



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 3215-2019/CSD-INDECOPI





EXPEDIENTE : 790254-2019
DENUNCIANTE : JELITZA OLGA ROCIO CONDORI CONDORI
DENUNCIADA : PGO INTERNATIONAL S.A.C.
MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lima, 16 de julio de 2019

1. ANTECEDENTES




Mediante escrito del 20 de marzo de 2019, JELITZA OLGA ROCIO CONDORI CONDORI, de Perú, interpuso denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra PGO INTERNATIONAL S.A.C., de Perú, sobre la base de la titularidad de las siguientes marcas:

MARCA	CLASE	CERTIFICADO
	12	152974
	12	152975
	12	175725

	12	192612
	12	192613
	12	237999
	12	238000

1.1. Argumentos de la denuncia

JELITZA OLGA ROCIO CONDORI CONDORI, alegó lo siguiente:

- Ha tomado conocimiento de que la denunciada viene comercializando vehículos acuáticos distinguidos con los signos PRINCESS y/o .
- Sus marcas gozan de prestigio y con la preferencia del público por la calidad de sus productos.
- Mediante expediente N° 766072-2018 solicitó el registro de su marca denominativa PRINCESS debido a que la misma había caducado. Ha dicha solicitud Princess Yachts Limited, del Reino Unido, formuló oposición alegando la notoriedad de PRINCESS /  PRINCESS, así como, la titularidad 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. En dicho procedimiento, luego de haberse analizado los argumentos expuestos por las partes, la Comisión declaró infundada la oposición y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca solicitada.




PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



- En el expediente N° 766072-2018 Princess Yachts Limited, opositora, afirmó que desde hace varios años viene comercializando sus productos PRINCESS a través de su distribuidor oficial, quien precisamente es la denunciada.
- La denunciada es la representante exclusiva, en el Perú, de Princess Yachts Limited para la comercialización de yates de lujo.
- Princess Yachts Limited, mediante expediente N° 772625-2018, solicitó el registro de la marca  **PRINCESS** el cual fue denegado como consecuencia de la confusión existente con sus marcas.
- El signo usado por la denunciada resulta semejante a sus marcas registradas, por lo que, su uso es susceptible de generar confusión en los consumidores.

JELITZA OLGA ROCIO CONDORI CONDORI, adjuntó a su escrito de denuncia los siguientes medios probatorios:

- Copia de la Resolución N° 716-2019/CSD-INDECOPI, del 27 de febrero de 2019, emitida en el expediente N° 766072-2018.
- Copia de los actuados en el expediente N° 766072-2018 (escritos del 19 y 21 de diciembre de 2018 presentados por Princess Yachts Limited).
- Impresiones correspondientes a las páginas web www.es.princessyachts.com y www.pgoperu.com.
- Impresiones obtenidas de Facebook, correspondientes a los usuarios @pgointernatinal y @princessyachtsperu.

En ese sentido, solicitó lo siguiente:

- Se realice una diligencia de inspección en el establecimiento de la denunciada, ubicado en la calle Toribio Pacheco N° 390, Miraflores.
- Se disponga las medidas cautelares de cese de los actos violatorios y el comiso de los productos materia de denuncia.
- Se disponga que las medidas cautelares solicitadas se conviertan en definitivas.
- Se ordene una sanción a la denunciada.
- Se ordene a la denunciada la publicación de la resolución condenatoria y el pago de las costas y costos derivados del presente procedimiento.

1.2. Admisión, traslado y medidas cautelares

Mediante Resolución del 04 de abril de 2019, de conformidad con las normas legales pertinentes y en atención a los medios probatorios que obran en autos, se dispuso —entre otros aspectos— lo siguiente:

- a) Admitir a trámite la denuncia y correr traslado de la misma a la denunciada por el plazo de 05 (cinco) días hábiles.
- b) Por cuenta y riesgo de la denunciante, sin previa notificación a la denunciada, PRACTICAR INSPECCIÓN en el establecimiento de la denunciada, ubicado en la calle Toribio Pacheco N° 390, Miraflores, a fin de verificar los hechos denunciados.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ



Asimismo, mediante Resolución del 05 de abril de 2019, de conformidad con las normas legales pertinentes y en atención a los medios probatorios que obran en autos, se dispuso —entre otros aspectos— lo siguiente:

- a) Por cuenta y riesgo de la denunciante, dictar la medida cautelar consistente en el CESE DE USO, por parte de la denunciada, del signo PRINCESS y/o  usado en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color y demás elementos que se le pudiera haber adicionado, para distinguir yates de la clase 12 de la Clasificación Internacional, así como en material publicitario y similares relacionados con dichos productos, con o sin contenido.
- b) De verificarse en la diligencia de inspección que se realizará en el local de la denunciada, ubicado en la calle Toribio Pacheco N° 390, Miraflores, la existencia de yates de la clase 12 de la Clasificación Internacional, y/o material publicitario y similares relacionados con dichos productos, con o sin contenido, en los que se use el signo PRINCESS y/o  en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color y demás elementos que se le pudiera haber adicionado, por cuenta y riesgo de la denunciante, dictar la medida cautelar consistente en el COMISO de tales artículos, incluyendo catálogos y folletería.

1.3. Diligencia de inspección

El 14 de mayo de 2019 personal de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, se hizo presente en la dirección del establecimiento a inspeccionar con la finalidad de llevar a cabo la inspección programada, sin embargo, la misma no fue posible realizar debido a que se constató que en dicha dirección funciona la empresa CAPAC S.A.C.

1.4. Nueva diligencia de inspección

Mediante escrito del 14 de mayo de 2019 JELITZA OLGA ROCIO CONDORI CONDORI solicitó la realización de nueva visita inspectiva en el local ubicado en la Av. Mariscal José de la Mar N° 750, Interior 602, Urbanización Santa Cruz, Miraflores.

En atención a dicha solicitud, la Secretaría Técnica de la Comisión, mediante proveído del 15 de mayo de 2019, dispuso, por cuenta y riesgo de la denunciante, sin previa notificación a la denunciada, practicar inspección en el local ubicado en la Av. Mariscal José de la Mar N° 750, Interior 602, Urbanización Santa Cruz, Miraflores, a fin de verificar los hechos denunciados.

El 06 de junio de 2019, personal de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi, llevó a cabo la diligencia de inspección programada en el presente procedimiento, con el siguiente resultado:

- Se verificó que dicho local corresponde a las oficinas administrativas de la denunciada.
- Se verificó el uso del signo PRINCESS y logotipo para distinguir yates.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros


INDECOPI



- Se hizo efectiva la medida cautelar de cese de uso del signo objeto de cuestionamiento y el comiso de material publicitario (catálogos y folletos) en el que se apreciaba el uso del signo materia de cese de uso.
- Se tomaron fotografías.

1.5. Contestación de denuncia

Mediante escrito del 13 de junio de 2019, PGO INTERNATIONAL S.A.C. manifestó lo siguiente:

- Su empresa se ha visto sorprendida con la denuncia presentada en su contra.
- La denunciante, por medio de una aparente legalidad, pretende perturbar la normal comercialización de los afamados yates PRINCESS, los cuales se venden a nivel mundial, afectando el mercado y perjudicando a los consumidores privándole de la posibilidad de tener alternativas de consumo de calidad y a su gusto.
- La denunciante no se dedica a la comercialización de yates ni tampoco cuenta con un astillero que los fabrique, ya que la fabricación de este tipo de embarcaciones requiere de tecnología de punta que no se encuentra al alcance en ninguna empresa en el Perú.
- La denunciante no usa la marca para yates, por el contrario, su giro de negocio es fabricar importar o marcar bicicletas, triciclos, andadores y coches de bebés.
- Se trata de productos de lujo destinados a consumidores especializados y con gran solvencia económica.
- No existe confusión entre las marcas de la denunciante y la marca  **PRINCESS** que es materia de denuncia.
- Su empresa no fabrica ni importa los yates distinguidos con la marca PRINCESS, únicamente ha ejercido temporalmente la representación comercial de Princess Yachts Limited, titular de la marca en otros países.
- La marca PRINCESS es mundialmente reconocida en el sector especializado en productos de lujo.
- En la diligencia de inspección practicada en su local se comisaron algunos folletos, dípticos y catálogos en los que aparecen los yates con la marca PRINCESS.
- La denunciante ofrece como medio probatorio la página web www.es.princessyachts.com, la cual no es de su propiedad, por el contrario, le pertenece a la empresa Princess Yachts Limited; en ese sentido, no se puede hacer responsable de su contenido.

