegado.
- Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.
- Adjuntó medios probatorios con la finalidad de acreditar sus argumentos.

Amparó su oposición en los artículos 136 inciso h), 190, 191, 192 y 224 de la Decisión 486, en los artículos 45, 46, 47 y 48 del Decreto Legislativo N° 1075, así como en el artículo 7 de la Convención de Washington.

Mediante proveído de fecha 06 de noviembre de 2018, se dejó constancia que la opositora deberá acreditar el uso del nombre comercial **PRINCESS**, fundamento de la presente oposición, hasta antes de emitirse la resolución correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto Legislativo N° 1075.

Mediante escrito de fecha 19 de diciembre de 2018, PRINCESS YACHTS LIMITED, presentó la traducción de una declaración jurada suscrita por un representante de su empresa. Al respecto, señaló que con dicho documento se acredita, entre otras cosas, que su compañía en la actualidad mantiene vigente el uso y protección de la marca PRINCESS y logotipo, la cual identifica embarcaciones a motor, yates y otras embarcaciones de locomoción por agua; y que PRINCESS ha sido utilizada ampliamente en el Perú y diversos países de América del Sur por distribuidores locales, siendo la fecha de primer uso en el Perú el 01 de febrero de 1999, contando con una empresa distribuidora domiciliada en Perú.

Asimismo, la opositora presentó un artículo publicado en Gestión en el cual se resalta la presencia de su marca en el Perú, e incluso su interés y proyección para duplicar sus ventas el próximo año y atraer consumidores peruanos.



Mediante escrito de fecha 21 de diciembre de 2018, PRINCESS YACHTS LIMITED, presentó la declaración jurada "original" suscrita por el representante de su empresa.

No obstante haber sido debidamente notificada, la solicitante no absolvió el traslado de la oposición formulada, razón por la que mediante proveído de fecha 02 de enero de 2019, se dejó constancia de tal hecho y se señaló que el expediente se encontraba para resolver, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Mediante escrito de fecha 14 de enero de 2019, CONDORI CONDORI, JELITZA OLGA ROCIO, señaló lo siguiente:

- Como podrá verificar la Comisión, su persona es titular de diversos registros marcarios que contienen el término PRINCESS, para distinguir productos de la clase 12, tales como: PRINCESS STORY (certificado N° 192613), PRINCES (certificado N° 136088), PRINCESS HISTORY THE SNOW PRINCESS (certificado N° 238000), entre otras.
- Así, la presente solicitud PRINCESS es a título de marca derivada que a su vez forma parte de una familia de marcas.
- A la presente solicitud le asiste el derecho de prioridad respecto de la solicitud de la opositora tramitada mediante expediente N° 772625-2018 (*sic*), siendo el caso incluso que dicho procedimiento ha sido suspendido mediante Resolución N° 28514-2018/DSD-INDECOPI del 21 de diciembre de 2018, hasta que se resuelva el presente procedimiento.

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

La Comisión, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, deberá determinar lo siguiente:

- (i) Si CONDORI CONDORI, JELITZA OLGA ROCIO es titular de una familia de marcas.
- (ii) Si la marca PRINCESS / [👑]**PRINCESS** tiene la calidad de notoria y de ser el caso, si es aplicable el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
- (iii) Si la opositora ha acreditado el uso del nombre comercial [👑]**PRINCESS**.
- (iv) De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado en el presente procedimiento y el nombre comercial alegado por la opositora.
- (v) Si corresponde aplicar el artículo 7 de la Convención de Washington.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

3.1. Cuestión previa

- Fundamentos de la solicitante

En el presente caso, la solicitante señaló que su persona es titular de diversos registros marcarios que contienen el término PRINCESS, para distinguir productos de la clase 12, tales como: PRINCESS STORY (certificado N° 192613), PRINCES (certificado N°



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

136088), PRINCESS HISTORY THE SNOW PRINCESS (certificado N° 238000), entre otras. Así, agregó, la presente solicitud PRINCESS es a título de marca derivada.