Adjuntó a su escrito los siguientes documentos:

- Impresiones de las páginas web www.es.princessyachts.com, www.en.wikipedia.org/wiki/princessyachts, www.prnewswire.com/news-releases/world-luxury-association-official-release-worl-top-100-most-valuable-luxury-brands-137655508.html, www.prnewswire.com/news-releases/world-luxury-association-official-release-worlds-top-100-most-valuable-luxury-brands-137655508.html, www.worldluxuryassociation.org, con la finalidad de acreditar el reconocimiento mundial de la marca PRINCESS para yates.
- Copia del acta de inspección del 06 de junio de 2019.

Página 5 de 35

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

e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ



1.6. Escritos adicionales presentados por la denunciante

Mediante escrito del 14 de junio de 2019, JELITZA OLGA ROCIO CONDORI CONDORI solicitó que se sancione a la denunciada por incumplir las medidas cautelares dictadas en la Resolución del 05 de abril de 2019 ya que ha observado que, por medio de su página web, sigue ofertando yates con el signo PRINCESS.¹ Con la finalidad de acreditar su argumento presentó impresiones de una página web que correspondería a la denunciada, así como, una declaración jurada.

Asimismo, mediante escrito del 12 de julio de 2019 JELITZA OLGA ROCIO CONDORI CONDORI solicitó que se ordene al depositario la entrega del material publicitario inmovilizado considerando que la denunciada forma parte de un expediente sancionador en su contra por incumplimiento de medida cautelar.²

De otro lado, mediante escrito del 15 de julio de 2019 JELITZA OLGA ROCIO CONDORI CONDORI reiteró su pedido de disponer la imposición de una multa a la denunciada por haber incumplido, a su criterio, la medida cautelar dictada en su contra. Adicionalmente, solicitó el inicio de un nuevo procedimiento sancionador en contra de PGO INTERNATIONAL S.A.C. por seguir, presuntamente, incumpliendo la medida cautelar.

1.7. Escrito adicional presentado por la denunciada

Mediante escrito del 10 de julio de 2017 PGO INTERNATIONAL S.A.C. reiteró y agregó lo siguiente:

- No existe confusión entre las marcas de la denunciante y el signo *PRINCESS* objeto de denuncia.
- No ha vendido algún yate distinguido con el signo *PRINCESS* en el territorio peruano.
- No fabrica ni importa yates o embarcaciones con la marca *PRINCESS*.
- Únicamente representó comercialmente a Princess Yachts Limited.
- En la diligencia de inspección no se encontraron yates, simplemente se constató la existencia de folletería, dípticos y catálogos en lo que aparecen los yates distinguidos con la marca *PRINCESS*.
- No tiene injerencia sobre la página web www.es.princessyachts.com debido a que la misma le corresponde a Princess Yachts Limited.
- (...) respecto de la página web www.pgoperu.com, debemos informar a su despacho que al haber sido emplazados con la denuncia y notificado con las medidas cautelares

¹ Al respecto, mediante proveído del 19 de junio de 2019 la Secretaría Técnica dispuso formar un expediente a efectos de iniciar un procedimiento sancionador contra la denunciada por presuntamente haber incumplido la medida cautelar de cese de uso dispuesta por Resolución del 05 de abril de 2019. El mencionado procedimiento se encuentra en trámite con expediente N° 802804-2019.

² Al respecto, mediante proveído del 15 de julio de 2019 la Secretaría Técnica dispuso no lugar ha lo solicitado toda vez que el procedimiento sancionador iniciado en contra de la denunciada es independiente de la custodia de los bienes comisados. Teniendo el depositario la obligación de custodiar dichos productos, dando cuenta a la administración sobre cualquier hecho relacionado con los mismos, del mismo modo, tiene la obligación de poner a disposición de la administración los bienes cuando esta lo requiera.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



de cese de uso de la marca objeto de denuncia, impartimos instrucciones a la persona encargada de su alojamiento para que deshabilite lo que en efecto a la fecha ha ocurrido conforme consta de la impresión descargada en internet de dicha página web en la que aparece que la misma se encuentra en construcción (...)

- La Comisión deberá tener en consideración lo establecido en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075.

1.8. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos se ha verificado lo siguiente:

- a) JELITZA OLGA ROCIO CONDORI CONDORI, de Perú, es titular de las siguientes marcas:

- La denominación PRINCESS STORY y logotipo (se reivindican colores), conforme al modelo adjunto:



Inscrita el 25 de mayo de 2009, con certificado N° 152974 vigente hasta el 25 de mayo de 2029, que distingue bicicletas, triciclos, andadores y coches, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

- La denominación PRINCESS STORY y logotipo (se reivindican colores), conforme al modelo adjunto:



Inscrita el 25 de mayo de 2009, con certificado N° 152975 vigente hasta el 25 de mayo de 2029, que distingue bicicletas, triciclos, andadores y coches, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

- La denominación PRINCESS STORY y logotipo (se reivindican colores), conforme al modelo adjunto:





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



Inscrita el 13 de mayo de 2011, con certificado N° 175725 vigente hasta el 13 de mayo de 2021, que distingue bicicletas, triciclos, andadores, coches, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

- La denominación PRINCESS STORY y logotipo (se reivindican colores), conforme al modelo adjunto:



Inscrita el 19 de octubre de 2012, con certificado N° 192612 vigente hasta el 19 de octubre de 2022, que distingue vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; bicicletas, triciclos, coches, carritos, motocarros, motocicletas, asientos infantiles de seguridad de vehículos, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

- La denominación PRINCESS STORY y logotipo (se reivindican colores), conforme al modelo adjunto:



Inscrita el 19 de octubre de 2012, con certificado N° 192613 vigente hasta el 19 de octubre de 2022, que distingue vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; bicicletas, triciclos, coches, carritos, motocarros, motocicletas, asientos infantiles de seguridad de vehículos, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

- La denominación PRINCESS STORY y logotipo (se reivindican colores), conforme al modelo adjunto:



Inscrita el 20 de junio de 2016, con certificado N° 237999 vigente hasta el 20 de junio de 2026, que distingue vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aéreo o acuático, bicicletas, triciclos, coches, carritos, motocarros, motocicletas, asientos infantiles de seguridad de vehículos, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

- La denominación PRINCESS STORY THE SNOW PRINCESS y logotipo (se reivindican colores), conforme al modelo adjunto:

Página 8 de 35



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



Inscrita el 20 de junio de 2016, con certificado N° 238000 vigente hasta el 20 de junio de 2026, que distingue vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aéreo o acuático, bicicletas, triciclos, coches, carritos, motocarros, motocicletas, asientos infantiles de seguridad de vehículos, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

- b) PRINCESS YACHTS LIMITED, de Reino Unido, solicitó, mediante expediente N° 772625-2018, el registro de la marca constituida por la denominación PRINCESS y logotipo, conforme al modelo adjunto.


PRINCESS

Para distinguir botes, yates, barcos y vehículos acuáticos; aparatos de locomoción acuática, así como partes estructurales de los productos mencionados, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Mediante Resolución N° 12619-2019/DSD-INDECOPI, del 11 de junio de 2019, la Dirección de Signos Distintivos denegó el registro solicitado debido a que consideró que dicho signo es confundible con las marcas inscritas con certificados N° 192612, N° 192613, N° 237999, N° 238000 y N° 278263.

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar lo siguiente:

- (i) Si se encuentra acreditado el uso, por parte de la denunciada, del signo objeto de cuestionamiento y, de ser así, si dicho uso infringe el derecho de propiedad industrial alegado por la denunciante.
- (ii) De ser el caso:
 - a. La sanción que corresponde imponer a la denunciada por la infracción incurrida.
 - b. Si corresponde disponer las medidas definitivas solicitadas por la denunciante
 - c. Si corresponde disponer el pago de costas y costos del procedimiento a favor de JELITZA OLGA ROCIO CONDORI CONDORI.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

3.1. Cuestiones previas

- Respecto del prestigio de las marcas base de la denuncia alegado por la denunciante

En este caso, la denunciante, al formular la acción, manifestó que sus marcas gozan de prestigio y con la preferencia del público por la calidad de sus productos.