Al respecto, cabe señalar que la autoridad administrativa tiene la obligación de 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 la decisión de las condiciones del signo solicitado y los antecedentes registrales del caso.

Siendo así, los registros obtenidos por la solicitante no determinarán el resultado del análisis que se realice en el presente expediente.

3.2. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obran en el expediente, se ha verificado que CONDORI CONDORI, JELITZA OLGA ROCIO, de Perú, es titular de diversas marcas que contiene en su conformación el término PRINCESS y distinguen productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional, tales como:

Marcas	certificado	Vigencia
	152974	2019-05-25
	152975	2019-05-25
	175725	2021-05-13

	192612	2022-10-19
	192613	2022-10-19
	238000	2026-06-20
	237999	2026-06-20

- Asimismo, CONDORI CONDORI, JELITZA OLGA ROCIO¹, fue titular de la marca de producto constituida por la denominación PRINCESS, inscrita el 06 de marzo de 2008, con certificado N° 136088, vigente hasta el 06 de marzo de 2018, para distinguir bicicletas y triciclos, de la clase 12 de la Clasificación Internacional. Dicho registro caducó ya que no fue renovado.

3.3. Familia de marcas alegada por la solicitante

En el presente procedimiento, la solicitante señaló que la presente solicitud PRINCESS es a título de marca derivada que a su vez forma parte de una familia de marcas.

¹ Dicho registro fue inicialmente inscrito por BABY KING CORPORATION S.A.C., y posteriormente transferido a CONDORI CONDORI, JELITZA OLGA ROCIO.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

Por familia de marcas se conoce al conjunto de marcas que pertenecen a una sola persona y que comparten un elemento común. Este elemento común, conocido como el apellido de la familia, puede ser un prefijo, un sufijo, una palabra, una sílaba u otro elemento, el cual debe ser capaz de identificar el origen empresarial de cada marca miembro de la familia. Así, como estrategia de mercado, muchos agentes económicos a fin de distinguir los diversos tipos de productos o servicios que ofrecen, utilizan la figura de familia de marcas.

Al respecto, la doctrina ha señalado que *“para que se configure una familia de marcas es imprescindible que los consumidores reales o potenciales capten y retengan en su memoria la unión existente entre el grupo de marcas y los productos o servicios diferenciados por las mismas”*.

En este sentido, para que se configure una familia marcaria resulta necesario que se encuentren presentes de manera concurrente dos elementos, uno de orden objetivo y otro subjetivo.

- a) **Elemento objetivo:** se basa en la existencia de una pluralidad de marcas registradas a favor de un mismo titular, que presenten algún elemento distintivo en común, el cual además debe ser de exclusividad de dicho titular. Asimismo, dichas marcas deben estar destinadas a distinguir productos o servicios idénticos o relacionados entre sí.
- b) **Elemento subjetivo:** implica que dicho término o partícula común sea susceptible de ser percibido y reconocido por los consumidores como característico o proveniente de un origen empresarial determinado, de manera tal que el público consumidor se haya acostumbrado a que diversos productos o servicios de dicho origen empresarial sean distinguidos con la misma partícula o término común.

En el presente caso, se ha determinado que se cumple con el elemento objetivo puesto que existe una pluralidad de marcas registradas sólo a favor de CONDORI CONDORI, JELITZA OLGA ROCIO, en la clase 12 de la Clasificación Internacional, las cuales presentan en común la denominación PRINCESS, conforme se advierte del informe de antecedentes que obra en autos.

Asimismo, en opinión de esta Comisión, se cumple con el elemento subjetivo, puesto que al tratarse de la única persona que tiene marcas registradas que incluyen dicho elemento en la referida clase, resulta razonable asumir que el mismo será percibido por el público consumidor como proveniente de la solicitante.

3.4. Notoriedad alegada por la opositora

En el presente caso, la opositora alegó que su marca PRINCESS / [®]PRINCESS es aplicada a productos de alto costo, siendo el público consumidor muy específico y de gran poder adquisitivo. Es así como, en este sector específico, su marca ha alcanzado un alto nivel de prestigio, reputación y notoriedad, lo cual se ve reflejado en los diversos premios que ha ganado.



Siendo así, esta Comisión procederá a evaluar si se ha cumplido con acreditar la notoriedad de dicho signo, a fin de determinar si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

3.4.1. Marco conceptual y legal

El artículo 224 de la Decisión 486 señala que se entiende por un signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Al respecto, el artículo 230 de la referida Decisión, establece que se entenderá por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, al grupo de consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la base jurídica para otorgar a un signo una protección especial dentro del sistema de marcas; protección que trasciende el principio de inscripción registral, territorialidad e incluso puede trascender el principio de especialidad.

En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, según la normativa vigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la protección de las mismas no se da en función del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que si una marca es ampliamente conocida en el mercado, debe generar un derecho en favor de su titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a alcanzar la calidad de notoria.

De igual modo, si bien la estricta aplicación del principio de territorialidad, impone que la protección que se otorga a una marca registrada se extienda únicamente al territorio del país en que se concedió el registro, tratándose de marcas que han alcanzado el grado de notorias, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del nivel de conocimiento alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorias que perteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro país por su legítimo titular. Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como una excepción al principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente conocidas, las cuales son protegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son utilizadas, según sea el sistema de adquisición marcario.

Asimismo, la estricta aplicación del principio de especialidad determina que la protección que se otorga a una marca registrada, se encuentre referida a productos o servicios idénticos o vinculados a aquellos para los cuales fue registrada. No obstante, en el caso de marcas notoriamente conocidas, la protección puede extenderse aún contra las pretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios de distinta naturaleza y no vinculados económicamente a aquellos que distingue la marca, lo cual dependerá del análisis del caso concreto.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

A efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tomados en cuenta, los mismos que se detallan a continuación:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Dentro de los factores a ser considerados para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se señala el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente. Ello debe analizarse sistemáticamente con el artículo 230 de la Decisión 486, anteriormente citado. Así, para reconocer la notoriedad de un signo distintivo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores mencionados en dicha norma.

Adicionalmente a ello, cabe señalar que mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 09 de noviembre de 2009², la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI estableció como precedente de observancia obligatoria dicha Resolución con relación a los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al aplicar el inciso h) del artículo 136 de la Decisión Andina 486.

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual señaló que *“la notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal situación. [En efecto] en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca [ésta debe] aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada”*.

² Resolución publicada en el Diario Oficial *El Peruano* el 26 de diciembre de 2009.

De ello se advierte que para la demostración de la notoriedad de una marca resulta "[...] *inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba [...]*"³.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y aun cuando la notoriedad es un fenómeno dinámico que debe ser acreditado por quien lo alega, cabe precisar que ello no significa que las pruebas tendientes a acreditar la notoriedad de una marca deban ser presentadas cada vez que ésta se invoca, sino que dependerá del caso concreto. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta que la extensión del conocimiento y difusión de una marca notoria, permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo prolongado aun cuando dicha marca ya no sea usada en el mercado correspondiente, toda vez que el intenso despliegue publicitario que se realiza en torno a ella determina que sea difícil que la condición de notoriamente conocida desaparezca en corto tiempo. Así, en el caso de marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la autoridad administrativa correspondiente en fecha relativamente reciente, se entiende que la calidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser acreditada nuevamente.

En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad del signo alegado de conformidad con los criterios señalados y a la luz de los medios probatorios presentados.