No obstante, de la lectura de los argumentos contenidos en el escrito de denuncia, se advierte que ninguno de ellos fundamenta que las marcas cuya titularidad ostenta goce de la calidad de notoriamente conocida. Por el contrario, se aprecia que en realidad dichos argumentos están destinados únicamente a sustentar el presunto uso indebido del signo objeto de cuestionamiento, sin que se haya invocado la notoriedad de tales marcas base de la denuncia.

En ese sentido, esta Comisión concluye que en el presente caso no corresponde analizar la aplicación del supuesto referido a signos notoriamente conocidos.

- Respecto al hecho de que el signo *PRINCESS* se encuentra registrado en otros países

La denunciada indicó que el signo *PRINCESS* se encuentra registrada en otros países a favor de Princess Yachts Limited.

Al respecto, es preciso señalar que en el ámbito de la propiedad industrial rige el Principio de Territorialidad, en virtud del cual los derechos sobre una marca se circunscriben al ámbito geográfico del país en el que se concedió el registro de la misma, careciendo de protección extraterritorial, de modo que si la marca *PRINCESS* se encuentra registrada fuera del Perú, ello no podría ser tomado en cuenta por esta Comisión al momento de determinar la existencia de una infracción a los derechos de propiedad industrial incurrida en territorio nacional.

- Respecto del reconocimiento mundial del signo *PRINCESS*, objeto de cuestionamiento, alegado por la denunciada

La denunciada sostuvo que el signo *PRINCESS*, de titularidad en otros países de Princess Yachts Limited, goza de reconocimiento mundial en el sector especializado de productos de lujo.³

³ Con la finalidad de acreditar dicho reconocimiento adjuntó impresiones de las páginas web www.es.princessyachts.com, www.en.wikipedia.org/wiki/princessyachts, www.prnewswire.com/news-releases/world-luxury-association-official-release-worl-top-100-most-valuable-luxury-brands-137655508.html, www.prnewswire.com/news-releases/world-luxury-association-official-release-worlds-top-100-most-valuable-luxury-brands-137655508.html, www.worldluxuryassociation.org. Algunos de los mencionados documentos también fueron presentados por Princess Yachts Limited en el expediente N° 766072-2018



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



En lo que a este argumento se refiere, esta Comisión precisa que nuestra legislación únicamente reconoce como categoría jurídica a las marcas notoriamente conocidas, para lo cual se deberá tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión N° 486.

No obstante, si bien en el presente caso, la denunciada argumentó que el signo objeto de cuestionamiento *PRINCESS* goza de gran reconocimiento mundial, se advierte que no invocó que el mismo goce de la calidad de notoriamente conocido, razón por la cual no cabe emitir pronunciamiento al respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, y aun cuando PGO INTERNATIONAL S.A.C. haya invocado la notoriedad del signo *PRINCESS*, dado que mediante escrito del 13 de junio de 2019 sostuvo que dicho signo no es de su titularidad debido a que el mismo le corresponde a Princess Yachts Limited, se determina que PGO INTERNATIONAL S.A.C. no se encuentra legitimada para alegar la notoriedad del referido signo ya que aquella no se atribuye la titularidad de *PRINCESS*.

Cabe mencionar que se ha verificado que los medios probatorios descritos en la nota al pie 2 fueron presentados por Princess Yachts Limited⁴ en el expediente N° 766072-2018⁵ en el que se evaluó, entre otros aspectos, la notoriedad del signo *PRINCESS* alegada por la empresa antes mencionada.

- Respecto de la falta de uso de las marcas base de denuncia para yates

La denunciada señaló que la denunciante no usa sus marcas para yates, por el contrario, su giro de negocio es fabricar importar o marcar bicicletas, triciclos, andadores y coches de bebés.

Al respecto, cabe precisar que no corresponde, en el presente procedimiento, a la Comisión pronunciarse sobre la falta de uso de las marcas base de denuncia para distinguir algún producto para el que fueron registradas; sin perjuicio de ello, queda expedito el derecho de la denunciada de accionar en la vía correspondiente, de considerarlo pertinente.

Adicionalmente, corresponde tener en cuenta que, el artículo 99 del Decreto Legislativo N° 1075, relacionado con los procedimientos de infracción, establece, entre otros requisitos, el siguiente: *"h) Identificación del certificado de registro que ampare el derecho del accionante. En el caso de acciones sustentadas en un nombre comercial, registrado o no, se deberá acreditar el uso del mismo. En caso de acciones sustentadas en signos distintivos notoriamente conocidos deberá acreditarse tal condición."*

⁴ Se deja constancia que dicha empresa no forma parte del presente procedimiento.

⁵ Dicho expediente corresponde a un procedimiento de registro de la marca constituida por la denominación PRINCESS solicitada por JELITZA OLGA ROCIO CONDORI CONDORI en el que Princess Yachts Limited se opuso alegando la notoriedad de la marca *PRINCESS*, así como, la titularidad de nombre comercial constituido por dicho signo.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



En ese sentido, considerando que el presente procedimiento corresponde a una denuncia interpuesta sobre la base de registros de marca, bastará la identificación de los certificados de los registros respectivos para que la denunciante pueda accionar.

3.2. Infracción a los derechos de propiedad industrial

3.2.1. Ejercicio legítimo de la denuncia por infracción

Para la adquisición del derecho exclusivo sobre una marca nuestra legislación ha adoptado el sistema atributivo, sistema por el cual el derecho es "atribuido" a quien obtiene el registro de la marca; así pues, tal exclusividad tendrá como faceta negativa la facultad de prohibir su uso a terceros, premisa que ha sido recogida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que en su artículo 155, literales a, b, c y d, prescribe: *"El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales (...); c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro (...)"*.

En el presente caso, la Comisión se pronunciará con relación a las marcas de la denunciante, inscritas con certificados N° 152974, N° 152975, N° 175725, N° 192612, N° 192613, N° 237999 y N° 238000, las mismas que constituyen base de su denuncia.

3.2.2. Determinación del signo utilizado por la denunciada

Para estos efectos debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Lo manifestado por la denunciante y los medios probatorios que presentó consistentes en:
 - Copia de la Resolución N° 716-2019/CSD-INDECOPI, del 27 de febrero de 2019, emitida en el expediente N° 766072-2018.
 - Copia de los actuados en el expediente N° 766072-2018 (escritos del 19 y 21 de diciembre de 2018 presentados por Princess Yachts Limited).
 - Impresiones correspondientes a las páginas web www.es.princessyachts.com y www.pgoperu.com.
 - Impresiones obtenidas de Facebook, correspondientes a los usuarios @pgointernational y @princessyachtsperu.
- El Acta de Inspección del 06 de junio de 2019.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



- Lo manifestado por la denunciada.

Evaluada los actuados referidos, se advierte que:

- De la copia de la Resolución N° 716-2019/CSD-INDECOPI, del 27 de febrero de 2019, emitida en el expediente N° 766072-2018, se verifica que la denunciante obtuvo el registro de la marca constituida por la denominación PRINCESS, inscrita con certificado N° 278263, para distinguir vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Cabe mencionar que, mediante proveído del 30 de abril de 2019, se dejó constancia de que dicha marca no fue consignada como base de la presente denuncia.

- De la copia de los actuados en el expediente N° 766072-2018⁶ (escritos del 19 y 21 de diciembre de 2018 presentados por Princess Yachts Limited) se aprecia que Princess Yachts Limited adjuntó la traducción de una declaración jurada suscrita por un representante de su empresa. Asimismo, 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, contando con una empresa distribuidora domiciliada en Perú. Del mismo modo, Princess Yachts Limited (opositora en el expediente referido) presentó un artículo publicado en el diario Gestión, en el cual se resalta la presencia de su marca en el Perú, e incluso su interés y proyección para duplicar sus ventas y atraer consumidores peruanos.