3.4.2. Medios de prueba presentados

En el presente caso, a efectos de acreditarse la notoriedad alegada, la opositora presentó los siguientes medios probatorios:

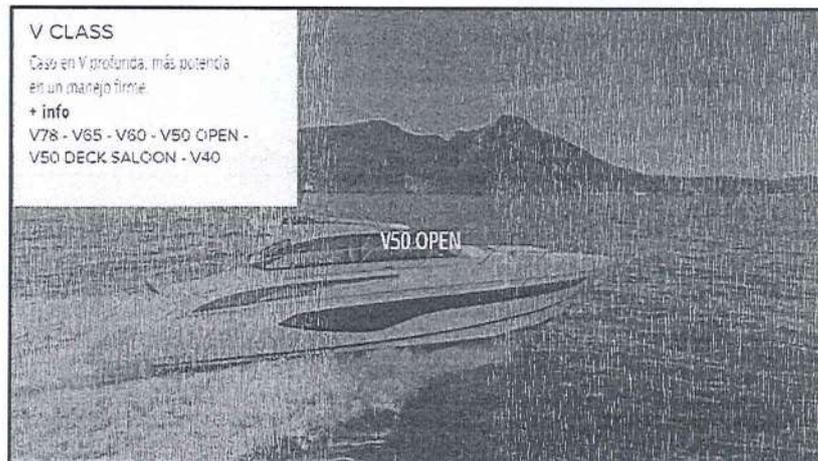
- Capturas de pantalla obtenidas de la página web <https://princessyachts.com/> (fojas 9-11).
- Cuadro de detalle de ventas (foja 12).
- Captura de pantalla obtenida de la página web <http://www.worldluxuryassociation.org/> (foja 24)
- Captura de pantalla obtenida de la página web <https://www.dinero.com> (foja 25).
- Captura de pantalla obtenida de la página web <http://www.luxurynews.es/> (foja 25).
- Lista de registros marcarios (fojas 30-32).
- Certificado de registro N° 5478038 expedido por la United States Patent and Trademark Office de los Estados Unidos de América (foja 34).
- Certificado de registro N° 5478039 expedido por la United States Patent and Trademark Office de los Estados Unidos de América (foja 35).
- Certificado de registro N° 5478040 expedido por la United States Patent and Trademark Office de los Estados Unidos de América (foja 36).
- Certificado de registro N° 4090824 expedido por la United States Patent and Trademark Office de los Estados Unidos de América (foja 37).
- Impresión obtenida de la página web <http://www.worldluxuryassociation.org/> (fojas 38-43).
- Impresión obtenida de la página web <https://www.dinero.com> (fojas 44-46).

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 06-IP-2005. Pág. 12.

- Recorte periodístico titulado “Princess Yachts busca duplicar las ventas de embarcaciones en 2019”, obtenido del diario Gestión de fecha 18 de noviembre de 2018 (foja 56).
- AFFIDAVIT (declaración jurada) con su respectiva traducción, suscrita por ADRIAN BRATT, Director de PRINCESS YACHTS LIMITED, con fecha 13 de diciembre de 2018 (fojas 62-68).
- Asimismo, la opositora solicitó que se acceda al enlace <https://www.princessyachtsperu.com/about>

De la revisión de los medios probatorios detallados, se desprende lo siguiente:

- De las capturas de pantalla obtenidas de la página web <https://princessyachts.com/> (fojas 9-11); se aprecian fotografías de yates de diversos modelos identificados con la marca PRINCESS, conforme se aprecia a continuación:



- Del cuadro de detalle de ventas (foja 12); se aprecian los ingresos que se habrían obtenido por ventas realizadas por el distribuidor de PRINCESS YACHTS LIMITED, durante los años 2016, 2017 y 2018, conforme se aprecia a continuación:

- a) Fecha de primer uso en el Perú: 1 de febrero de 1999.
 b) Detalle de ventas en dólares (en los últimos años según detalle proporcionado por uno de los distribuidores):

Princess Yachts International plc		PRINCESS
Analysis of Turnover		
Distributor	Year	Total
MOLILCO TRADING S.A.	2016	2,234,668
MOLILCO TRADING S.A.	2017	2,584,490
MOLILCO TRADING S.A.	2018	1,783,089
		6,602,247

- De las capturas de pantalla y/o impresiones de las páginas web <https://princessyachts.com/>, <http://www.worldluxuryassociation.org/>, <https://www.dinero.com> y <http://www.luxurynews.es/>; se aprecia publicidad de yates identificados con la marca PRINCESS, así como información de que la marca PRINCESS se encuentra dentro de las 10 más lujosas en rubro de yates, y dentro de las 100 marcas más lujosas del mundo.