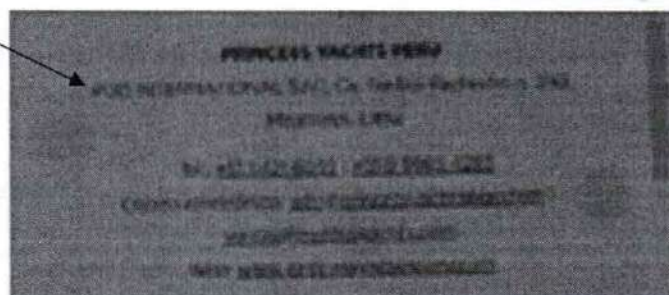
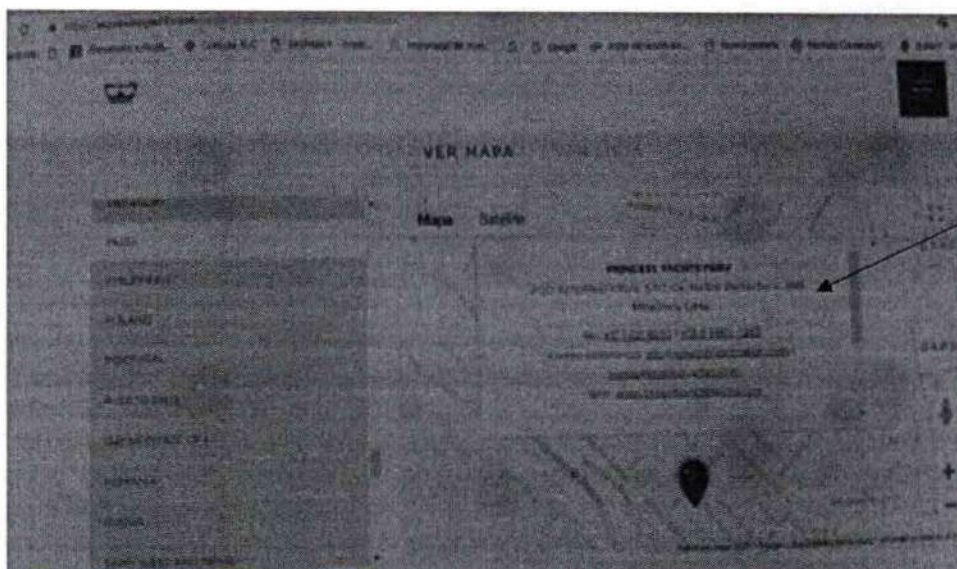
De otro lado, mediante escrito del 21 de diciembre de 2018, Princess Yachts Limited presentó la declaración jurada suscrita por el representante de su empresa. Al respecto, en el punto 7 del mencionado documento se aprecia lo siguiente:

LA MARCA se ha utilizado ampliamente en Perú y en diferentes países de América del Sur por nuestros distribuidores locales. Las actividades comerciales relacionadas con la construcción de yates y botes, así como el primer uso de LA MARCA en Perú, datan del 1 de febrero de 1999. Nuestro distribuidor local en Perú es PGO INTERNATIONAL S.A.C., una empresa peruana domiciliada en Tonbío Pacheco N° 15, en el distrito de Miraflores, departamento de Lima.

- Las impresiones correspondientes a las páginas web presentadas por la denunciante, son las siguientes: www.es.princessyachts.com y www.pgoperu.com.

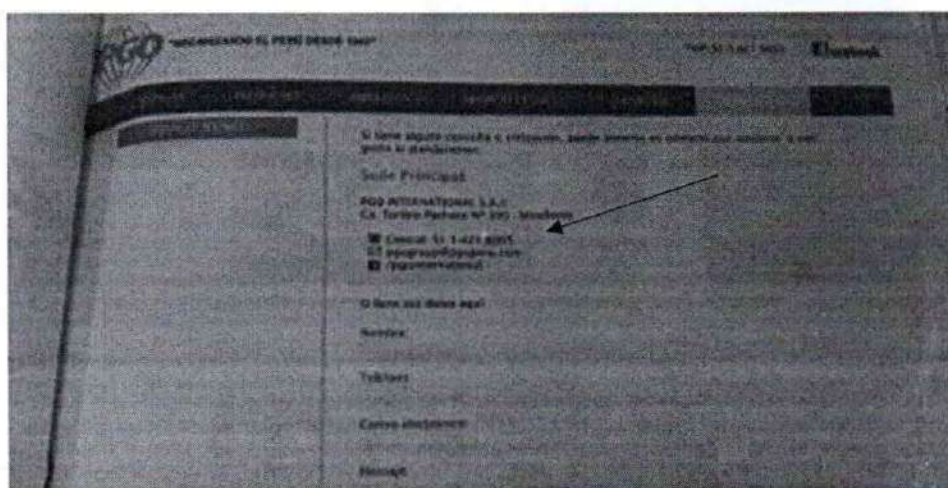
La página web www.es.princessyachts.com se describe a continuación:

⁶ En dicho expediente esta Comisión determinó que los medios probatorios que obraban en el mismo, presentados por Princess Yachts Limited, no acreditaron que el signo invocado **PRINCESS** goce de la calidad de notoriamente conocido de conformidad con la normativa Comunitaria Andina. Del mismo modo, concluyó que Princess Yachts Limited tampoco pudo acreditar que el signo **PRINCESS** haya sido usado como nombre comercial.



De las impresiones de dicha página no es posible verificar el uso del signo objeto de cuestionamiento, asimismo, tampoco existe evidencia que permita concluir que la misma le corresponda a la denunciada. Únicamente, se puede apreciar, luego de haber seleccionado la palabra Perú, los datos de la denunciada.

La página web www.pgoperu.com se describe a continuación:

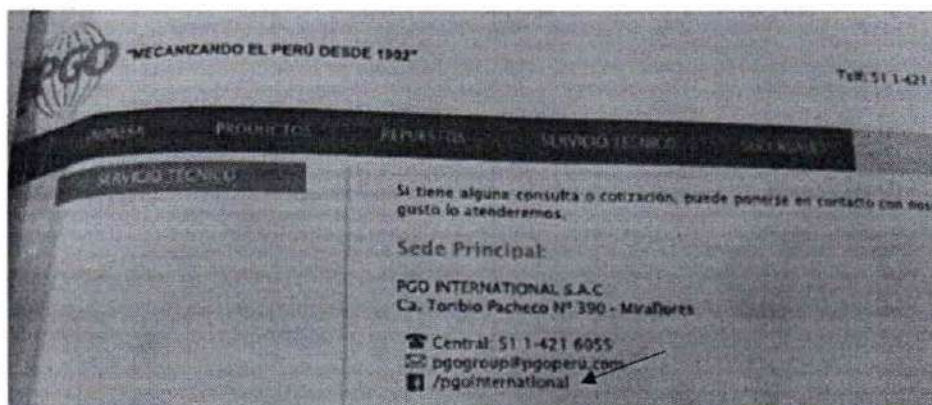





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ



De las impresiones de dicha página es posible advertir que la misma le corresponde a la denunciada debido a que dicha parte figura como la empresa encargada de las actividades que se ofrecen mediante ese portal. Adicionalmente a ello, luego de seleccionar la palabra productos, es posible advertir que se despliega una lista de opciones entre las que aparece "yates" y el signo , referencia que después de haber sido elegida brinda cierta información relacionada con el mencionado producto.

- De las impresiones de Facebook del usuario @pgointernational, se puede que concluir que dicha red social le corresponde a la denunciada debido a que en su página web www.pgoperu.com se consigna como dato la mencionada dirección. Adicionalmente, se observan diversas fotografías de yates.

Algunas de las impresiones antes mencionadas son las siguientes:





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



- De las impresiones obtenidas de Facebook del usuario [@princessyachtsperu](#), si bien se aprecia, entre otros aspectos, el uso del signo **PRINCESS**, las mismas, por sí solas, **no resultan suficientes para acreditar que sea PGO INTERNATIONAL S.A.C.** la titular o usuaria de dicha cuenta, debido a que las cuentas de Facebook son susceptibles de ser creadas por cualquier persona, no pudiendo ser vinculadas necesariamente a la denunciada.

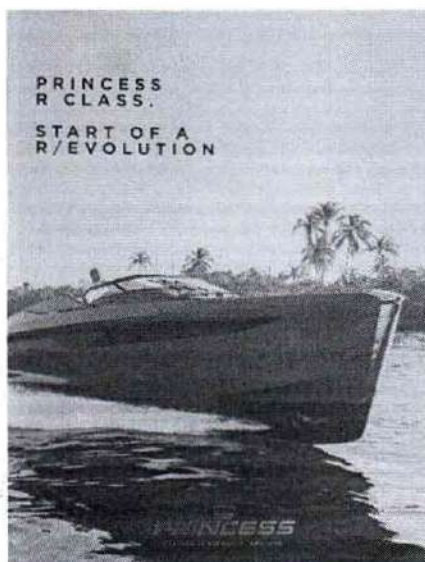
Algunas de las impresiones antes mencionadas son las siguientes:





- Del Acta de Inspección del 06 de junio de 2019, se verifica que personal de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi dejó constancia de que en el establecimiento de la denunciada se usa el signo PRINCESS y logotipo para distinguir yates, los cuales eran ofertados.