Por su parte, del enlace <https://www.princessyachtsperu.com/about> se aprecia que en su portal web, la opositora tiene un ítem destinado al Perú:



- De la lista de registros marcarios que obra en autos (fojas 30-32); se advierte que la opositora sería titular de las marcas PRINCESS, , , entre otras variantes, en diversos países del mundo, tales como: Argentina, Austria, Brasil, China, Francia, Grecia, Italia, Uruguay, entre otros, así como ante la Unión Europea.

- Del Certificado de registro N° 5478038 expedido por la United States Patent and Trademark Office de los Estados Unidos de América (foja 34); se advierte que la opositora es titular en dicho país de la marca 

- Del Certificado de registro N° 5478039 expedido por la United States Patent and Trademark Office de los Estados Unidos de América (foja 35); se advierte que la opositora es titular en dicho país de la marca **PRINCESS**.

- Del Certificado de registro N° 5478040 expedido por la United States Patent and Trademark Office de los Estados Unidos de América (foja 36); se advierte que la opositora es titular en dicho país de la marca 

- Del Certificado de registro N° 4090824 expedido por la United States Patent and Trademark Office de los Estados Unidos de América (foja 37); se advierte que la opositora es titular en dicho país de la marca 



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

- Del recorte periodístico titulado “*Princess Yachts busca duplicar las ventas de embarcaciones en 2019*”, obtenido del diario Gestión de fecha 18 de noviembre de 2018 (foja 56); se advierte una nota periodística que informa, entre otras cosas, que el fabricante de yates de lujo PRINCESS YACHTS consolidó tres ventas de embarcaciones durante el 2018 en nuestro país, y que ante ello anunció la apertura de una oficina propia en Lima Marina Club en enero, con lo que espera duplicar las ventas. Asimismo, se precisó que el precio de las embarcaciones va desde los US\$ 300,000.
- Del documento denominado AFFIDAVIT (declaración jurada) con su respectiva traducción, suscrita por ADRIAN BRATT, Director de PRINCESS YACHTS LIMITED, con fecha 13 de diciembre de 2018 (fojas 62-68); se advierte que dicha persona declaró, entre otras cosas, que su empresa construye más de 300 barcos anualmente y que estos se venden a diferentes mercados y consumidores a nivel mundial, es por ello que para proteger sus derechos, la marca ha sido registrada en más de 100 países alrededor del mundo. Asimismo, preciso que PRINCESS ha sido utilizada ampliamente en el Perú y diversos países de América Latina del Sur por los distribuidores locales, siendo la fecha de primer uso en el Perú el 01 de febrero de 1999, contando para ello con una empresa distribuidora domiciliada en Lima.

Del análisis en conjunto de los medios probatorios detallados, se puede advertir que la empresa opositora se ha preocupado por proteger su marca PRINCESS y variantes en Estados Unidos de América entre otros, además de verificarse su uso y/o difusión en el extranjero; sin embargo, no se han acompañado documentos que muestren la comercialización y/o publicidad efectiva de productos identificados con dicha marca dentro de los países de la Comunidad Andina.