Algunas de las fotografías correspondientes al material publicitario (catálogos y folletos) que fue materia de comiso, en el que se apreciaba el signo objeto de cuestionamiento, se presentan a continuación:

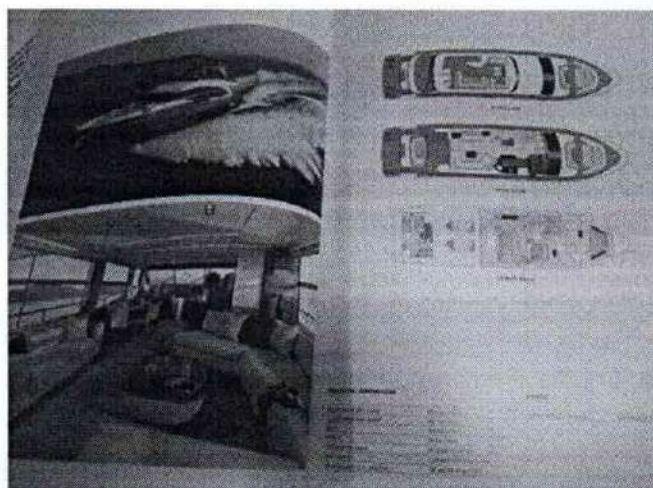
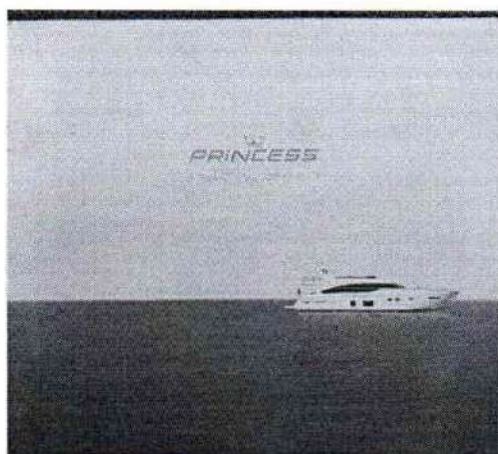




PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

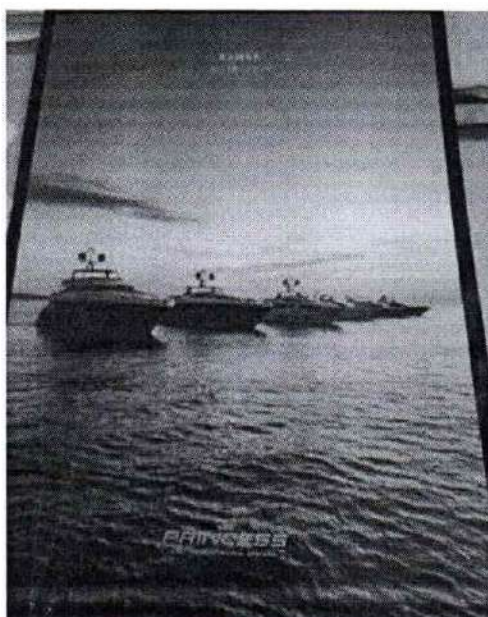
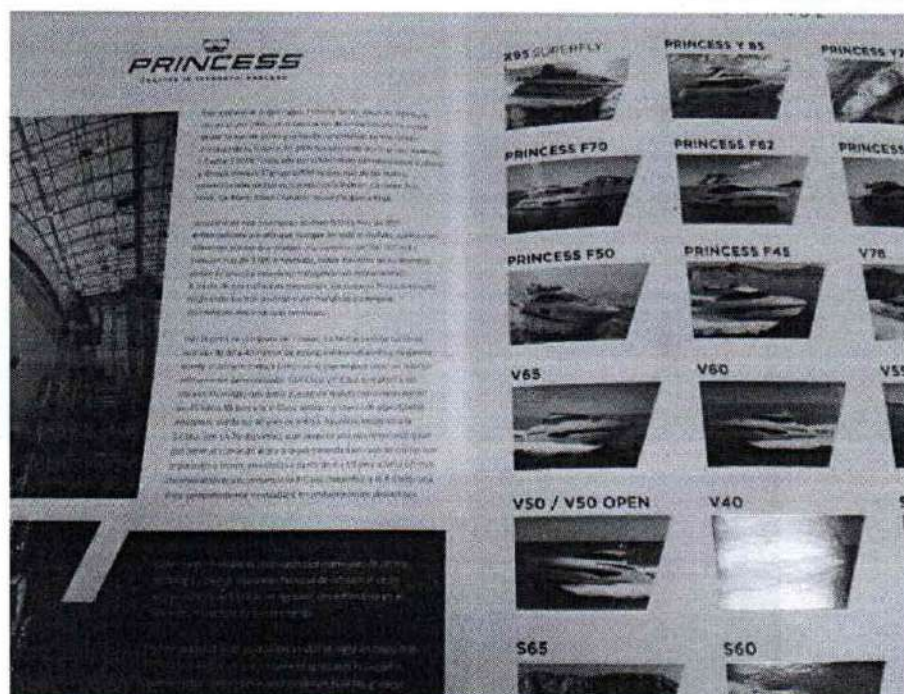




PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



PRINCESS
CRAFTED TO PERFORM. BUILT TO LAST.

HIGH PERFORMANCE MOTOR YACHTS FROM 40-130 FEET

Princess Yachts, el más prestigioso fabricante de yates motorizados, nació en 1965 a orillas del Canal de la Mancha, en la ciudad de Plymouth. Hoy en día ocupa una superficie de 100.000 m² donde se construyen más de 350 yates anuales y a día de hoy navegan en todo el mundo. Desde sus comienzos, siempre tuvo como objetivo cumplir con los clientes más exigentes. Nuestra misión, caso de que es esencial al momento de su diseño y fabricación.

PRINCESS YACHTS PERU
+51 1 421 6055 / +51 91 9 3963 4283
info@pgoperu.com
www.princessyachtsperu.com



PGO "MECANIZANDO EL PERÚ DESDE 1982"

Si tiene alguna consulta o cotización, puede ponerse en contacto con nosotros y con gusto lo atenderemos.

Sede Principal:
PGO INTERNATIONAL S.A.C.
Ca. Toribio Pacheco Nº 330 - Miraflores

☎ Central: 511 421 6055
✉ pgogroup@pgoperu.com
🌐 /pgointernacional

Cabe mencionar que uno de los números de teléfono que se aprecia en el material publicitario, encontrado en las oficinas de la denunciada, es el mismo que se consigna, como datos de contacto, en su página web www.pgoperu.com/contacto.html.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



- Mediante sus escritos la denunciada manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente:
 - No existe confusión entre las marcas de la denunciante y la marca **PRINCESS**, que es materia de denuncia.
 - Su empresa no fabrica ni importa los yates distinguidos con la marca PRINCESS, únicamente ha ejercido temporalmente la representación comercial de Princess Yachts Limited, titular de la marca en otros países.
 - No ha vendido algún yate distinguido con el signo **PRINCESS** en el territorio peruano.
 - En la diligencia de inspección no se encontraron yates, simplemente se constató la existencia de folletería, dípticos y catálogos en lo que aparecen los yates distinguidos con la marca **PRINCESS**.
 - La denunciante ofrece como medio probatorio la página web www.es.princessyachts.com, la cual no es de su propiedad; por el contrario, dicha página le pertenece a la empresa Princess Yachts Limited. En ese sentido, no tiene injerencia ni puede hacerse responsable de su contenido.
 - "(...) respecto de la página web www.pgoperu.com, debemos informar a su despacho que al haber sido emplazados con la denuncia y notificado con las medidas cautelares de cese de uso de la marca objeto de denuncia, impartimos instrucciones a la persona encargada de su alojamiento para que deshabilite lo que en efecto a la fecha ha ocurrido conforme consta de la impresión descargada en internet de dicha página web en la que aparece que la misma se encuentra en construcción (...)"

Respecto del alegato de la denunciada referido a que no existe confusión entre los signos en conflicto, resulta pertinente mencionar que es la Comisión quien, después de un análisis técnico, determinará la existencia o no de confusión, sobre la base de las normas de la materia; por lo que lo referido por la denunciada en dicho extremo no resulta pertinente.