Si bien en una nota periodística se ha informado sobre la presencia de la opositora en el Perú, así como de los 03 yates que habrían sido comercializados por ésta en nuestro país, debe entenderse que la información difundida por el Diario Gestión ha sido proporcionada por la opositora. Asimismo, si bien se advierte un cuadro detallado de

ventas de productos con la marca PRINCESS / ^{PRINCESS}, a modo de declaración jurada, y el representante de la opositora ha declarado que dicha marca ha sido utilizada ampliamente en el Perú y países de América Latina del Sur, siendo la fecha de primer uso en el Perú el 01 de febrero de 1999, contando para ello con una empresa distribuidora domiciliada en Lima. Al respecto, corresponde precisar que dicha documentación y/o información necesita ser corroborada con pruebas adicionales que en su conjunto creen certeza de lo que se manifiesta. Tal es el caso de comprobantes de pago, que efectivamente demuestren la comercialización de productos identificados con la marca materia de análisis.

En ese sentido, los medios probatorios que obran en autos no acreditan que el signo invocado goce de la calidad de notoriamente conocido de conformidad con la normativa Comunitaria Andina; siendo que los mismos no permiten determinar el nivel de conocimiento e implantación de dicho signo entre el público consumidor, ni su grado de participación en el mercado peruano o de algún País Miembro de la Comunidad Andina.

- Conclusión



En virtud de lo expuesto, en el presente caso no resulta aplicable la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión N° 486, por lo que resulta infundada la oposición formulada en este extremo.

3.5. Del uso del nombre comercial alegado por la opositora

En el presente caso, la opositora alegó que es titular del nombre comercial **PRINCESS** destinado a actividades económicas referidas a la comercialización de embarcaciones y yates de motor de la clase 12 de la Clasificación Internacional; el cual ha tenido como fecha de primer uso el 01 de febrero de 1999.

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

Asimismo, el artículo 191 de la mencionada norma legal, 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.

En efecto, el registro de un nombre comercial en nuestro país es meramente declarativo, pues con el registro sólo se declara un derecho existente, el cual está supeditado al uso real y efectivo del nombre comercial con relación al establecimiento o a la actividad económica que distingue, siendo su uso lo que permite que éste se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

El artículo 83 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que en la solicitud de registro de un nombre comercial deberá consignarse y demostrarse la fecha en que el nombre comercial se utilizó por primera vez y especificarse la actividad económica. En ese sentido, indica que la Dirección competente, al conceder el registro, reconocerá a favor del solicitante la fecha del primer uso del nombre comercial.

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

En el presente caso, a efectos de acreditar el uso continuo, real, efectivo y actual del nombre comercial alegado, se tendrán en cuenta aquellos documentos detallados en el punto 3.4. de la presente Resolución:

Al respecto, del análisis en conjunto de los medios probatorios merituados en el punto 3.4. de la presente Resolución, se puede advertir que la empresa opositora se ha preocupado por proteger su marca PRINCESS y variantes en Estados Unidos de América entre otros, además de verificarse su uso y/o difusión en el extranjero.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

Si bien en una nota periodística se ha informado sobre la presencia de la opositora en el Perú, así como de los 03 yates que habrían sido comercializados por ésta en nuestro país, debe entenderse que la información difundida por el Diario Gestión ha sido proporcionada por la opositora. Asimismo, si bien se advierte un cuadro detallado de

ventas de productos con la marca PRINCESS / [®]PRINCESS, a modo de declaración jurada, y el representante de la opositora ha declarado que dicha marca ha sido utilizada ampliamente en el Perú y países de América Latina del Sur, siendo la fecha de primer uso en el Perú el 01 de febrero de 1999, contando para ello con una empresa distribuidora domiciliada en Lima. Al respecto, de tales documentos no es posible establecer con certeza que el signo [®]PRINCESS fuese utilizado como nombre comercial, siendo el caso que la opositora no ha acompañado otros documentos que permitan constatar lo declarado. Tal es el caso de comprobantes de pago y publicidad, que efectivamente demuestran el uso de dicho signo como un nombre comercial.

A ello cabe agregar que, de los demás documentos que obran en autos, se aprecia información respecto de yates identificados con la marca PRINCESS, es decir, de tales documentos no es posible concluir que dicho signo haya sido usado como nombre comercial.