Respecto del alegato de la denunciada referido a que no fabrica ni importa yates distinguidos con la marca PRINCESS, ni tampoco habría vendido alguno de dichos productos, debe precisarse que el término "usar en el comercio" incluido en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 incluye las distintas formas de uso de un determinado producto o servicio en el mercado (en este caso el peruano)⁷. En tal

⁷ Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Proceso 80-IP-2014, indicó que uno de los elementos fundamentales que contiene la prohibición recogida en la norma antes señalada está referida a impedir el uso de un signo registrado en el comercio, por lo que consideró necesario analizar lo que representa el comercio y su alcance; en ese sentido, citó la siguiente definición de comercio:

"Actividad lucrativa que consiste en intercambiar directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza". (Según la definición de Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



sentido, dicho término abarca actividades y/o conductas relativas a la producción, fabricación, importación, exportación, introducción en el comercio, venta, ofrecimiento de venta, distribución, almacenaje, transporte, entre otras.

En consecuencia, considerando que en la diligencia de inspección llevada a cabo en las oficinas administrativas de PGO INTERNATIONAL S.A.C. (tal como lo mencionó la denunciada), si bien no se encontraron yates (circunstancia que resulta evidente debido al tipo de productos), sí se constató la existencia de folletería, dípticos y catálogos en los que se apreciaban yates distinguidos con la marca *PRINCESS*, por lo que, resulta razonable concluir que la denunciada venía ofreciendo en venta los yates *PRINCESS*. Dicha conclusión se ve reforzada cuando PGO INTERNATIONAL S.A.C. indica que ejerció la representación comercial de Princess Yachts Limited, titular de la marca en otros países.

Sobre este punto, cabe mencionar que en el expediente no obra documentación y/o información que efectivamente demuestre la comercialización de productos identificados con la marca materia de análisis, tales como comprobantes de pago.

Por otro lado, PGO INTERNATIONAL S.A.C. indicó que, en la medida que la página web www.es.princessyachts.com, no es de su propiedad, no tiene injerencia ni puede hacerse responsable de su contenido.

La información que se consigna en la página web www.es.princessyachts.com es la siguiente:

Teniendo en cuenta lo señalado previamente el Tribunal concluyó que el comercio es una actividad constituida por un conjunto de operaciones sistemáticamente ordenadas, que van a permitir la comercialización de un bien o servicio, esto es, trasladar los bienes o servicios, en el espacio y tiempo, del productor a consumidor. Por lo que, la expresión "*usar en el comercio*" debe ser entendida como el uso o disfrute de una marca o signo en cualquiera de los actos que configuran al comercio.

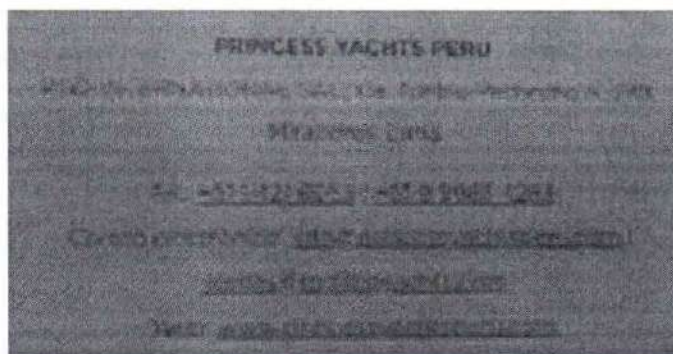
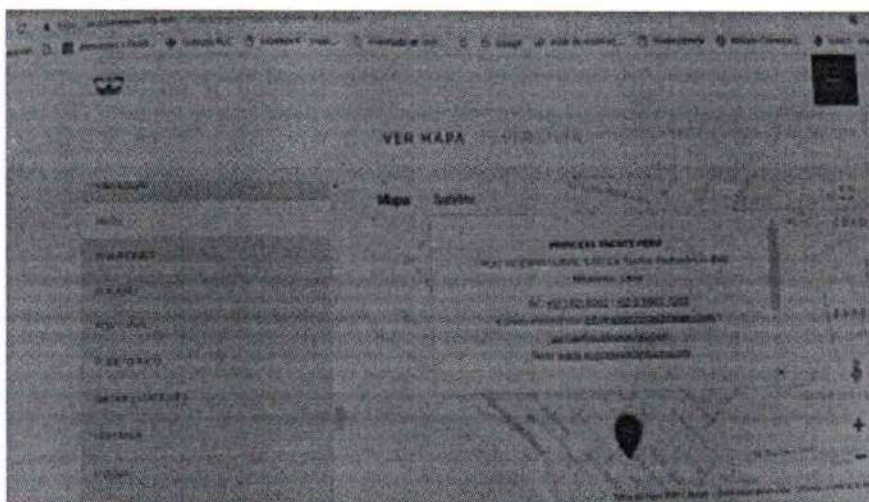
A mayor abundamiento, debemos indicar que Nuri E. Rodríguez Olivera y Carlos E. López Rodríguez, en su artículo denominado *El Comercio*, indican que "*La actividad comercial es una consecuencia del principio de la división del trabajo en virtud del cual ciertas personas, los comerciantes, se especializan en la función de intermediación entre el ofertante - sea este productor, exportador, importador o mayorista - y el minorista o hasta incluso el consumidor, con una finalidad de lucro*".



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

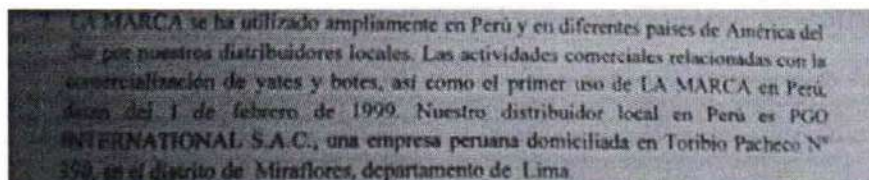
INDECOPI



Si bien en la página web antes referida se consigna a PGO INTERNATIONAL S.A.C. como una distribuidora oficial en el país, lo consignado en dicha página no resulta suficiente para sustentar que la titularidad de la misma le corresponda a la denunciada, pues dicha información necesita ser corroborada con pruebas adicionales que, en su conjunto, generen certeza en la autoridad administrativa.

En ese sentido, considerando que la denunciada manifestó que ejerció la representación comercial de Princess Yachts Limited⁸, que en su página web se indica

⁸ Situación que se encuentra cotejada con la declaración jurada presentada por Princess Yachts Limited, mediante escrito del 21 de diciembre de 2018 correspondiente al expediente N° 766072-2018, que también fue adjuntado al presente expediente, en cuyo punto 7 se aprecia lo siguiente:





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

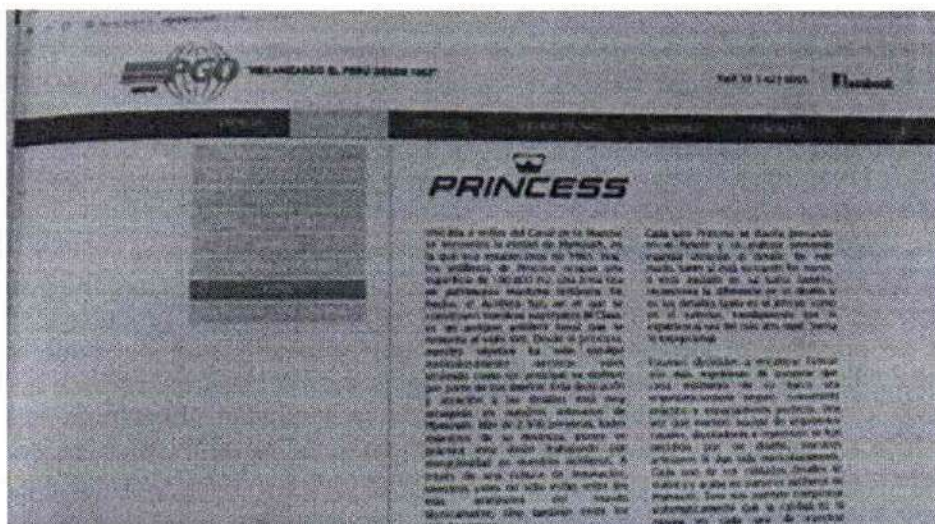
INDECOPI



como uno de los productos que ofrece en venta a los yates **PRINCESS**, y que en la diligencia de inspección practicada en el local de PGO INTERNATIONAL S.A.C. se verificó la existencia de folletería, dípticos y catálogos en lo que aparecen los yates distinguidos con la marca **PRINCESS**, resulta razonable concluir lo siguiente:

- La denunciada fue distribuidora y representante comercial de Princess Yachts Limited en el país.
- La denunciada ofreció en venta yates distinguidos con el signo **PRINCESS**.

A mayor abundamiento, debe indicarse que en la página web de la denunciada se consigna la siguiente información:



Finalmente, cabe mencionar también que PGO INTERNATIONAL S.A.C. agregó que:

(...) respecto de la página web www.pgoperu.com, debemos informar a su despacho que al haber sido emplazados con la denuncia y notificado con las medidas cautelares de cese de uso de la marca objeto de denuncia, impartimos instrucciones a la persona encargada de su alojamiento para que deshabilite lo que en efecto a la fecha ha ocurrido conforme consta de la impresión descargada en internet de dicha página web en la que aparece que la misma se encuentra en construcción (...)

Al respecto, si bien actualmente la denunciada habría cesado el uso del signo presuntamente infractor, ello no resulta relevante a fin de desvirtuar la conducta denunciada, dado que el análisis del presente expediente se centrará en hechos realizados, por parte de PGO INTERNATIONAL S.A.C., con anterioridad a la interposición de la denuncia.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ



En virtud a lo expuesto y considerando la valoración conjunta de todos los medios probatorios obrantes en autos, se concluye que la denunciada ofreció en venta yates distinguidos con el siguiente signo:

SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO



Así, a efectos de determinar si se han vulnerado los derechos de Propiedad Industrial de JELITZA OLGA ROCIO CONDORI CONDORI, corresponde a la Comisión establecer si existe riesgo de confusión entre el signo utilizado por la denunciada y las marcas registradas base de denuncia.

3.2.3. Evaluación del riesgo de confusión entre los signos en conflicto

JELITZA OLGA ROCIO CONDORI CONDORI sustentó su denuncia en la titularidad de sus marcas, inscritas con certificados N° 152974, N° 152975, N° 175725, N° 192612, N° 192613, N° 237999 y N° 238000 con las cuales considera que el signo objeto de cuestionamiento resulta confundible.

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 aun 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 o servicios a distinguir.

- Productos a los que se refieren los signos en conflicto

En cuanto a los productos o servicios, cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su segundo párrafo, al establecer expresamente que "(...) *Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente*", por lo que puede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares.

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

- Respecto a las marcas inscritas con certificados N° 152974, N° 152975 y N° 175725

En el presente caso, el signo objeto de cuestionamiento distingue yates, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, las marcas registradas distinguen bicicletas, triciclos, andadores, coches; correspondientes a la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se verifica que no existe vinculación entre los productos en relación con los cuales se emplea el signo objeto de cuestionamiento y los productos distinguidos con las marcas registradas, toda vez que se tratan de productos que están destinados a satisfacer necesidades distintas, se encuentran dirigidos a consumidores diferentes y poseen canales de comercialización variados. Adicionalmente, cabe indicar que no se trata de productos complementarios o sustitutos y tampoco es usual en el mercado que una misma empresa se dedique la fabricación o producción de los productos referidos.

No obstante, se ha verificado que los productos distinguidos con el signo objeto de cuestionamiento y los productos distinguidos con las marcas registradas no se encuentran vinculados, se procederá a realizar el examen comparativo de los signos, a fin de emitir un pronunciamiento sobre todos los puntos materia de controversia.

- Respecto a las marcas inscritas con certificados N° 192612, N° 192613, N° 237999 y N° 238000

En el presente caso, el signo objeto de cuestionamiento distingue yates, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, las marcas registradas distinguen vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; bicicletas, triciclos, coches, carritos, motocarros, motocicletas, asientos infantiles de seguridad de vehículos; de la clase 12 de la Clasificación Internacional.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



Al respecto, se advierte que, los productos distinguidos con el signo objeto de cuestionamiento se encuentran comprendidos dentro de los vehículos; aparatos de locomoción acuática distinguidos con las marcas registradas.

En tal sentido, habiéndose verificado que se cumple con uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, se procederá a determinar si el signo objeto de cuestionamiento es o no semejante en grado de confusión con los signos base de la denuncia. Además, dada la identidad entre algunos de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que en ese caso se incrementa el riesgo de confusión, por lo que, se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

- 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".*

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".*

Página 28 de 35



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo N° 1075 señala que *"tratándose de un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 48 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo."*

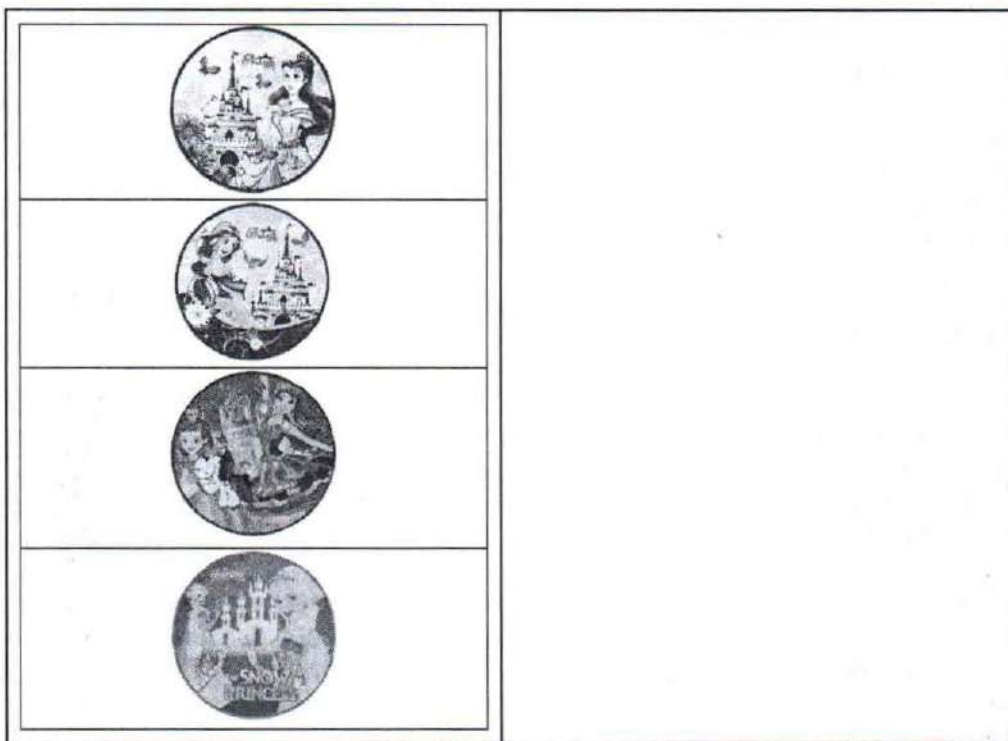
En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45 del presente Decreto Legislativo."

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, dependerá de los productos o servicios a distinguir y de la atención que usualmente presten para su adquisición o contratación.

En ese sentido, se advierte lo siguiente:

MARCAS BASE DE LA DENUNCIA	SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO
	
	
	



Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se advierte que los mismos están conformados por la denominación PRINCESS, lo que determina que la impresión que ambos signos suscitan en la mente del consumidor sea semejante.

Cabe precisar que, si bien los signos en conflicto cuentan con elementos figurativos y cromáticos adicionales a la denominación antes referida, ello no resulta suficiente para desvirtuar la semejanza antes señalada, dado que el público consumidor asumirá válidamente que el signo objeto de cuestionamiento constituye una variación o una nueva presentación de las marcas base de la denuncia.

- Conclusión

a) Respecto a las marcas inscritas con certificados N° 152974, N° 152975, N° 175725

Por lo expuesto, no obstante, los signos resultan semejantes, dado que los mismos distinguen productos que no guardan vinculación, se determina que los signos no resultan confundibles entre sí.

Por las consideraciones expuestas, la denunciada no ha infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante; en consecuencia, corresponde declarar infundada la denuncia formulada por JELITZA OLGA ROCIO CONDORI CONDORI.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



- b) Respecto a las marcas inscritas con certificados N° 192612, N° 192613, N° 237999 y N° 238000

Por lo expuesto, dada la identidad entre algunos de los productos a los que se refieren los signos en conflicto, así como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comisión concluye que éstos resultan confundibles.

Por las consideraciones señaladas, la denunciada ha infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el artículo 155, literal d) de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia formulada por JELITZA OLGA ROCIO CONDORI CONDORI.

3.3. Imposición de la sanción

En el presente caso, teniendo en cuenta que la presente infracción se configura por el uso de un signo similar a las marcas registradas base de la denuncia, esta Comisión considera que corresponde imponer la sanción de MULTA a PGO INTERNATIONAL S.A.C., de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Decreto Legislativo N° 1075.

Artículo 120.- Sanciones

Sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan, se podrán imponer las siguientes sanciones:

- a) Amonestación
- b) Multa.

Las multas que la autoridad nacional competente podrá establecer por infracciones a derechos de propiedad industrial serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. En los casos en los cuales el provecho ilícito real obtenido de la actividad infractora, sea superior al equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la multa podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad infractora.

La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.

Si el obligado no cumple en un plazo de cinco (5) días hábiles con lo ordenado en la resolución que pone fin a la instancia o con la que se agota la vía administrativa, se le impondrá una sanción de hasta el máximo de la multa permitida y se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la autoridad nacional competente podrá duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla la resolución, sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que corresponda.

Asimismo, para la determinación de la sanción, el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, establece lo siguiente:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



Artículo 121.- Determinación de la sanción

Para determinar la sanción a aplicar, la autoridad nacional competente podrá tener en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

- a) el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción;*
- b) la probabilidad de detección de la infracción;*
- c) la modalidad y el alcance del acto infractor;*
- d) los efectos del acto infractor;*
- e) la duración en el tiempo del acto infractor;*
- f) la reincidencia en la comisión de un acto infractor;*
- g) la mala fe en la comisión del acto infractor.*

De ser el caso, estos criterios también serán tomados en cuenta a efectos de graduar la multa a imponer.

En el presente caso, teniendo en cuenta la normativa anteriormente señalada y el hecho que la infracción se configura por el uso de un signo similar a las marcas registradas base de la denuncia, esta Comisión considera que corresponde realizar el análisis de la graduación de la multa a imponer a PGO INTERNATIONAL S.A.C. para lo cual debe tomarse en cuenta lo siguiente:

- La denunciada usó en el comercio un signo confundible con algunas de las marcas de la denunciante.
- No existe información respecto del provecho ilícito que la denunciada pudo haber obtenido con la comisión de la infracción.
- Teniendo en cuenta que el acto infractor se consumó con el uso en el comercio de un signo confundible con algunas de las marcas de la denunciante en los productos que la denunciada ofreció en venta, la probabilidad de detección de la infracción es alta, toda vez que, el uso del signo en el mercado fue verificado por la titular de las marcas.
- La modalidad empleada para la comisión de la infracción consistió en el ofrecimiento en venta de productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional identificados con un signo semejante a las marcas de la denunciante, la cual se encuentra tipificada en el artículo 155 inciso d) de la Decisión N° 486.
- Respecto al alcance o difusión del acto infractor, se advierte que los productos materia de denuncia no fueron comisados, por lo que, estos tuvieron el alcance de ser, eventualmente, comercializados en el mercado nacional.
- Los efectos del acto infractor no solo alcanzaron a la titular de las marcas base de denuncia sino también al público consumidor, ya que estos últimos pudieron haber adquirido los productos de la denunciada con la creencia errónea de que se trataban de productos de la denunciante.
- La infracción se inició al menos en el momento en que se empezó a ofrecer en venta productos identificados con el signo infractor.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



- No se ha verificado la configuración de los requisitos establecidos en el artículo 248.3 literal e) del TUO de la Ley N° 27444⁹ (aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS del 25 de enero de 2019), a fin de considerar a la denunciada como reincidente.
- No se ha verificado la existencia de elementos suficientes que permitan determinar que existió mala fe por parte de la denunciada en la comisión del acto infractor.

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, y a fin de que la multa a imponer genere un efecto disuasivo en la denunciada, la Comisión determina que el monto de esta debe quedar establecido en 01 (una) Unidad Impositiva Tributaria.

3.4. Medidas definitivas

En la medida que se ha verificado la existencia de una infracción por parte de la denunciada, corresponde prohibirle el uso del signo descrito en el numeral 3.2.2 de la presente resolución, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente de los elementos que se les pudiera haber adicionado, para distinguir yates, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Dicha prohibición incluye, además, la obligación de retirar de los circuitos comerciales los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales en los que se utiliza el signo infractor, que le corresponda, así como los materiales y medios que sirvieron predominantemente para cometer la infracción; así como también, la prohibición de importar o exportar tales productos.

Con relación a la solicitud de publicación de la resolución condenatoria, en opinión de la Comisión, las medidas que habrán de disponerse en la presente Resolución resultan suficientes para evitar la continuación o repetición de la infracción por parte de la

⁹ Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...)

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

- a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
- b) La probabilidad de detección de la infracción;
- c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
- d) El perjuicio económico causado;
- e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.
- f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
- g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



denunciada; en ese sentido, corresponde desestimar el pedido de publicación de resolución formulado por la denunciante.

3.5. Costas y costos del procedimiento

El artículo 126 del Decreto Legislativo N° 1075, modificado por el Decreto Legislativo N° 1309, establece que, la autoridad nacional competente ordenará que la parte vencida asuma el pago de costos y costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el INDECOPI.

De esta manera, se establece que la orden de pago de costas y costos obedece a una facultad discrecional de la Autoridad Administrativa, facultad que según la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI¹⁰ —refiriéndose al infractor— no debería encontrarse relacionada con los costos que genera a las empresas perjudicadas la comisión de una infracción, sino que más bien debería estar relacionada con la razonabilidad o no de que la materia controvertida sea discutida y resuelta dentro de un procedimiento administrativo.

En este contexto, al evaluar si corresponde ordenar el pago de costas y costos a la infractora, deberá tenerse en cuenta, en primer lugar, si la infracción es de tal gravedad que pudiera considerarse evidente para quienes la cometen que será objeto de una denuncia y, por lo tanto, de la instauración de un procedimiento que va a demandar gastos para la denunciante y/o para la propia Administración. En segundo lugar, deberá tenerse en cuenta la conducta asumida por la infractora durante el procedimiento, en tanto una conducta renuente u obstruccionista elevaría los costos del proceso, lo cual justificaría disponer el pago de las costas y costos en cuestión, mientras que una conducta idónea y colaboradora podría evitar disponer dicho pago.

En atención a las incidencias del procedimiento, en concordancia con lo indicado en el numeral 3.2 de la presente Resolución, el uso de un signo similar a las marcas de la denunciante permite presumir que la denunciada se encontraba en condiciones de prever que podía ser objeto de una denuncia.

En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde imponer a la denunciada el pago de las costas y costos en los cuales ha incurrido JELITZA OLGA ROCIO CONDORI CONDORI en el presente procedimiento.

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).

¹⁰ De acuerdo a lo dispuesto mediante Resolución N° 135-2000/TPI-INDECOPI del 26 de enero de 2000, recaída en el expediente N° 280-98/ODA-AI.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Primero: Declarar **FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial** interpuesta por JELITZA OLGA ROCIO CONDORI CONDORI, de Perú, contra PGO INTERNATIONAL S.A.C., de Perú.

Segundo: SANCIONAR a PGO INTERNATIONAL S.A.C., de Perú, identificada con RUC N° 20515066773, con una multa equivalente a **01 (una) Unidad Impositiva Tributaria**, que deberá ser cancelada dentro del término de 15 (quince) días útiles en la Tesorería del INDECOPI, bajo apercibimiento de ser cobrada en la vía coactiva. La multa impuesta será rebajada en un 25% en caso de que el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del plazo indicado, en tanto no interponga recurso impugnativo contra la presente Resolución.

Tercero: **PROHIBIR a PGO INTERNATIONAL S.A.C., de Perú, el uso del signo infractor**, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir yates, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Cuarto: **DISPONER que PGO INTERNATIONAL S.A.C., de Perú, asuma el pago de las costas y costos incurridos por JELITZA OLGA ROCIO CONDORI CONDORI**, de Perú, con motivo del presente procedimiento.

Quinto: Disponer el **COMISO DEFINITIVO de los productos incautados (material publicitario)** con motivo del presente procedimiento.

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



Regístrese y comuníquese

RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA
Presidente de la Comisión de Signos Distintivos