En virtud de lo expuesto, al no existir derechos sobre los cuales se sustenta la presente oposición (supuesto nombre comercial), ésta resulta improcedente, por lo que no corresponde realizar el examen de riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

3.6. Aplicación de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929

En el caso concreto, la opositora señaló que corresponde la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington, en virtud de que es titular de diversas marcas obtenidas en Uruguay, México y Estados Unidos de América.

Agregó que, los signos en conflicto presentan alta similitud debido a que se encuentran conformados por el término PRINCESS. Existe conocimiento previo por parte de la solicitante de la existencia y uso de sus signos, ya que es una persona natural que se dedica a la comercialización de bicicletas, triciclos, andadores, coches y productos relacionados, y para ello cuenta con diversas marcas registradas, algunas de ellas inicialmente fueron de titularidad de BABY KING CORPORATION S.A.C., empresa que opera desde el año 2005, cuyo representante legal sería familiar de la solicitante, domiciliada en jirón Leticia 653, Int 101, Lima. Y por su parte, los signos en conflicto se encuentran referidos a productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Dicha norma señala que todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados



Contratantes de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos de la misma clase; y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho a usar preferente y exclusivamente, o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta Convención.

Por otro lado, el artículo 1 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria, suscrita en Washington en 1929 establece que los Estados Contratantes se obligan a otorgar a los nacionales de los otros Estados Contratantes y a los extranjeros domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la presente Convención, los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas conceden a sus nacionales o domiciliados con relación a marcas de fábrica, comercio o agricultura, a la protección del nombre comercial, a la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficos.

En el caso concreto, de los medios probatorios presentados por la opositora (detallados en el punto 3.4. de la presente Resolución), se advierte que ésta es titular de diversos registros obtenidos en Estados Unidos de América⁴, así como del uso de la marca PRINCESS.

Sin embargo, la opositora PRINCESS YACHTS LIMITED, de Reino Unido, no es nacional de un estado contratante⁵; así como tampoco ha acreditado que sea un extranjero domiciliado que posea un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en algún estado miembro de la Convención de Washington.

En tal sentido, no procede la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington invocada por PRINCESS YACHTS LIMITED.

3.7. Aplicación de la jurisprudencia invocada

- Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

En el presente caso, la opositora invocó la aplicación de los criterios contenidos en sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre el particular cabe indicar que la presente resolución no contradice los criterios adoptados por el mencionado Tribunal, puesto que son criterios que han sido observados en el análisis llevado a cabo en este procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido Tribunal, sólo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de resolver el caso respecto del cual se formuló la solicitud de interpretación prejudicial, más no en todos los casos sometidos a su competencia.

⁴ PRINCESS YACHTS LIMITED, no ha acompañado documentación que acredite que cuenta con derechos en Uruguay y México, conforme alegó en su escrito de oposición.

⁵ Información verificada en: http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/parties.jsp?treaty_id=353&group_id=21



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

4. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que cumple con ser distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme lo requiere el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y se encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión, así como fuera del supuesto establecido en el artículo 7 de la Convención de Washington, por lo que corresponde acceder a su registro.

- Consideración final

Cabe señalar que, conforme se aprecia del informe de antecedentes, la solicitante CONDORI CONDORI, JELITZA OLGA ROCIO de Perú, es titular de diversas marcas registradas que contienen el término PRINCESS, para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional; por lo que la presente solicitud constituiría una variación de dichos registros.

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).

5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Declarar INFUNDADA la oposición formulada por PRINCESS YACHTS LIMITED, de Reino Unido; e, INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial a favor de CONDORI CONDORI, JELITZA OLGA ROCIO, de Perú, la marca de producto constituida por la denominación PRINCESS, para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional; quedando bajo el amparo de la ley por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de la presente Resolución.

Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Sandra Patricia Li Carmelino, Gisella Carla Ojeda Brignole y Efraín Samuel Pacheco Guillén.

Regístrese y Comuníquese



RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA
Presidente de la Comisión de Signos Distintivos

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe