



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Escuela Profesional de Derecho

Análisis de la distintividad marcaria y el riesgo de confusión en el registro de marca: Caso La Jabonera by Maria Herrera versus Carolina Herrera LTDA

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

Para optar el Título Profesional de Abogado

AUTOR

José Dante VÁSQUEZ CRUZ

ASESOR

Dr. Jorge Guillermo GUTIÉRREZ TUDELA

Lima, Perú

2026



Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

Referencia bibliográfica

Vásquez, J. (2026). *Análisis de la distintividad marcaria y el riesgo de confusión en el registro de marca: Caso La Jabonera by Maria Herrera versus Carolina Herrera LTDA*. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Derecho y Ciencia Política, Escuela Profesional de Derecho]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.

Metadatos complementarios

Datos de autor	
Nombres y apellidos	José Dante Vásquez Cruz
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	72767382
URL de ORCID	https://orcid.org/0009-0002-0432-4742
Datos de asesor	
Nombres y apellidos	Jorge Guillermo Gutiérrez Tudela
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	06155396
URL de ORCID	https://orcid.org/0000-0002-1064-9546
Datos del jurado	
Presidente del jurado	
Nombres y apellidos	Octavio Galvarino Delgado Guzman
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	08033687
Miembro del jurado 1	
Nombres y apellidos	José Alexander Camus Cubas
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	40630580
Miembro del jurado 2	
Nombres y apellidos	Jorge Adalberto Pérez López
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	08162135

Datos de investigación	
Línea de investigación	Derecho Administrativo
Grupo de investigación	No aplica
Agencia de financiamiento	Sin financiamiento
Ubicación geográfica de la investigación	Universidad Nacional Mayor de San Marcos País: Perú Departamento: Lima Provincia: Lima Distrito: Lima Dirección: Av. Carlos Germán Amezaga N° 375 Latitud: -12.0583 Longitud: -77.083
Año o rango de años en que se realizó la investigación	2024-2025
URL de disciplinas OCDE	Derecho https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

**ACTA DE EXAMEN ORAL VIRTUAL PARA EL OTORGAMIENTO DEL TÍTULO
PROFESIONAL DE ABOGADO CON TRABAJO SUFICIENCIA PROFESIONAL**

N°015

Reunido el Jurado Examinador, constituido por los señores profesores:

- 1.-PRESIDENTE: Dr. OCTAVIO GALVARINO DELGADO GUZMAN
- 2.- Dr. JOSÉ ALEXANDER CAMUS CUBAS
- 3.- Mg. JORGE ADALBERTO PÉREZ LÓPEZ
- 4.- Dr. JORGE GUILLERMO GUTIÉRREZ TUDELA (Docente Supervisor)

El bachiller postulante al Título Profesional de Abogado don:

JOSÉ DANTE VÁSQUEZ CRUZ

Procedió la sustentación de trabajo suficiencia profesional titulado:

ANÁLISIS DE LA DISTINTIVIDAD MARCARIA Y EL RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL REGISTRO DE MARCA: CASO LA JABONERA BY MARIA HERRERA VERSUS CAROLINA HERRERA LTDA.

En la redacción del examen escrito de fin de carrera, el graduando fue aprobado con la nota de:

QUINCE (15)

Concluida la prueba oral, se practicó la votación correspondiente, resultando el candidato:

APROBADO POR UNANIMIDAD CON LA NOTA QUINCE (15)

Y para constancia se le extiende la presente Acta, en Lima a los DIECISEIS días del mes de JULIO del año 2026

Presidente del Jurado

Dr. OCTAVIO GALVARINO DELGADO GUZMAN

Dr. JOSÉ ALEXANDER CAMUS CUBAS

Mg. JORGE ADALBERTO PÉREZ LÓPEZ

Dr. JORGE GUILLERMO GUTIÉRREZ TUDELA

(Docente Supervisor)



CERTIFICADO DE SIMILITUD

Yo, Dr. Jorge Guillermo Gutiérrez Tudela, en mi condición de docente supervisor acreditado con Dictamen de la Escuela Profesional de Derecho N° 000254-2024-EPD-FDCP/UNMSM, del Trabajo de Suficiencia Profesional, cuyo título es: **Análisis de la distintividad marcaria y el riesgo de confusión en el registro de marca: Caso La jabonera by Maria Herrera versus Carolina Herrera Ltda.** presentado por el bachiller **José Dante Vásquez Cruz**, para optar el Título Profesional de Abogado.

CERTIFICO que se ha cumplido con lo establecido en la Directiva de Originalidad y de Similitud de Trabajos Académicos, de Investigación y Producción Intelectual. Según la revisión, análisis y evaluación mediante la plataforma PIDS, el documento evaluado cuenta con el **20 %** de similitud, nivel PERMITIDO para continuar con los trámites correspondientes y para su **publicación en el repositorio institucional**.

Se emite el presente certificado en cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, como uno de los requisitos para obtención del Título Profesional de Abogado.

Lima, 26 de agosto del 2026.

Firma del docente supervisor:

Nombres y apellidos del docente supervisor: Dr. Jorge Guillermo Gutiérrez Tudela

DNI: 06155396

La vigencia del presente certificado corresponde a un período de noventa (90) días desde la fecha de su emisión; siempre que no haya observaciones en el texto durante el proceso de revisión por el jurado informante o surja alguna contingencia.

RESUMEN

El presente trabajo analiza la resolución del Expediente N° 911704-2021/DSD, relativo a una controversia derivada de la solicitud de registro de la marca “*La jabonera by Maria Herrera*”. Carolina Herrera Ltd. presentó oposición a dicho registro, invocando su portafolio de marcas registradas previamente. El caso pone de relieve la complejidad que implica la interpretación y definición del alcance y aplicabilidad de diversas instituciones del derecho marcario, como la distintividad, la familia de marcas y el riesgo de confusión, entre otros.

Inicialmente, la Comisión de Signos Distintivos falló a favor de la parte opositora, adoptando una interpretación amplia del concepto de familia de marcas. Consideró que “Herrera” era el elemento unificador y distintivo dentro de la familia de marcas de la parte opositora, lo que influyó en su valoración de la similitud entre el signo impugnado y los previamente registrados. En cambio, tras un análisis más detallado, el Tribunal revocó esta decisión. Se optó por una interpretación más estricta de la doctrina de la familia de marcas, fijando límites más definidos para su aplicación y determinando finalmente que la coexistencia de las marcas en cuestión no planteaba riesgo de confusión.

Esta investigación tiene como objetivo destacar las complejidades inherentes al proceso administrativo de registro de marcas, con especial atención a los conceptos jurídicos de distintividad marcaria y probabilidad de confusión. En este contexto, buscamos demostrar la importancia de establecer criterios claros y específicos para evaluar el alcance de la protección otorgada a ciertas categorías de marcas y la necesidad de un análisis exhaustivo de los elementos que constituyen una probabilidad de confusión en el mercado de marcas.

PALABRAS CLAVE

Procedimiento de oposición, rol del INDECOPI, propiedad intelectual, libre competencia, derecho marcario.

ABSTRACT

This paper analyzes the resolution of File No. 911704-2021/DSD, regarding a controversy arising from the application for registration of the trademark “*La jabonera by Maria Herrera*”. Carolina Herrera Ltd. filed an opposition to said registration, invoking its portfolio of previously registered trademarks. The case highlights the complexity involved in interpreting and defining the scope and applicability of various institutions of trademark law, such as distinctiveness, trademark family, and risk of confusion, among others.

Initially, the Comision de Signos Distintivos ruled in favor of the opposing party, adopting a broad interpretation of the concept of trademark family. It considered that “*Herrera*” was the unifying and distinctive element within the opposing party’s trademark family, which influenced its assessment of the similarity between the contested sign and the previously registered ones. However, after a more detailed analysis, the Sala reversed this decision. A stricter interpretation of the trademark family doctrine was chosen, setting more defined limits for its application and ultimately determining that the coexistence of the trademarks in question did not pose a risk of confusion.

This research aims to highlight the complexities inherent in the administrative process of trademark registration, with particular attention to the legal concepts of trademark distinctiveness and likelihood of confusion. In this context, we seek to demonstrate the importance of establishing clear and specific criteria for assessing the scope of protection granted to certain categories of trademarks and the need for a thorough analysis of the elements that constitute a likelihood of confusion in the trademark market.

KEYWORDS

Opposition procedure, role of INDECOPI, intellectual property, free competition, trademark law.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a todas las personas que, con su amor y compañía, me inspiran a seguir adelante, incluso cuando el panorama parece insorteable.

AGRADECIMIENTOS

A Nuestro Señor, por el bello obsequio que es el vivir.

A mis padres y a mi hermano, por su apoyo incondicional y una paciencia sin parangón.

A Diana, Chaibo, Nala, Simona y Emi, por su inmenso cariño y calidez.

A San Marcos, por abrir mi mente y mi corazón al mundo.

Y, finalmente, al Dr. Gutiérrez Tudela, por compartir su sabiduría y ánimo para llevar a cabo esta faena.

Contenido

I. Introducción	8
1.1. Justificación del informe	8
II. Información del lugar donde se desarrolló la actividad	9
2.1. Institución donde se desarrolló la actividad	9
2.2. Periodo de duración de la actividad	9
2.3. Finalidad y objetivos de la entidad	9
2.4. Teléfonos del centro laboral	9
2.5. Correo electrónico del centro laboral	9
2.6. Razón social	9
2.7. Dirección postal	9
2.8. Nombre del responsable de la dependencia a cargo de las actividades de suficiencia profesional del bachiller	9
III. Descripción de la actividad	10
3.1. Organización de la actividad y funciones	10
3.2. Fines de la actividad	11
3.3. Problemática jurídica	11
3.3.1. Realidad problemática	11
3.3.2. Antecedentes	12
3.3.3. Marco teórico	17
3.4. Formulación del problema general	25
3.5. Objetivo General	25
3.5. Hipótesis General	26
IV. Metodología	26
4.1. Técnicas e instrumentos	31
4.2. Análisis de jurisprudencia	31
4.2.2. RESOLUCIÓN N° 0050-2022/TPI-INDECOPI	32
4.2.3. RESOLUCIÓN N° 0138-2022/TPI-INDECOPI	34
4.2.4. RESOLUCIÓN N° 0235-2020/TPI-INDECOPI	35
4.2.5. RESOLUCIÓN N° 0144-2023/TPI-INDECOPI	36
V. Resultados	37
VI. Conclusiones	43
VII. Recomendaciones	44
VIII. Referencias bibliográficas	44

ESTRUCTURA DE TSP (DERECHO – UNMSM)

I. Introducción

1. Justificación del informe
2. Estructura del informe

II. Información del lugar donde se desarrolló la actividad

1. Institución donde se desarrolló la actividad
2. Periodo de duración de la actividad
3. Finalidad y objetivos de la entidad
4. Teléfonos del centro laboral
5. Correo electrónico del centro laboral
6. Razón social
7. Dirección postal
8. Nombre del responsable de la dependencia a cargo de las actividades de suficiencia profesional del bachiller

III. Descripción de la actividad

1. Organización de la actividad y funciones (profesional a cargo)
2. Fines de la actividad
3. Problemática jurídica
 - 3.1 Realidad problemática
 - 3.2. Antecedentes
 - 3.2.1 Hechos relevantes
 - 3.2.2. Desarrollo del procedimiento
 - 3.3. Marco Teórico
 - 3.4. Formulación del Problema General

3.4.1. Problema específico uno

3.4.2. Problema específico dos

3.5. Objetivo General

3.5.1. Objetivo Específico uno

3.5.2 Objetivos Específico dos

3.6. Hipótesis General

3.6.1 Hipótesis Específica uno

3.6.2 Hipótesis Específica dos

IV. Metodología

1. Tipo de investigación
2. Jurisprudencia
3. Técnicas e instrumentos
4. Análisis de jurisprudencia

V. Resultados, Análisis de alternativas de solución

1. Discusión y posición, posible(s) alternativa(s) de solución
2. Alcance y limitaciones de la(s) alternativa(s) elegida(s)

VI. Conclusiones

VII. Recomendaciones

VIII. Referencias bibliográficas

I. Introducción

1.1. Justificación del informe

El carácter distintivo de las marcas y el riesgo de confusión son conceptos fundamentales en el derecho de marcas, esenciales para salvaguardar los derechos de propiedad industrial y fomentar la competencia leal en el mercado. En el competitivo panorama empresarial actual, las marcas se han convertido en uno de los activos más valiosos que poseen las empresas, ya que simbolizan no solo la calidad y el origen de los bienes o servicios, sino también la confianza y la lealtad desarrolladas con los consumidores.

Evaluar el carácter distintivo de una marca es una parte fundamental del análisis de la marca, ya que evalúa la capacidad de la marca para distinguirse claramente en su mercado. Una marca altamente distintiva permite a los consumidores reconocer inequívocamente el origen de los productos o servicios que están comprando. Este carácter distintivo es esencial para reducir la probabilidad de confusión del consumidor, que es un problema legal y comercial importante.

La confusión del consumidor surge cuando las marcas son tan similares que los consumidores pueden creer erróneamente que los productos o servicios provienen de la misma fuente, lo que puede llevar a decisiones de compra incorrectas. Esto puede perjudicar tanto a los consumidores como a las empresas involucradas. Prevenir dicha confusión es un objetivo primordial del derecho de marcas y un factor central en el registro y la protección de las marcas.

Una comprensión integral de la distinción de las marcas y de cómo evitar confusiones es vital para las empresas que desean crear, registrar y proteger sus activos de marca. Este conocimiento les permite diferenciar eficazmente sus ofertas, mantener la confianza de los consumidores y promover la competencia leal. El análisis crítico de cada una de estas figuras jurídicas busca ofrecer una visión detallada de los desafíos presentes en el registro de marcas en el contexto peruano, y apunta a proponer posibles mejoras en la

interpretación y aplicación de la ley de marcas para abordar estas situaciones de manera más efectiva y clara.

II. Información del lugar donde se desarrolló la actividad

2.1. Institución donde se desarrolló la actividad

34 Representación E.I.R.L.

2. 2. Periodo de duración de la actividad

Desde el 01 de marzo de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023.

2. 3. Finalidad y objetivos de la entidad

Brindar asesoría legal a nivel administrativo y judicial para pequeñas y medianas empresas (MYPES), así como de personas naturales que desarrollan actividades comerciales.

2. 4. Teléfonos del centro laboral

+51 910 497 042

2. 5. Correo electrónico del centro laboral

contacto@34representacion.com

2. 6. Razón social

34 Representación E.I.R.L. (RUC 20608819542)

2. 7. Dirección postal

15073

2. 8. Nombre del responsable de la dependencia a cargo de las actividades de suficiencia profesional del bachiller

El responsable de mi formación como asistente legal en el estudio jurídico 34 Representación E.I.R.L. fue el abogado Dario Efrain Morales Herrera identificado con DNI N°70458456, con C.A.L. N° 92024.

III. Descripción de la actividad

3. 1. Organización de la actividad y funciones

En el marco de mi desempeño profesional dentro de la empresa, desarrollé una serie de funciones especializadas en el ámbito de propiedad industrial, principalmente el registro de marcas. Mi labor principal implicaba una comunicación directa y detallada con clientes interesados en proteger legalmente sus signos distintivos ante el Indecopi, proporcionándoles información exhaustiva sobre cada etapa del proceso de registro.

Mi trabajo abarcó una serie de actividades técnicas y jurídicas que comienzan con la evaluación preliminar de viabilidad del signo distintivo. Para ello, realizaba búsquedas especializadas tanto a nivel fonético como figurativo en el base de datos de marcas registradas del Indecopi, con el objetivo de identificar potenciales conflictos o similitudes con marcas previamente solicitadas o registradas.

Posterior a este análisis, elaboré informes técnicos que permitieron al cliente comprender los escenarios y probabilidades de registro de su marca. Una vez validado el proceso, procedía a presentar formalmente la solicitud de registro, manteniendo comunicación constante con el cliente durante todas las etapas administrativas.

Durante el trámite, me encargué de subsanar cualquier observación que pudiera surgir, monitorear integralmente el procedimiento administrativo y, en caso necesario, redactar y presentar oposiciones o responder a las que se presenten contra la solicitud.

En situaciones donde el Indecopi pudiera denegar el registro de la marca, estuve preparado para elaborar recursos de apelación o reconsideración que sustenten adecuadamente los intereses del cliente. Adicionalmente, pude gestionar la cancelación de marcas ya registradas cuando las circunstancias lo ameritaban.

Mi labor se extendió también a la constitución de personas jurídicas según las necesidades específicas de cada cliente, así como a la revisión y redacción de

contratos comerciales o de adhesión, brindando un servicio integral y personalizado en el ámbito legal y mercantil.

3. 2. Fines de la actividad

Brindar asesoramiento legal a nuestros clientes, tanto personas naturales como jurídicas, para garantizar el registro exitoso de sus signos distintivos, permitiéndoles así iniciar la comercialización de sus productos y/o servicios o facilitar su expansión en el mercado.

3.3. Problemática jurídica

3.3.1. Realidad problemática

La protección de la propiedad industrial es un mandato legal y constitucional, en el cual se han previsto mecanismos para la resolución de controversias de manera administrativa, principalmente a través de procedimientos realizados por las autoridades marcarias competentes. En este contexto, el análisis del carácter distintivo de las marcas y el riesgo de confusión se presentan como aspectos cruciales para la protección de los derechos de los titulares de marcas registradas.

Así, en situaciones de conflicto ligadas a la similitud entre marcas, se generan escenarios que comienzan con una oposición o denuncia del titular de una marca registrada que considera que una nueva solicitud de registro o una marca ya registrada infringe sus derechos. La importancia del carácter distintivo de una marca radica en su capacidad para diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra, protegiendo así la inversión y la reputación comercial de los propietarios de la marca.

Es imperativa la necesidad de que la población y el mercado cuenten con signos distintivos que no induzcan a error, confusión o engaño. Proteger el carácter distintivo de una marca es esencial para garantizar la lealtad del consumidor, la calidad percibida del producto o servicio y la competencia leal en el mercado. Por tanto, los procedimientos administrativos y judiciales deben evaluar rigurosamente el carácter distintivo de las marcas, los riesgos de confusión y los derechos de los consumidores.

En el presente caso, se plantea un problema en cuanto al análisis del carácter distintivo de una marca y del riesgo de confusión, aspectos que a menudo son objeto de controversias entre titulares de marcas similares. Para resolver este problema es fundamental evaluar criterios como la similitud fonética, gráfica y conceptual de las marcas, así como las garantías que establece la ley de marcas y el derecho de los consumidores a no confundirse.

3.3.2. Antecedentes

3.3.2.1. Expediente N° 917704-2021/DSD

Con fecha 02 de octubre de 2021, nuestra clienta, la señora María Carolina Herrera Herrera (en adelante, la solicitante), ciudadana peruana, presentó una solicitud de registro de marca de producto ante el INDECOPI. Esta marca estaba constituida por la denominación "**LA JABONERA BY MARIA HERRERA**" (en adelante, el signo solicitado) y el siguiente logotipo:



El signo solicitado buscaba distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; y dentífricos no medicinales, pertenecientes a la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

El 19 de noviembre de 2021, Carolina Herrera Ltd. (en adelante, la opositora), una empresa estadounidense, presentó una oposición al registro del signo solicitado. La opositora argumentó ser titular del registro de las siguientes marcas en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial:

MARCA	CERTIFICADO N°
CAROLINA HERRERA	71608
212 BY CAROLINA HERRERA	38280
	63851
	137666
	92532

Con fecha 14 de julio de 2022, mediante Resolución N° 4256-2022/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la oposición formulada y DENEGÓ el registro del signo solicitado.

El 23 de agosto de 2023, mediante Resolución N° 0659-2023/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la solicitante, revocando la Resolución N° 4256-2022/CSD-INDECOPI; y, en consecuencia, declaró INFUNDADA la oposición formulada por la opositora, y OTORGÓ el registro del signo solicitado “LA JABONERA BY MARIA HERRERA” y logotipo.

Desarrollo:

En primera instancia, la Comisión consideró lo siguiente:

i. Cuestiones previas

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

Las decisiones sobre marcas colombianas, a pesar de la pertenencia del país a la Comunidad Andina, no influyen en las evaluaciones de marcas peruanas, que siguen el principio de territorialidad.

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

El registro de una marca ante el Indecopi es distinto al derecho de nombre propio y tiene como finalidad diferenciar productos y servicios en el mercado. Sin embargo, dicho registro puede restringir el uso del término "HERRERA" para determinados productos.

- Respecto a un alegado ejercicio abusivo de un derecho

Oponerse a una solicitud de marca basándose en el riesgo de confusión no constituye un ejercicio abusivo de derechos.

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

Las referencias a otras marcas que contienen el vocablo "HERRERA" en la Clase 25 son irrelevantes ya que este caso pertenece a la Clase 3, requiriendo una evaluación independiente de la solicitud.

ii. Familia de marcas alegada por la opositora

La opositora demostró la existencia una familia de marcas que incluye el término "HERRERA" en la Clase 3, registrada exclusivamente por Carolina Herrera Ltd., cumpliendo criterios tanto objetivos como subjetivos.

iii. Evaluación del riesgo de confusión

El signo solicitado, que incorpora "LA JABONERA" y "MARIA HERRERA", se refiere a productos similares a los cubiertos por las marcas "HERRERA" en la Clase 3. El término "HERRERA" es distintivo para estos productos, y la inclusión de nombres de mujeres (por ejemplo, MARIA vs. CAROLINA) aumenta la similitud. Teniendo en cuenta estos factores, la

Comisión concluyó que el registro probablemente confundiría a los consumidores y confirmó la oposición.

En segunda instancia, la Sala consideró lo siguiente:

i. Familia de marcas

La parte oponente reivindicó la titularidad de varias marcas que incluían el término “HERRERA”. Sin embargo, la Sala determinó que la familia de marcas se encuentra asociada por el nombre completo “CAROLINA HERRERA”, no por el término aislado “HERRERA”. Esta conclusión se basa en que “HERRERA” se utiliza exclusivamente en la marca “HERRERA FOR MEN” y su logotipo. Por lo tanto, no se reconoció ninguna familia de marcas basada únicamente en “HERRERA”.

ii. Determinación del riesgo de confusión

En este caso, la Sala analizó la marca solicitada “LA JABONERA BY MARIA HERRERA” y su logotipo junto con las marcas opositoras bajo los Certificados N° 63851, N° 137666 y N° 92532, todas de naturaleza mixta. La evaluación se centró tanto en elementos denominativos (forma en que los consumidores identifican los productos) como en elementos figurativos (características visuales vinculadas al origen de una marca).



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

Consideraciones clave para el signo solicitado:

- El término "HERRERA" es distintivo para los productos de la Clase 3.
- La frase "BY MARIA HERRERA" es secundaria, indicando el origen de los productos.

Características clave de las marcas registradas:

- "CAROLINA HERRERA" (Certificado N° 63851) enfatiza "CH" y el nombre "CAROLINA HERRERA", mientras que "NEW YORK" denota el origen del producto.
- "HERRERA FOR MEN" (Certificado N° 92532) resalta "HERRERA", mientras que "FOR MEN" es descriptivo del público al que se dirige.

En comparación:

- "LA JABONERA BY MARIA HERRERA" difiere gráfica y fonéticamente de marcas como "CAROLINA HERRERA" y sus variantes.
- Cada marca tiene características figurativas y pronunciaciones distintas, incluidas las diferencias entre "CAROLINA HERRERA" y "HERRERA FOR MEN".

En conclusión, el signo solicitado y las marcas registradas por la opositora presentan diferencias fonéticas y gráficas suficientes para coexistir en el mercado sin causar confusión al consumidor.

iii. Sobre la evaluación de los nombres propios

La marca solicitada “LA JABONERA BY MARIA HERRERA” y su logotipo incluyen el nombre “MARIA HERRERA”, nombre propio compuesto por nombre y apellido. Para determinar su elegibilidad para registro como marca se evaluaron los siguientes criterios, establecidos por el Tribunal Andino en el Caso N° 219-IP-2017:

1. Distintividad: Se encontró que el nombre “MARIA HERRERA” cumple con el requisito de ser suficientemente distintivo.
2. Uso en el mercado y riesgo de confusión: Con base en las conclusiones anteriores, la marca solicitada no presenta riesgo de confusión o asociación con las marcas oponentes.

Conclusiones:

En primera instancia, la Comisión determinó que el registro de la marca “LA JABONERA BY MARIA HERRERA” podría generar confusión con las marcas de la familia “HERRERA” en la Clase 3, al considerar “HERRERA” como un término distintivo. La similitud fonética y denominativa entre “MARIA HERRERA” y “CAROLINA HERRERA” refuerza el riesgo de confusión, lo que llevó a confirmar la oposición inicial.

Por otro lado, en segunda la Sala evaluó de nuevo la solicitud y determinó que no existe una familia de marcas basada exclusivamente en “HERRERA”; el vínculo se centra en el uso completo del nombre “CAROLINA HERRERA”. Al comparar las marcas, la Sala concluyó que “LA JABONERA BY MARIA HERRERA” presenta diferencias gráficas y fonéticas suficientes frente a las marcas registradas, como “CAROLINA HERRERA” y “HERRERA FOR MEN”. Además, se consideró que “MARIA HERRERA” cumple con los requisitos de distintividad y no implica riesgo de confusión en el mercado.

3.3.3. Marco teórico

3.3.3.1. Propiedad Industrial

El derecho de propiedad industrial es un sistema regulatorio diseñado para proteger las creaciones industriales e innovadoras nacidas de la mente humana. En esencia, regula los derechos sobre ciertas creaciones intangibles relacionadas con el mundo industrial y garantiza la exclusividad sobre su explotación, permitiendo al inventor decidir quién puede usar su invención y cómo. El objetivo es, por lo tanto, recompensar la creatividad

técnica de los autores, a la vez que se estimula un mercado dinámico: al tener un monopolio temporal sobre su innovación, el inventor se beneficia de reconocimiento y ganancias, pero al divulgar públicamente su invención, la sociedad se beneficia de este nuevo conocimiento. En otras palabras, el derecho de propiedad industrial busca equilibrar la protección de los innovadores con el progreso económico y social general (promoviendo así la creatividad y el desarrollo continuo).

La esencia de este sistema reside en otorgar derechos exclusivos a creadores e inventores. Esto significa que, al obtener un título (por ejemplo, una patente o el registro de una marca), el titular adquiere la facultad de impedir que terceros fabriquen, utilicen o vendan la creación protegida, o su signo distintivo, sin su consentimiento. Sin embargo, este privilegio exclusivo tiene una duración limitada: por ejemplo, las patentes suelen tener una vigencia de 20 años, tras los cuales la invención pasa a ser de dominio público, lo que garantiza la difusión a largo plazo del conocimiento innovador. A cambio de esta temporalidad, el inventor ofrece su invención a la sociedad al divulgarla, para que otros puedan beneficiarse de ella e inspirarse en ella.

La propiedad industrial abarca diferentes tipos de protección. En general, se distingue entre creaciones industriales (invenciones técnicas) y signos distintivos (marcas, nombres comerciales, etc.). Más concretamente, como destaca el Convenio de París, esta rama del derecho comprende, entre otros, los siguientes tipos principales:

- Patentes de invención: Protegen soluciones técnicas innovadoras y útiles para problemas industriales. Otorgan al inventor el monopolio de la explotación de la invención por un período limitado (generalmente 20 años).
- Modelos de utilidad y diseños industriales: Protegen innovaciones menores o aspectos estéticos de los productos (la forma externa o el diseño industrial). También otorgan derechos exclusivos temporales a sus autores.
- Marcas: Son signos (palabras, imágenes, combinaciones gráficas, etc.) que distinguen los productos o servicios de una empresa de los de otras en el mercado. El registro otorga a su titular un derecho exclusivo de uso, impidiendo que terceros no autorizados utilicen signos idénticos o similares.
- Nombres y denominaciones comerciales: Protegen el nombre bajo el cual una persona natural o jurídica ejerce su actividad comercial, impidiendo así que otro comerciante adopte un nombre similar susceptible de crear confusión.
- Esquemas de circuitos integrados: Protegen la topografía de los microchips, incluyendo el diseño de sus capas y conexiones internas.
- Indicaciones geográficas y denominaciones de origen: Protegen denominaciones que identifican productos en función de su origen geográfico y de las cualidades particulares asociadas a un lugar.

Cada una de estas figuras tiene sus propios requisitos y efectos, pero todas comparten el objetivo de brindar a sus creadores herramientas legales que les permitan rentabilizar sus invenciones y destacar en el mercado.

En síntesis, la legislación sobre propiedad industrial cumple una doble función. Por un lado, protege los intereses de los innovadores al proporcionarles incentivos claros (monopolios temporales, ingresos por licencias, reconocimiento) que justifican la inversión en I+D. Por otro lado, promueve un progreso social más amplio: al exigir al innovador la divulgación de su invención como condición para obtener protección, el conocimiento técnico se enriquece y difunde, contribuyendo así al progreso tecnológico colectivo. En este contexto, se crea un círculo virtuoso: los creadores se ven motivados a inventar y mejorar productos o procesos, y la sociedad se beneficia de la innovación continua y el desarrollo económico. Así, la propiedad industrial fortalece la economía al estimular la competitividad, a la vez que garantiza que estos beneficios potenciales lleguen a la población en forma de nuevas tecnologías y servicios de calidad.

3.3.3.2. Marcas

Las marcas comerciales representan un pilar fundamental de la legislación sobre propiedad industrial en el Perú, y sirven como poderosos instrumentos legales que protegen y validan las identidades comerciales únicas de las empresas. De acuerdo con Arana (2017), cuando una marca registrada se utiliza de manera constante y alcanza notoriedad, el signo se integra en las características distintivas del producto y en los valores que motivan la preferencia de los usuarios. En este sentido, los consumidores terminan eligiendo la marca que perciben como ventajosa para ellos.

Según la legislación peruana, las marcas comerciales se definen como signos distintivos que permiten a las empresas diferenciar sus ofertas de las de sus competidores. Estos signos pueden abarcar una amplia gama de elementos, incluidas palabras, nombres, símbolos, sonidos, colores o combinaciones de ellos. El marco legal brinda protección integral, asegurando que las marcas registradas reciban una defensa sólida contra posibles infracciones y usos no autorizados.

El proceso de registro en el Perú, administrado por el INDECOPI, implica un examen riguroso de la marca propuesta. Este proceso evalúa múltiples criterios, incluida la distintividad del signo, su potencial de confusión con marcas existentes y su cumplimiento con los estándares legales establecidos. Las marcas registradas con éxito reciben derechos exclusivos por un período de diez años, con la posibilidad de renovación indefinida.

La ley de marcas peruana reconoce diversas categorías de marcas, lo que refleja la complejidad de las prácticas comerciales modernas. Estas incluyen marcas tradicionales, marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de servicio. Cada categoría cumple un propósito único, desde identificar productos comerciales individuales hasta representar características industriales o regionales colectivas. Este enfoque matizado demuestra la adaptabilidad de la ley a las realidades comerciales en evolución.

La importancia más amplia de la protección de las marcas se extiende más allá de los intereses comerciales individuales. Al crear un entorno legal estructurado que recompensa la innovación y protege la creatividad comercial, el sistema de marcas peruano contribuye a la competencia justa en el mercado y al desarrollo económico. Proporciona a las empresas la

confianza para invertir en el desarrollo de la marca, sabiendo que sus identidades comerciales están legalmente protegidas.

3.3.3.4. Familia de marcas

La llamada “familia de marcas” alude a un grupo de signos distintivos que comparten rasgos similares, ya sean términos, imágenes o estructuras, que facilitan que los consumidores los identifiquen con un mismo origen empresarial. Ese elemento compartido posee un fuerte carácter distintivo y evidencia que toda la línea procede del mismo titular comercial.

En el contexto de la legislación peruana, este concepto no está expresamente desarrollado en el Decreto Legislativo N.º 1075, norma que regula el régimen de propiedad industrial. Sin embargo, su interpretación puede inferirse de los principios generales sobre distintividad y riesgo de confusión establecidos en dicho marco normativo.

Sin perjuicio de ello, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) ha emitido diversas interpretaciones que complementan la legislación nacional. Al respecto, en el caso 23-IP-2013, el tribunal describe este concepto como un conjunto de marcas pertenecientes al mismo titular que comparten un elemento distintivo, lo que permite a los consumidores relacionarlas entre sí e identificarlas como procedentes del mismo origen empresarial.

Adicionalmente, el Tribunal Andino ha establecido que para que se reconozca la existencia de una familia de marcas, el titular debe demostrar el uso efectivo y reiterado de los elementos comunes en el mercado; siendo fundamental que dichos elementos generen en los consumidores una asociación inequívoca con un origen empresarial común. Así, el tribunal, en el Proceso N.º 258-IP-2017, ha enfatizado que la protección de una familia de marcas no solo se circunscribe a los signos registrados, sino que también abarca la posibilidad de prevenir el registro o uso de signos que puedan diluir o aprovechar indebidamente dicha asociación.

Chijane (2007) afirma que una familia de marcas puede entenderse como un conjunto de marcas que comparten un elemento común que permite al público generar conexiones entre ellas. Así, los consumidores tienden a asociarlas, atribuyéndolas al mismo origen empresarial, ya que este rasgo dominante actúa como nexo de identidad. Cuando una empresa utiliza el mismo prefijo o sufijo para formar sus marcas, el público las conecta y las percibe como líneas de productos identificativas con un origen común.

De igual manera, el autor advierte que la probabilidad de confusión basada en la existencia de una familia de marcas es excepcional, ya que no se basa únicamente en comparaciones individuales entre los signos, sino en las asociaciones mentales que los consumidores realizan al considerar que pertenecen a la misma empresa. Por esta razón, y ante la ausencia de normativa específica al respecto, se requiere especial cautela al determinar si existe probabilidad de confusión.

En ese orden de ideas, resulta paradigmático el caso de la familia de marcas de Nestlé, constituida por diversas marcas registradas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, las cuales comparten la partícula «*nes*»: **Nescao**, **Nesquik**, **Nescafé**, **Nestum**, **Nestea**, **Nesúcar**, **Nesvita**, **Neswell**, **Nesfruta** y **Nesfrappe**.

En este sentido, tanto la Resolución N.º 589-2014/TPI-Indecopi como la Resolución N.º 2672-2014/TPI-Indecopi establecen que la existencia de una familia de marcas solo puede reconocerse cuando se cumplen ciertas condiciones:

- i. El elemento común debe tener suficiente distintividad para identificar al titular como el origen de la actividad comercial. En general, dicho término adquirirá distintividad cuando el público esté acostumbrado a identificar diferentes productos o servicios del mismo titular con la misma partícula o expresión común.
- ii. Para analizar la diferenciación, el signo solicitado debe incorporar el elemento distintivo común de la familia de marcas. No se requiere una coincidencia exacta, pero el término debe presentarse de forma sustancialmente similar. Las variaciones menores que no alteren significativamente el término compartido y que no sean perceptibles para el consumidor o que puedan interpretarse como simples diferencias gráficas o fonéticas no alteran la impresión general de los signos.

En otras palabras, basta con que el elemento compartido dentro de la familia marcaria permita identificar el origen empresarial. Por ello, cuando el público percibe ese mismo término en otro signo, puede asumir que pertenece al mismo titular, dado que todas las marcas que lo contienen provienen de una misma fuente empresarial. Una vez aceptada la existencia de dicha familia, corresponde efectuar un análisis comparativo para verificar si persiste un posible riesgo de confusión entre el signo solicitado y el conjunto de marcas invocadas en la oposición.

3.3.3.5. Riesgo de confusión

El riesgo de confusión es un concepto jurídico central en el Derecho de Marcas, ya que constituye el fundamento de los derechos exclusivos que se otorgan a los titulares de marcas registradas. Estos derechos exclusivos tienen dos facetas: una positiva, que permite al titular utilizar o disponer de su signo distintivo debidamente registrado; y una negativa, que le faculta para impedir que terceros utilicen signos idénticos o similares a su marca registrada. La faceta negativa se basa precisamente en el riesgo de confusión, ya que su objetivo es evitar que el público consumidor asocie indebidamente los productos o servicios de un tercero con los del titular de la marca registrada.

En relación con ello, Fernández-Nóvoa (2004) explica que el riesgo de confusión entre signos marcarios es un elemento central que interviene en distintos ámbitos del sistema de marcas. Por un lado, constituye una de las

principales prohibiciones que puede impedir que un signo sea inscrito cuando exista posibilidad de que el público lo confunda con uno previamente registrado. A su vez, este criterio es el que delimita esencialmente el alcance del derecho marcario, pues su protección depende justamente de que exista riesgo de confusión frente a otras marcas.

La determinación del riesgo de confusión es una de las cuestiones más complejas en el ámbito del Derecho de Marcas. Si bien la legislación andina, a través de la Decisión 486, prohíbe expresamente la protección de signos que puedan confundirse con otros previamente registrados, la legislación peruana no proporciona pautas detalladas para evaluar este riesgo. No obstante, el Decreto Legislativo N.º 1075, establece criterios específicos para determinar la semejanza entre signos y el riesgo de confusión.

En el Título VI del Decreto Legislativo N.º 1075, relativo al Registro de Marcas, el artículo 45 dispone lo siguiente:

“Artículo 45.- Determinación de semejanza

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.”*

Adicionalmente, el artículo 46 establece criterios específicos para signos denominativos:

“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.”*

Por su parte, el artículo 47 se refiere a los signos figurativos:

“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.”*

Finalmente, el artículo 48 aborda los signos mixtos:

“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.”*

Como se observa, el legislador no ha proporcionado una definición precisa del término “confusión”, ni ha establecido criterios concretos y exhaustivos para evaluar el riesgo de confusión. En cambio, ha optado por una lista de factores que deben ser considerados, los cuales, aunque son de particular importancia, no son taxativos.

Para determinar si existe una similitud entre dos signos que pueda generar riesgo de confusión entre los consumidores, se deben considerar no solo los criterios establecidos por la legislación vigente, sino también las características específicas del mercado y de los agentes económicos involucrados.

Sin embargo, Flint (2011) argumenta que el riesgo de confusión tiene un alcance y contenido más amplios que los expresamente previstos por la ley. Para comprender su verdadero alcance, es necesario analizar las funciones que se supone que cumple este concepto, las cuales no pueden determinarse en abstracto.

El autor añade que la evaluación debe basarse en la impresión general que cada signo produce en los consumidores, dado que estos no suelen comparar ambos signos simultáneamente, sino que comparan lo que observan en un momento dado con su recuerdo de lo que percibieron previamente. Además, destaca que la memoria y la capacidad de los consumidores para distinguir varían en función de los bienes o servicios en cuestión y del grado de atención que suelen prestar al momento de comprar o de contratar.

De igual manera, Cornejo (2015) afirma que los criterios expresamente previstos por la ley son los principales que deben tomarse en consideración, aunque no son excluyentes. Esto implica que las directrices establecidas en los artículos 45 a 49 del Decreto Legislativo n.º 1075 no constituyen una lista cerrada, sino que son simplemente enunciativa.

En consecuencia, si bien el primer párrafo del artículo 45 del Decreto Legislativo N.º 1075 enfatiza la importancia de los criterios explícitamente enumerados, no excluye la consideración de criterios adicionales en casos específicos. Esta flexibilidad está justificada por la complejidad y diversidad

de las situaciones del mundo real, las cuales no siempre pueden ser abordadas adecuadamente mediante un conjunto limitado de criterios. Los criterios establecidos en la ley no restringen la discrecionalidad de los jueces o autoridades administrativas, ya que la propia normativa reconoce que estos no son exhaustivos, sino que representan aquellos de particular relevancia.

3.3.3.6. Signos compuestos por nombres propios

Las marcas compuestas por nombres propios plantean un desafío significativo en el derecho de propiedad industrial, especialmente en lo que respecta a su carácter distintivo y su viabilidad para el registro. Según la legislación peruana, el Decreto Legislativo N.º 1075 establece que los signos capaces de distinguir productos o servicios en el mercado pueden registrarse como marcas, siempre que no se encuentren dentro de las prohibiciones absolutas o relativas establecidas por la ley (artículo 134). Si bien los nombres propios pueden registrarse, deben ser distintivos y no inducir a error al público sobre el origen comercial de los productos o servicios que identifican.

Un aspecto fundamental en este proceso es la consideración del uso previo del nombre en el mercado. Este factor puede ser determinante para la concesión o denegación del registro. Por ejemplo, si un nombre propio ha sido utilizado de manera continua y pública por un tercero antes de la solicitud de registro, dicho uso previo podría constituir un impedimento para el registro, en virtud del principio de prioridad de uso.

Por otro lado, el Tribunal Andino ha abordado en múltiples ocasiones el tema de las marcas basadas en nombres propios, señalando que estas pueden ser registradas siempre que adquieran un carácter distintivo suficiente para identificar un origen empresarial específico. En casos emblemáticos, como el Proceso N.º 107-IP-2016, se determinó que el registro de un nombre propio como marca no confiere derechos exclusivos sobre el nombre en términos generales, sino únicamente sobre su uso en el contexto comercial específico para el cual fue solicitado. Asimismo, el Tribunal ha subrayado la importancia de evaluar el uso previo en el mercado y el riesgo de apropiación indebida, enfatizando que el contexto cultural y social en el que se emplea el nombre debe ser analizado con especial atención. Esto resulta particularmente relevante cuando el nombre propio tiene un significado específico o está asociado a figuras públicas o históricas.

Uno de los principales desafíos asociados a las marcas compuestas por nombres propios radica en la posibilidad de que terceros reclamen derechos sobre el mismo nombre, ya sea por tratarse de un homónimo o por razones de índole cultural o social. En el Perú, la interpretación de estos casos debe considerar tanto la normativa local como los principios establecidos por el Tribunal Andino. La protección de estas marcas exige un análisis minucioso que permita equilibrar los derechos de propiedad industrial con los derechos individuales vinculados al nombre propio. En este sentido, factores como la similitud fonética, visual o conceptual entre las marcas, así como la naturaleza de los productos o servicios asociados, resultan determinantes para evaluar el riesgo de confusión en el mercado.

Además, es esencial tener en cuenta los derechos de las personas naturales sobre sus nombres propios. En el Perú, el derecho al nombre se encuentra protegido por la Constitución y el Código Civil, lo que implica que el registro de un nombre propio como marca no puede menoscabar los derechos de la persona que lo ostenta. Este principio se alinea con los criterios del Tribunal Andino, el cual ha reiterado que el registro de un nombre propio como marca no otorga derechos absolutos sobre el nombre, sino únicamente sobre su uso comercial en un ámbito específico.

En conclusión, el registro de marcas compuestas por nombres propios en el Perú y en el marco de la Comunidad Andina requiere un enfoque equilibrado que considere tanto los intereses de los titulares de marcas como los derechos individuales y el interés público. La aplicación de la normativa local y los principios andinos exige un análisis riguroso de factores como la distintividad, el uso previo y el riesgo de confusión, garantizando así una protección adecuada y coherente dentro del sistema de propiedad industrial.

3.4. Formulación del problema general

¿Cuáles son los criterios que deben aplicarse para determinar el riesgo de confusión y la distintividad en el procedimiento administrativo de registro de marcas, en el caso de familias de marcas y marcas que incluyen nombres propios?

3.4.1. Problema específico 1

¿Es suficiente la presencia de un nombre propio común para establecer una familia de marcas y justificar la oposición al registro de una nueva marca en el mismo sector comercial?

3.4.2. Problema específico 2

¿Cómo influyen los elementos gráficos y fonéticos en la determinación del riesgo de confusión entre marcas que comparten un nombre propio común?

3.5. Objetivo General

Analizar los criterios aplicables para determinar el riesgo de confusión y la distintividad en el procedimiento administrativo de registro de marcas, con especial atención a familias de marcas y marcas que incluyen nombres propios, como en el caso de "La Jabonera by Maria Herrera".

3.4.1. Objetivo específico 1

Evaluar si la presencia de un nombre propio común, como "Herrera", es suficiente para establecer una familia de marcas y justificar la oposición al registro de una nueva marca en el mismo sector comercial.

3.4.2. Objetivo específico 2

Determinar cómo los elementos gráficos y fonéticos influyen en la evaluación del riesgo de confusión entre marcas que comparten un nombre propio común, como en el caso de "La Jabonera by Maria Herrera" y las marcas registradas por Carolina Herrera Ltd.

3.5. Hipótesis General

La determinación del riesgo de confusión y la distintividad en el registro de marcas que incluyen nombres propios y elementos comunes con familias de marcas registradas depende de un análisis exhaustivo de los elementos gráficos, fonéticos y conceptuales, así como de la aplicación estricta de los criterios jurisprudenciales y normativos, lo que permite una evaluación más precisa y justa en casos como el de "La Jabonera by Maria Herrera".

3.4.1. Hipótesis específica 1

La presencia de un nombre propio común, como "Herrera", no es suficiente por sí sola para establecer una familia de marcas, ya que se requiere una evaluación adicional de los elementos gráficos, fonéticos y conceptuales que permitan determinar si existe un riesgo real de confusión en el mercado.

3.4.2. Hipótesis específica 2

Los elementos gráficos y fonéticos desempeñan un papel crucial en la determinación del riesgo de confusión entre marcas que comparten un nombre propio común, ya que las diferencias visuales y de pronunciación pueden ser suficientes para evitar la confusión del consumidor, como en el caso de "La Jabonera by Maria Herrera" y las marcas registradas por Carolina Herrera Ltd.

IV. Metodología

Tipo de investigación

La metodología utilizada en este trabajo de investigación es de tipo descriptiva y analítica.

Metodología

La metodología aplicada es deductiva y analítica.

Jurisprudencia

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI- INDECOPI	RESOLUCIÓN N° 0429-2019/TPI- INDECOPI
En este caso, María Carolina Herrera Herrera solicitó el registro de la marca "LA JABONERA BY MARIA	En este caso, Diez Canseco & Venero Abogados S.C.R.L. solicitó el registro de la marca "DIEZ CANSECO

HERRERA" para productos de la clase 3 (jabones, perfumería, cosméticos, entre otros). Carolina Herrera Ltd., titular de varias marcas que incluyen el término "HERRERA" en la misma clase, formuló una oposición argumentando que el signo solicitado era similar a sus marcas y que existía un riesgo de confusión. La Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro, basándose en la similitud entre los signos y la existencia de una familia de marcas a favor de la opositora. Sin embargo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual revocó esta decisión, argumentando que no existía un riesgo de confusión debido a las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos. Además, la Sala destacó que el término "HERRERA", aunque es un apellido común, no es suficientemente distintivo por sí solo para impedir el registro de otros signos que lo incluyan. La Sala también consideró que los elementos adicionales en el signo solicitado (como "LA JABONERA" y "BY MARIA HERRERA") lo diferenciaban de las marcas de la opositora. No obstante, la Sala no profundizó en los alcances de la protección de una marca basada únicamente en un nombre propio, dejando esta cuestión sin resolver en su resolución.	COMPETENCIA & PI" para servicios de educación y formación en la clase 41. Jorge Mauricio Diez Canseco Beggiato, titular de la marca "MAURICIO DIEZ CANSECO" para servicios similares, formuló una oposición argumentando que los signos eran fonética y gráficamente similares y que existía un riesgo de confusión. La Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro, basándose en la similitud entre los signos y el riesgo de confusión para el público consumidor. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmó esta decisión, destacando que los signos compartían el término "DIEZ CANSECO" y que, a pesar de las diferencias gráficas, la similitud fonética era suficiente para generar confusión. La Sala también señaló que, aunque el apellido "DIEZ CANSECO" es común, su uso en el contexto de servicios educativos podría inducir a error al público, ya que ambos signos se referían a servicios similares. En este caso, la Sala no abordó en profundidad la cuestión de si un apellido común puede ser protegido como marca, limitándose a evaluar el riesgo de confusión entre los signos en disputa.
--	--

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI	RESOLUCIÓN N° 0050-2022/TPI-INDECOPI
En este caso, María Carolina Herrera Herrera solicitó el registro de la marca "LA JABONERA BY MARIA HERRERA" para productos de la clase 3 (jabones, perfumería, cosméticos, entre otros). Carolina Herrera Ltd., titular de varias marcas que incluyen el término "HERRERA" en la misma clase, formuló una oposición argumentando que	En este caso, Corporación Siderplast S.A.C. solicitó el registro de la marca "CORPORACIÓN SIDERPLAST" para productos de la clase 6 (metales comunes, materiales de construcción metálicos, entre otros). Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. (SIDERPERÚ), titular de varias marcas que incluyen el

el signo solicitado era similar a sus marcas y que existía un riesgo de confusión. La Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición, argumentando que el término "HERRERA" era el elemento principal y distintivo de las marcas de la opositora, y que su uso en el signo solicitado generaba un riesgo de confusión directa e indirecta. Además, se consideró que los productos eran idénticos y que el público podría asociar el signo solicitado con las marcas de la opositora. Sin embargo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual revocó esta decisión, argumentando que no existía riesgo de confusión. La Sala destacó que, aunque ambos signos compartían el término "HERRERA", este no era suficientemente distintivo por sí solo, ya que es un apellido común. Además, se resaltaron las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos, como la presencia de "LA JABONERA" y "BY MARIA HERRERA", que permitían diferenciarlos. La Sala concluyó que los signos podían coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor.	término "SIDER" en la misma clase, formuló una oposición argumentando que el signo solicitado era similar a sus marcas y que existía un riesgo de confusión. La Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición, argumentando que el término "SIDER" era el elemento principal y distintivo de las marcas de la opositora, y que su uso en el signo solicitado generaba un riesgo de confusión directa e indirecta. Además, se consideró que los productos eran idénticos y que el público podría asociar el signo solicitado con las marcas de la opositora, especialmente porque SIDERPERÚ tenía una familia de marcas basada en el término "SIDER". La Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmó la decisión de la Comisión, destacando que el término "SIDER" era un elemento distintivo y relevante en la clase 6, y que su uso en el signo solicitado generaba un riesgo de confusión indirecta. La Sala argumentó que el público podría creer que el signo solicitado era una variación de las marcas de la opositora o una nueva línea de productos de SIDERPERÚ. A pesar de las diferencias gráficas y fonéticas, la Sala consideró que la similitud conceptual y la presencia del término "SIDER" eran suficientes para generar confusión.
--	---

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI	RESOLUCIÓN N° 0138-2022/TPI-INDECOPI
En este caso, María Carolina Herrera Herrera solicitó el registro de la marca "LA JABONERA BY MARIA HERRERA" para productos de la clase 3 (jabones, perfumería, cosméticos, entre otros). Carolina Herrera Ltd., titular de varias marcas que incluyen el término "HERRERA" en la misma clase, formuló una oposición argumentando que	En este caso, Ana Luisa Sánchez Falconi solicitó el registro de la marca "TULLPUKUNA LLENAMOS TU MUNDO DE COLOR" para productos de la clase 25 (prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería). Incalpaca Tpx S.A., titular de varias marcas que incluyen el término "KUNA" en la misma clase, formuló una oposición argumentando que

el signo solicitado era similar a sus marcas y que existía un riesgo de confusión. La Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición, argumentando que el término "HERRERA" era el elemento principal y distintivo de las marcas de la opositora, y que su uso en el signo solicitado generaba un riesgo de confusión directa e indirecta. Además, se consideró que los productos eran idénticos y que el público podría asociar el signo solicitado con las marcas de la opositora, especialmente porque Carolina Herrera Ltd. contaba con una familia de marcas basada en el término "HERRERA". Sin embargo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual revocó esta decisión, argumentando que no existía riesgo de confusión. La Sala destacó que, aunque el término "HERRERA" formaba parte de una familia de marcas, este no era suficientemente distintivo por sí solo, ya que es un apellido común. Además, se resaltaron las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos, como la presencia de "LA JABONERA" y "BY MARIA HERRERA", que permitían diferenciarlos. La Sala concluyó que los signos podían coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor, a pesar de la existencia de la familia de marcas.	el signo solicitado era similar a sus marcas y que existía un riesgo de confusión. La Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición, argumentando que el término "KUNA" era el elemento principal y distintivo de las marcas de la opositora, y que su uso en el signo solicitado generaba un riesgo de confusión directa e indirecta. Además, se consideró que los productos eran idénticos y que el público podría asociar el signo solicitado con las marcas de la opositora, especialmente porque Incalpaca Tpx S.A. contaba con una familia de marcas basada en el término "KUNA". Sin embargo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual revocó esta decisión, argumentando que no existía riesgo de confusión. La Sala destacó que, aunque el término "KUNA" formaba parte de una familia de marcas, su naturaleza como sufijo en quechua y la falta de distintividad adquirida en el mercado de prendas de vestir hacían que no fuera suficientemente distintivo por sí solo. Además, se resaltaron las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre los signos, como la presencia de "TULLPUKUNA" y los elementos descriptivos en el signo solicitado, que permitían diferenciarlos. La Sala concluyó que los signos podían coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor, a pesar de la existencia de la familia de marcas.
--	---

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI	RESOLUCIÓN N° 0235-2020/TPI-INDECOPI
En este caso, María Carolina Herrera Herrera solicitó el registro de la marca "LA JABONERA BY MARIA HERRERA" para productos de la clase 3 (jabones, perfumería, cosméticos, entre otros). Carolina Herrera Ltd., titular de varias marcas que incluyen el término	En este caso, Grupo Educativo Innova S.A.C. solicitó el registro de la marca "ACADEMIAS INNOVA" para servicios de educación, formación, actividades deportivas y culturales de la clase 41. Colegios Peruanos S.A., titular de varias marcas que incluyen el

"HERRERA" en la misma clase, formuló una oposición argumentando que el signo solicitado era similar a sus marcas y que existía un riesgo de confusión. La Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición, argumentando que el término "HERRERA" era el elemento principal y distintivo de las marcas de la opositora, y que su uso en el signo solicitado generaba un riesgo de confusión directa e indirecta. Además, se consideró que los productos eran idénticos y que el público podría asociar el signo solicitado con las marcas de la opositora, especialmente porque Carolina Herrera Ltd. contaba con una familia de marcas basada en el término "HERRERA". Sin embargo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual revocó esta decisión, argumentando que no existía riesgo de confusión. La Sala destacó que, aunque el término "HERRERA" formaba parte de una familia de marcas, este no era suficientemente distintivo por sí solo, ya que es un apellido común. Además, se resaltaron las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos, como la presencia de "LA JABONERA" y "BY MARIA HERRERA", que permitían diferenciarlos. La Sala concluyó que los signos podían coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor, a pesar de la existencia de la familia de marcas.	término "INNOVA" en la misma clase, formuló una oposición argumentando que el signo solicitado era similar a sus marcas y que existía un riesgo de confusión. La Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición, argumentando que el término "INNOVA" era el elemento principal y distintivo de las marcas de la opositora, y que su uso en el signo solicitado generaba un riesgo de confusión directa e indirecta. Además, se consideró que los servicios eran idénticos o vinculados, y que el público podría asociar el signo solicitado con las marcas de la opositora, especialmente porque Colegios Peruanos S.A. contaba con una familia de marcas basada en el término "INNOVA". La Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmó esta decisión, argumentando que, aunque el término "INNOVA" no era exclusivo de la opositora, su uso en el signo solicitado, junto con elementos gráficos similares (como el escudo), generaba una impresión visual y conceptual que podía inducir a confusión en el público consumidor. La Sala concluyó que los signos no podían coexistir en el mercado sin generar confusión, a pesar de las diferencias en los servicios específicos que ofrecían.
--	--

RESOLUCIÓN N° 0659-2023/TPI-INDECOPI	RESOLUCIÓN N° 0144-2023/TPI-INDECOPI
En este caso, María Carolina Herrera Herrera solicitó el registro de la marca "LA JABONERA BY MARIA HERRERA" para productos de la clase 3 (jabones, perfumería, cosméticos, entre otros). Carolina Herrera Ltd., titular de varias marcas que incluyen el término "HERRERA" en la misma clase, formuló una oposición argumentando que el signo	En este caso, Jennifer Noely Huamán Cochachin solicitó el registro de la marca "THINKDIAG" para productos de la clase 9 (aparatos e instrumentos científicos, ordenadores, software, entre otros). Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., titular de varias marcas que incluyen el término "THINK" en la misma clase, formuló una oposición argumentando que el signo

solicitado era similar a sus marcas y que existía un riesgo de confusión. La Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición, argumentando que el término "HERRERA" era el elemento principal y distintivo de las marcas de la opositora, y que su uso en el signo solicitado generaba un riesgo de confusión directa e indirecta. Además, se consideró que los productos eran idénticos y que el público podría asociar el signo solicitado con las marcas de la opositora. Sin embargo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual revocó esta decisión, argumentando que no existía riesgo de confusión. El colegiado subrayó que, pese a que ambos signos contenían el término "HERRERA", este no poseía por sí mismo suficiente poder distintivo al tratarse de un apellido común. Asimismo, se destacaron las variaciones visuales y fonéticas entre los signos, como las expresiones "LA JABONERA" y "BY MARIA HERRERA", que permitían diferenciarlos claramente. En consecuencia, la Sala determinó que ambos podían coexistir en el mercado sin provocar confusión en los consumidores.	solicitado era similar a sus marcas y que existía un riesgo de confusión. La Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición, argumentando que el término "THINK" no era suficientemente distintivo, ya que estaba presente en varias marcas registradas a favor de terceros en la misma clase. Además, se destacó que el signo solicitado incluía el término "DIAG", que lo diferenciaba fonética y gráficamente de las marcas de Lenovo. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmó esta decisión, señalando que no existía riesgo de confusión. La Sala resaltó que, aunque ambos signos compartían el término "THINK", este no era exclusivo de Lenovo y no tenía suficiente fuerza distintiva para generar confusión. Además, se consideró que las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos, como la presencia de "DIAG" en el signo solicitado, permitían su coexistencia en el mercado sin generar confusión en el público consumidor.
--	---

4.1. Técnicas e instrumentos

Resoluciones emitidas por el Indecopi.

4.2. Análisis de jurisprudencia

4.2.1. RESOLUCIÓN N° 0429-2019/TPI-INDECOPI

La cuestión principal en este caso radica en la similitud entre el signo presentado por Diez Canseco & Venero Abogados S.C.R.L.: "DIEZ CANSECO COMPETENCIA & PI", y la marca registrada de Jorge Mauricio Diez Canseco Beggiato: "MAURICIO DIEZ CANSECO", ambas destinadas a distinguir servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial (educación, formación, actividades deportivas y culturales).

Debido a las posibles confusiones que alega Jorge Mauricio Diez Canseco Beggiato, la Comisión de Signos Distintivos evaluó el caso y declaró fundada la oposición, argumentando que **los signos eran fonética y gráficamente semejantes**, ya que compartían de manera relevante la denominación "DIEZ CANSECO". **Además, ambos signos estaban destinados a distinguir servicios similares, lo que podría generar confusión en el público consumidor.** La Comisión consideró que, aunque el signo solicitado contenía elementos adicionales como "COMPETENCIA & PI", estos no eran suficientes para diferenciarlo de la marca registrada, ya que **el término "DIEZ CANSECO" era el elemento dominante** y más recordado por los consumidores.

Por su parte, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmó la decisión de la Comisión, declarando infundado el recurso de apelación presentado por Diez Canseco & Venero Abogados S.C.R.L. La Sala reconoció que, aunque el signo solicitado contenía elementos gráficos y denominativos adicionales, la similitud fonética entre los signos era evidente, ya que **ambos compartían la denominación "DIEZ CANSECO", lo que generaba un efecto sonoro similar.** Además, la Sala destacó que **los servicios ofrecidos por ambos signos eran idénticos** o estaban estrechamente vinculados, **lo que aumentaba el riesgo de confusión en el público consumidor.**

La Sala también abordó el argumento de la solicitante sobre el uso del apellido "DIEZ CANSECO" como un elemento personalísimo, señalando que, **aunque no existe impedimento legal para que una persona utilice su nombre o apellido como marca, este uso no puede transgredir los derechos de terceros sobre una marca previamente registrada.** En este caso, la Sala determinó que el uso del apellido "DIEZ CANSECO" en el signo solicitado generaba un riesgo de confusión con la marca registrada de Jorge Mauricio Diez Canseco Beggiato, por lo que no podía coexistir en el mercado sin inducir a error al público consumidor.

A partir de los pronunciamientos de las instancias señaladas, podemos concluir que lo que se evalúa en este tipo de casos es la **similitud entre los signos**, tanto en términos fonéticos como gráficos, ya que esto tiene implicaciones directas en la capacidad de coexistencia en el mercado. La similitud visual y fonética es un factor determinante en los casos de marcas, ya que, en última instancia, se busca evitar la confusión del consumidor. En este caso, la Sala determinó que, a pesar de las diferencias gráficas y denominativas adicionales en el signo solicitado, **la similitud fonética y conceptual entre los signos era suficiente para generar un riesgo de confusión en el público consumidor**, lo que justificó la denegación del registro.

4.2.2. RESOLUCIÓN N° 0050-2022/TPI-INDECOPI

La cuestión principal en este caso radica en la similitud entre el signo presentado por Corporación Siderplast S.A.C., denominado "CORPORACIÓN

SIDERPLAST", y las marcas registradas por Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. (SIDERPERÚ), que incluyen el término "SIDER". Ambos signos están destinados a distinguir productos de la clase 6 de la Nomenclatura Oficial, que incluye metales comunes, materiales de construcción metálicos y otros productos relacionados con la industria siderúrgica.

Debido a las posibles confusiones que alega SIDERPERÚ, la Comisión de Signos Distintivos evaluó el caso y declaró fundada la oposición, argumentando que los signos eran **fonética y conceptualmente semejantes**, ya que compartían de manera relevante la denominación "SIDER". Además, **ambos signos estaban destinados a distinguir productos idénticos o estrechamente relacionados**, lo que podría generar confusión en el público consumidor. La Comisión consideró que, aunque el signo solicitado contenía elementos adicionales como "CORPORACIÓN" y "PLAST", estos no eran suficientes para diferenciarlo de las marcas registradas de SIDERPERÚ, ya **que el término "SIDER" era el elemento dominante** y más recordado por los consumidores.

Por su parte, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmó la decisión de la Comisión, declarando infundado el recurso de apelación presentado por Corporación Siderplast S.A.C. La Sala reconoció que, aunque el signo solicitado contenía elementos gráficos y denominativos adicionales, la similitud fonética entre los signos era evidente, ya que ambos compartían la denominación "SIDER", lo que generaba un efecto sonoro similar. Además, la Sala destacó que los productos distinguidos por ambos signos eran idénticos o estaban estrechamente vinculados, lo que aumentaba el riesgo de confusión en el público consumidor.

La Sala también abordó el argumento de la solicitante sobre el uso del término "SIDER" como un elemento descriptivo, señalando que, aunque el término deriva del griego "sídero" (hierro) y es utilizado en el mercado para referirse a productos relacionados con el hierro, en este caso, **SIDERPERÚ ha logrado establecer una familia de marcas** en la clase 6 que incluyen este término, lo que le otorga un derecho exclusivo sobre el mismo. En este caso, la Sala determinó que el uso del término "SIDER" en el signo solicitado generaba un riesgo de confusión con las marcas registradas de SIDERPERÚ, por lo que no podía coexistir en el mercado sin inducir a error al público consumidor.

A partir de los pronunciamientos de las instancias señaladas, podemos concluir que lo que se evalúa en este tipo de casos es la similitud entre los signos, **tanto en términos fonéticos como conceptuales**, ya que esto tiene implicaciones directas en la capacidad de **coexistencia en el mercado**. La similitud visual y fonética es un factor determinante en los casos de marcas, ya que, en última instancia, se busca evitar la confusión del consumidor. En este caso, la Sala determinó que, a pesar de las diferencias gráficas y denominativas adicionales en el signo solicitado, **la similitud fonética y conceptual entre los signos era suficiente para**

generar un riesgo de confusión en el público consumidor, lo que justificó la denegación del registro.

4.2.3. RESOLUCIÓN N° 0138-2022/TPI-INDECOPI

La cuestión principal en este caso es determinar si existe un riesgo de confusión entre el signo "TULLPUKUNA LLENAMOS TU MUNDO DE COLOR", presentado por Ana Luisa Sánchez Falconi, y las marcas registradas por Incalpaca Tpx S.A., que incluyen el término "KUNA". Ambos signos están destinados a productos de la clase 25 (prendas de vestir, calzado y sombrerería). Incalpaca Tpx S.A. alegó que el término "KUNA" es el elemento dominante en su familia de marcas, que incluye variantes como "KUNA ESSENTIALS", "KUNA LUXURY", y "KUNA MILENIUM", y que el uso de "TULLPUKUNA" generaría confusión en el público consumidor.

La Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición, basándose en la existencia de la familia de marcas de Incalpaca Tpx S.A. y en la similitud entre "KUNA" y "TULLPUKUNA", considerando que ambos signos se refieren a productos similares. La Comisión argumentó que, **aunque el signo solicitado contenía elementos adicionales** como "LLENAMOS TU MUNDO DE COLOR", **el término "KUNA" era lo suficientemente dominante como para generar un riesgo de confusión**, especialmente dado que ambos signos estaban destinados a productos de la misma clase.

Sin embargo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual revocó esta decisión, declarando fundado el recurso de apelación presentado por Ana Luisa Sánchez Falconi. La Sala reconoció que, aunque Incalpaca Tpx S.A. tiene una familia de marcas basada en "KUNA", esto no es suficiente por sí solo para justificar la denegación del registro de "TULLPUKUNA". Para que exista un riesgo de confusión, **no solo es necesario que los signos compartan un elemento común, sino que también deben ser fonética y conceptualmente similares**. En este caso, la Sala determinó que "TULLPUKUNA" y "KUNA" no eran lo suficientemente similares como para generar confusión.

Fonéticamente, la Sala destacó que "TULLPUKUNA" y "KUNA" presentan **diferencias significativas en su pronunciación y estructura**. "TULLPUKUNA" tiene cuatro sílabas y una secuencia de vocales y consonantes distinta a "KUNA", que tiene solo dos sílabas. Estas diferencias determinan que la entonación y pronunciación de ambos términos sean distintas, lo que reduce el riesgo de confusión fonética.

Conceptualmente, la Sala señaló que "TULLPUKUNA" tiene un significado diferente en quechua, refiriéndose a "varios colores", mientras que "KUNA" es un sufijo de pluralización. Esta diferencia semántica refuerza la distinción entre ambos términos, ya que **no comparten un significado similar que pudiera llevar a confusión** en el público consumidor.

Además, la Sala destacó que **el término "KUNA" no es exclusivo** de Incalpaca Tpx S.A., ya que **existen otras marcas registradas que lo incluyen**. Esto debilita el argumento de que "KUNA" es un elemento distintivo exclusivo de la empresa opositora. Por lo tanto, la existencia de una familia de marcas basada en "KUNA" no fue suficiente para justificar la denegación del registro.

de "TULLPUKUNA", especialmente dado que los signos no eran lo suficientemente similares como para generar confusión.

En conclusión, la Sala determinó que, **aunque la familia de marcas es un factor relevante en la evaluación del riesgo de confusión, no es determinante por sí sola**. En este caso, la falta de similitud fonética y conceptual entre "TULLPUKUNA" y "KUNA", junto con la no exclusividad del término "KUNA", justificó la concesión del registro del signo solicitado. Así, se permitió la coexistencia de ambos signos en el mercado, sin riesgo de confusión para el público consumidor.

4.2.4. RESOLUCIÓN N° 0235-2020/TPI-INDECOPI

La cuestión principal en este caso radica en la similitud entre el signo presentado por Grupo Educativo Innova S.A.C., denominado "ACADEMIAS INNOVA", y las marcas registradas por Colegios Peruanos S.A., que incluyen el término "INNOVA", como "INNOVA SCHOOLS" e "INNOVA KIDS". Ambos signos están destinados a distinguir servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, que incluye educación, formación, actividades deportivas y culturales. Colegios Peruanos S.A. alegó que el término "INNOVA" es el elemento dominante en sus marcas registradas y que el uso de "ACADEMIAS INNOVA" generaría confusión en el público consumidor, especialmente porque ambos signos se refieren a servicios educativos.

La Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición, argumentando que los signos eran fonética y gráficamente semejantes, ya que **compartían de manera relevante el término "INNOVA"**. Además, ambos signos estaban destinados a distinguir **servicios idénticos o estrechamente relacionados**, lo que podría generar confusión en el público consumidor. La Comisión consideró que, aunque el signo solicitado contenía **elementos adicionales** como "ACADEMIAS", estos **no eran suficientes para diferenciarlo** de las marcas registradas de Colegios Peruanos S.A., ya que el término "INNOVA" era el elemento dominante y más recordado por los consumidores. La Comisión también señaló que los signos presentaban similitudes gráficas, como el uso de escudos y colores similares, lo que reforzaba el riesgo de confusión.

Por su parte, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmó la decisión de la Comisión, declarando infundado el recurso de apelación presentado por Grupo Educativo Innova S.A.C. La Sala reconoció que, aunque el signo solicitado contenía elementos gráficos y denominativos adicionales, la similitud fonética y gráfica entre los signos era evidente, ya que **ambos compartían la denominación "INNOVA" y presentaban un diseño visual similar, con escudos y colores que generaban una impresión de conjunto semejante**. Además, la Sala destacó que los servicios distinguidos por ambos signos, aunque pertenecían a la misma clase, no eran lo suficientemente diferentes como para evitar la confusión en el público consumidor.

La Sala también abordó el argumento de la solicitante sobre el uso del término "INNOVA" como un elemento distintivo, señalando que, aunque el término "INNOVA" es utilizado por Colegios Peruanos S.A. en sus marcas registradas, no es exclusivo de esta empresa. Sin embargo, la Sala determinó que, en este caso, la similitud fonética y gráfica entre los signos era suficiente para generar un riesgo de confusión, especialmente porque ambos se refieren a

servicios educativos y comparten un diseño visual similar. La Sala concluyó que, **aunque el término "INNOVA" no es exclusivo de Colegios Peruanos S.A., su uso en el signo solicitado "ACADEMIAS INNOVA" generaba un riesgo de confusión con las marcas registradas de la opositora**, por lo que no podía coexistir en el mercado sin inducir a error al público consumidor.

El análisis de la similitud entre los signos se centró en dos aspectos principales: la similitud fonética y la similitud gráfica. La Sala destacó que, aunque la marca registrada contenía variaciones como "INNOVA SCHOOLS" o "INNOVA KIDS", ambos signos compartían de manera relevante el término "INNOVA", lo que generaba un efecto sonoro similar. Aunque el signo solicitado contenía elementos gráficos y cromáticos adicionales, la Sala consideró que estos no eran suficientes para diferenciarlo de las marcas registradas, ya que el término "INNOVA" seguía siendo el elemento dominante y más recordado por los consumidores. Además, la similitud gráfica, con el uso de escudos y colores similares, reforzaba el riesgo de confusión.

A partir de los pronunciamientos de las instancias señaladas, podemos concluir que lo que se evalúa en este tipo de casos es la similitud entre los signos, tanto en términos fonéticos como gráficos, ya que esto tiene implicaciones directas en la capacidad de coexistencia en el mercado. La similitud visual y fonética es un factor determinante en los casos de marcas, ya que, en última instancia, se busca evitar la confusión del consumidor. En este caso, la Sala determinó que, a pesar de las diferencias gráficas y denominativas adicionales en el signo solicitado, la similitud fonética y gráfica entre los signos era suficiente para generar un riesgo de confusión en el público consumidor, lo que justificó la denegación del registro del signo "ACADEMIAS INNOVA".

4.2.5. RESOLUCIÓN N° 0144-2023/TPI-INDECOPI

La cuestión principal en este caso radica en la similitud entre el signo presentado por Jennifer Noely Huamán Cochachin, denominado "THINKDIAG", y las marcas registradas por Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., que incluyen el término "THINK", como "THINKPAD", "THINKAGILE", "THINKBOOK", entre otras. Ambos signos están destinados a distinguir productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, que incluye aparatos e instrumentos científicos, ordenadores, software y otros productos tecnológicos. Lenovo alegó que el término "THINK" es el elemento dominante en sus marcas registradas y que el uso de "THINKDIAG" generaría confusión en el público consumidor, especialmente porque ambos signos se refieren a productos tecnológicos y de computación.

La Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición, argumentando que los signos no eran fonética y gráficamente semejantes, ya que el término **"THINK" no era suficientemente distintivo por sí solo**. La Comisión destacó que **el término "THINK" está presente en varias marcas registradas a favor de terceros en la misma clase, lo que reducía su capacidad para identificar un origen empresarial específico**. Además, el signo solicitado incluía **el término "DIAG", que lo diferenciaba fonética y gráficamente de las marcas de Lenovo**. La Comisión consideró que, aunque ambos signos compartían el término "THINK", las diferencias gráficas y fonéticas, como la presencia de "DIAG" en el signo solicitado, eran suficientes para evitar la confusión en el público consumidor.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmó la decisión de la Comisión, declarando infundado el recurso de apelación presentado por Lenovo. La Sala reconoció que, aunque el signo solicitado contenía el término "THINK", **este no era exclusivo de Lenovo y no tenía suficiente fuerza distintiva para generar confusión**. La Sala destacó que **el término "THINK" es un término común en el ámbito tecnológico y que está presente en varias marcas registradas por terceros**, lo que reducía su capacidad para identificar un origen empresarial específico. Además, la Sala resaltó que el término "DIAG" en el signo solicitado proporcionaba una diferenciación clara frente a las marcas de Lenovo, tanto fonética como gráficamente.

A partir de los pronunciamientos de las instancias señaladas, podemos concluir que lo que se evalúa en este tipo de casos es la similitud entre los signos, tanto en términos fonéticos como gráficos, ya que esto tiene implicaciones directas en la capacidad de coexistencia en el mercado. La similitud visual y fonética es un factor determinante en los casos de marcas, ya que, en última instancia, se busca evitar la confusión del consumidor. En este caso, la Sala determinó que, **a pesar de la presencia del término "THINK" en ambos signos, las diferencias gráficas y fonéticas, como la presencia de "DIAG" en el signo solicitado, eran suficientes** para evitar la confusión en el público consumidor, lo que justificó el registro del signo "THINKDIAG".

V. Resultados

5.1. Discusión

Respecto del problema general

¿Cuáles son los criterios que deben aplicarse para determinar el riesgo de confusión y la distintividad en el procedimiento administrativo de registro de marcas, en el caso de familias de marcas y marcas que incluyen nombres propios?

Como se ha evidenciado en el análisis jurisprudencial precedente, es posible identificar criterios claros que facultarían al INDECOPI para resolver cualquier oposición presentada por un titular de marca cuyos intereses legítimos resulten afectados en un procedimiento de registro solicitado por un tercero.

En ese sentido, se ha podido identificar los siguientes criterios:

1) Criterios generales para evaluar el riesgo de confusión

a) Similitud fonética, gráfica y conceptual:

- **Fonética:** Se evalúa si la pronunciación de los signos es similar (e.g., "DIEZ CANSECO" vs. "MAURICIO DIEZ CANSECO", "SIDER" vs. "SIDERPLAST").
- **Gráfica:** Se analiza la estructura visual de los signos, incluyendo elementos como tipografía, diseño y disposición de términos (e.g., uso de escudos y colores similares en "INNOVA SCHOOLS" vs. "ACADEMIAS INNOVA").

- Conceptual: Se considera el significado de los términos y su asociación con productos o servicios (e.g., "SIDER" vinculado a la industria siderúrgica, "TULLPUKUNA" vs. "KUNA" con significados distintos en quechua).

b) Elemento dominante:

- Se identifica el componente más relevante o memorable para el consumidor (e.g., "DIEZ CANSECO", "INNOVA" o "SIDER"). Si el elemento compartido es dominante, aumenta el riesgo de confusión, incluso si existen diferencias adicionales (e.g., "COMPETENCIA & PI" no compensó la similitud con "DIEZ CANSECO").

c) Naturaleza de los productos/servicios:

- Se valora si los productos o servicios son idénticos, similares o complementarios (e.g., servicios educativos en la clase 41 o productos metálicos en la clase 6). A mayor relación, mayor riesgo de confusión.

d) Público consumidor:

- Se considera el nivel de atención del público objetivo. Por ejemplo, servicios educativos o tecnológicos suponen un público más atento, pero la similitud aún puede generar confusión si el elemento compartido es dominante.

2) Criterios específicos para familias de marcas

a) Reconocimiento de la familia:

- Se verifica si el opositor ha establecido una familia de marcas con un elemento común (e.g., "KUNA", "THINK" o "SIDER"). Esto puede reforzar la asociación entre el elemento y la empresa, siempre que exista uso y registro consistente (e.g., "KUNA ESSENTIALS", "KUNA LUXURY").

b) Exclusividad del elemento común:

- Si el elemento compartido (e.g., "SIDER") es distintivo y no genérico/descriptivo, se protege su uso exclusivo. En cambio, términos descriptivos (e.g., "THINK") o no exclusivos (e.g., "KUNA" usado por terceros) reducen la protección.

c) Similitud con la familia:

- No basta con pertenecer a una familia; el signo solicitado debe ser fonética o conceptualmente similar a las marcas de la familia para denegar el registro (e.g., "TULLPUKUNA" no se consideró similar a "KUNA" por diferencias fonéticas y semánticas).

3) Criterios para marcas que incluyen nombres propios

a) Uso legítimo vs. conflicto con marcas previas:

- El uso de un nombre o apellido como marca es válido, pero no puede coexistir con una marca registrada previa si genera confusión (e.g., "DIEZ CANSECO" vs. "MAURICIO DIEZ CANSECO").

b) Distintividad adquirida:

- Si el nombre/apellido ha adquirido notoriedad en el mercado (e.g., por uso exclusivo y prolongado), se protege como marca, incluso contra terceros con el mismo nombre/apellido

c) Análisis de similitud dominante:

- Si el nombre propio es el elemento dominante en la marca registrada previa, su uso por terceros en la misma clase se deniega, a menos que se añadan elementos diferenciadores suficientes.

4) Elementos adicionales relevantes

a) Elementos diferenciadores:

- Términos adicionales (e.g., "DIAG" en "THINKDIAG") o diseños gráficos pueden mitigar el riesgo de confusión si son suficientemente distintivos.

b) Contexto lingüístico y cultural:

- En casos con términos en lenguas originarias (e.g., quechua), se considera su significado conceptual para descartar similitudes (e.g., "TULLPUKUNA" vs. "KUNA").

c) Registro previo y uso en el mercado:

- La existencia de marcas previas idénticas o similares en la misma clase es un factor determinante. Si el término ya está registrado y es reconocido, se prioriza su protección (e.g., "SIDER" en la clase 6).

5) Principio rector: Evitar la confusión del consumidor

- La finalidad última es proteger al público de asociaciones erróneas sobre el origen empresarial. Esto justifica denegar registros cuando persiste un riesgo razonable de confusión, incluso si existen diferencias parciales.

En síntesis, los criterios clave incluyen la evaluación integral de la similitud fonética, gráfica y conceptual, el análisis del elemento dominante, la relación entre productos/servicios, el reconocimiento de familias de marcas (si el elemento es distintivo y exclusivo) y el equilibrio entre el uso de nombres propios y los derechos de terceros. La distintividad y el riesgo de confusión se

determinan caso por caso, priorizando la protección del consumidor y la claridad en el mercado.

Respecto del Problema específico 1

¿Es suficiente la presencia de un nombre propio común para establecer una familia de marcas y justificar la oposición al registro de una nueva marca en el mismo sector comercial?

La presencia de un nombre propio común, por sí sola, **no es suficiente** para establecer una familia de marcas ni justificar la oposición al registro de una nueva marca en el mismo sector comercial. Para que una "familia de marcas" sea reconocida legalmente y opere como fundamento válido para oponerse al registro de un signo distintivo, se requieren criterios objetivos y subjetivos que demuestren que el elemento común (en este caso, el nombre propio) ha adquirido un carácter distintivo asociado inequívocamente a un único titular en el mercado. Así lo evidencia el análisis del caso de "LA JABONERA BY MARIA HERRERA VS CAROLINA HERRERA LTD." resuelto por el INDECOPI, que ilustra cómo la mera coincidencia en un apellido o nombre no basta para restringir el registro de nuevas marcas, salvo que exista un riesgo claro de confusión en el consumidor.

Una "familia de marcas" se configura cuando un titular posee múltiples registros que comparten un elemento denominativo o gráfico central (por ejemplo, "HERRERA"), y este elemento es percibido por el público como un indicador único de origen empresarial. Para su reconocimiento, se exigen dos condiciones:

- Criterios objetivos: Existencia de registros vigentes que incluyan el elemento común en productos o servicios similares.
- Criterios subjetivos: Reconocimiento por parte del consumidor de que dicho elemento identifica exclusivamente al titular de las marcas.

En el caso referido, la opositora Carolina Herrera Ltd. alegó ser titular de una familia de marcas basada en el término "HERRERA" en la Clase 3. Sin embargo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual determinó que la familia de marcas de la empresa se vinculaba al nombre completo "CAROLINA HERRERA", no al apellido aislado "HERRERA". Esto porque el término "HERRERA" solo aparecía de forma destacada en la marca "HERRERA FOR MEN", mientras que en los demás registros ("212 BY CAROLINA HERRERA", "CAROLINA HERRERA") el apellido funcionaba como parte de un conjunto denominativo inseparable.

Lo cierto es que un nombre propio común puede ser registrado como marca siempre que cumpla con el requisito de distintividad, es decir, que permita diferenciar productos o servicios en el mercado. No obstante, su uso no otorga al titular un monopolio absoluto sobre el término, salvo que este haya

adquirido notoriedad o renombre (Art. 226 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina).

En el caso concreto la solicitante, María Carolina Herrera Herrera, incluyó su nombre completo ("MARIA HERRERA") en la marca "LA JABONERA BY MARIA HERRERA". Siendo así, la Sala destacó que el nombre "MARIA HERRERA" cumple con el estándar de distintividad, ya que no es genérico ni descriptivo de los productos de la Clase 3 (jabones, cosméticos). Además, concluyó que no existía riesgo de confusión con las marcas de la opositora, pues las diferencias fonéticas ("MARIA" vs. "CAROLINA") y gráficas (diseño del logotipo) eran suficientes para que el público distinguiera el origen empresarial.

El caso demuestra que la mera presencia de un nombre propio en múltiples registros no basta para justificar una oposición exitosa. Para ello, deben concurrir los siguientes elementos:

- Vinculación entre los productos/servicios: Deben pertenecer a la misma clase comercial y competir en el mismo mercado.
- Similitud fonética y gráfica: El signo solicitado debe reproducir el elemento central de la familia de marcas de manera que genere confusión (ejemplo: "CAROLINA HERRERA" vs. "HERRERA" sin elementos diferenciadores).
- Riesgo de confusión real: Probabilidad de que el consumidor promedio asocie erróneamente la nueva marca con la empresa opositora.

En el Expediente N° 917704-2021/DSD, la Comisión de Signos Distintivos (primera instancia) incurrió en un error al considerar que el apellido "HERRERA" era suficiente para restringir su uso en la Clase 3, ignorando que las marcas de la opositora se basaban en el nombre completo "CAROLINA HERRERA", no en el apellido aislado; y que el signo solicitado incorporaba elementos diferenciadores ("LA JABONERA", diseño gráfico) que reducían el riesgo de asociación.

Por lo tanto, no es suficiente alegar la existencia de un nombre propio común para oponerse al registro de una nueva marca. Se requiere demostrar que dicho nombre ha adquirido un vínculo exclusivo con un titular en el mercado (notoriedad), y que el signo solicitado reproduce sus elementos esenciales de manera que genere confusión. El caso "LA JABONERA BY MARIA HERRERA VS CAROLINA HERRERA LTD." es paradigmático: la coexistencia de marcas que incluyen un apellido común es posible cuando existen diferencias significativas que permiten su diferenciación en el mercado.

En síntesis, la oposición basada en una supuesta familia de marcas debe sustentarse en pruebas concretas de distintividad adquirida y riesgo de confusión, no en la mera repetición de un nombre propio en registros anteriores.

Respecto del Problema específico 2

¿Cómo influyen los elementos gráficos y fonéticos en la determinación del riesgo de confusión entre marcas que comparten un nombre propio común?

Los elementos gráficos y fonéticos desempeñan un papel **crucial** en la determinación del riesgo de confusión entre marcas que comparten un nombre propio común. Estos componentes actúan como filtros esenciales para evaluar si el público puede distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, incluso cuando existe coincidencia parcial en un nombre o apellido. El caso "LA JABONERA BY MARIA HERRERA VS. CAROLINA HERRERA LTD.", resuelto por el INDECOPI, ilustra cómo las diferencias visuales y de pronunciación pueden ser suficientes para evitar la confusión del consumidor.

Los elementos gráficos (logotipos, tipografías, colores y disposición visual) son determinantes para que una marca sea percibida como única. Su análisis es clave cuando dos signos comparten un nombre propio común, ya que:

- Reducen la similitud global: Aunque las marcas incluyan el mismo apellido (por ejemplo, "HERRERA"), un diseño gráfico distintivo minimiza el riesgo de asociación.
- Refuerzan la identidad visual: Elementos como iconos, disposición espacial o combinaciones de colores crean una impresión independiente en la mente del consumidor.

Asimismo, la fonética (sonoridad y pronunciación del nombre) es igualmente relevante, especialmente en mercados donde los consumidores identifican las marcas oralmente. Cuando dos signos comparten un nombre común:

- Las variaciones en la estructura del nombre (por ejemplo, "MARIA HERRERA" vs. "CAROLINA HERRERA") generan pronunciaciones distintas.
- La adición de términos descriptivos o complementarios ("LA JABONERA" o "FOR MEN") modifica la cadencia y el enfoque del nombre.

Entonces, el riesgo de confusión no se evalúa de forma aislada, sino mediante un análisis integral que combine ambos aspectos. Según el Art. 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es indispensable considerar la impresión general de la marca y la posibilidad de asociación por parte de un consumidor medio con atención ordinaria.

El caso analizado refuerza que un nombre propio compartido no es suficiente para restringir su registro, a menos que:

- Falte distintividad: El nombre sea genérico o descriptivo (ejemplo: "MARTÍN" para productos comunes).
- Exista notoriedad: El nombre haya adquirido renombre asociado a un único titular (ejemplo: "ZARA" en moda).

Del caso "La Jabonera by Maria Herrera vs. Carolina Herrera Ltd." se deriva un enfoque jurídico clave: las diferencias gráficas y fonéticas pueden neutralizar el riesgo de confusión, incluso cuando dos marcas comparten un nombre propio común. Esto se alinea con la jurisprudencia del INDECOPI previamente evaluada, que exigen una evaluación técnica rigurosa para evitar restricciones injustificadas al registro de marcas.

En síntesis, los elementos gráficos y fonéticos no solo influyen, sino que pueden ser determinantes para permitir la coexistencia de marcas en un mismo sector. Su análisis evita que derechos sobre nombres comunes se conviertan en barreras anticompetitivas, garantizando un equilibrio entre la protección de marcas registradas y el acceso al mercado de nuevos competidores.

VI. Conclusiones

- La presencia de un nombre propio común no es suficiente para justificar una oposición basada en una familia de marcas: El análisis del caso demuestra que la mera coincidencia en un apellido no constituye, por sí sola, una familia de marcas. Para su reconocimiento, se exige que el elemento común sea distintivo y genere asociación inequívoca con un único titular en el mercado.
- Los elementos gráficos y fonéticos son determinantes para neutralizar el riesgo de confusión: Las diferencias visuales (diseño del logotipo, disposición tipográfica) y fonéticas permitieron que, en el caso analizado, el signo solicitado coexistiera con las marcas registradas de la opositora. Este criterio, respaldado por el Art. 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, refuerza que la evaluación integral de estos factores evita restricciones injustificadas al registro de marcas, priorizando la claridad en el mercado.
- La jurisprudencia del INDECOPI exige un análisis holístico para evaluar el riesgo de confusión: La Sala Especializada en Propiedad Intelectual aplicó un enfoque multidimensional, considerando similitud conceptual, distintividad adquirida y contexto de consumo.
- La aplicación del principio de especialidad y la clasificación NIZA son clave para evitar conflictos innecesarios: En el caso analizado, la Sala descartó la relevancia de marcas registradas en otras clases (como la Clase 25 para prendas de vestir), enfocándose exclusivamente en la Clase 3. Esto evidencia que la evaluación debe circunscribirse a productos o servicios directamente vinculados, evitando ampliaciones arbitrarias del ámbito de protección.
- El uso de nombres propios comunes requiere equilibrio entre derechos de propiedad industrial y acceso al mercado: Aunque los nombres propios pueden registrarse como marcas, su protección no otorga monopolio absoluto. El caso analizado confirma que, salvo notoriedad o renombre, estos términos deben coexistir cuando existan diferencias suficientes para

evitar confusión, garantizando así que no se configuren supuestos de competencia desleal en el mercado.

VII. Recomendaciones

- Implementar un análisis integral que priorice la distintividad gráfica, fonética y conceptual. El INDECOPI debe evaluar sistemáticamente estos tres elementos para determinar el riesgo de confusión. Esto implica: i) Fonética (comparar la pronunciación de los signos, incluso si comparten un nombre común), ii) Gráfica (analizar diseños, tipografías y disposición visual para identificar diferencias sustanciales), y iii) Conceptual (considerar el significado y contexto cultural de los términos).
- Fortalecer los criterios para reconocer familias de marcas, exigiendo pruebas concretas de que el elemento común ha sido utilizado de manera consistente y exclusiva por el titular, es percibido por el público como un identificador único de origen empresarial y evitar proteger términos genéricos o apellidos comunes sin distintividad adquirida.
- Promover asesoramiento legal especializado en dos etapas clave: Pre-registro: Realizar búsquedas fonético-figurativas avanzadas en bases de datos del INDECOPI y herramientas de inteligencia artificial (IA) para predecir conflictos; y durante el trámite: Gestionar estrategias de diferenciación, como añadir elementos gráficos o denominativos únicos (e.g., "LA JABONERA" + logotipo específico).
- Utilizar tecnología para evitar conflictos, como la implementación de sistemas de inteligencia artificial (IA) para detectar similitudes fonéticas y gráficas en tiempo real (tal como se aplica en jurisdicciones como la UE); y el desarrollo de una plataforma digital interactiva que permita a los solicitantes comparar su marca con registros existentes, priorizando términos en lenguas originarias y determinados contextos culturales.
- Capacitar a pymes y emprendedores en distintividad marcaria. Esto podría realizarse con talleres sobre cómo evitar nombres comunes sin valor agregado o la importancia de diseños gráficos únicos y registros preventivos en clases comerciales estratégicas. O también podría optarse por publicar guías prácticas con casos emblemáticos para ilustrar cómo coexisten marcas con elementos compartidos.

VIII. Referencias bibliográficas

1. Legislación y Normativas

- Comunidad Andina. *Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. Secretaría General de la Comunidad Andina,

2000. <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/normas-legales/1683529-486-can>

- Perú. Decreto Legislativo N° 1075: Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2008. <https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1660155-1075>
- Perú. Decreto Legislativo N° 807: Ley de Facultades, Normas y Organización de INDECOPI. 1996. <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/normas-legales/1472554-807>

2. Jurisprudencia

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso N.º 219-IP-2017*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso N.º 258-IP-2017*.
- INDECOPI. *Resolución N° 0659-2023/TPI-INDECOPI*. 2023.
- INDECOPI. *Resolución N° 0429-2019/TPI-INDECOPI*. 2019.
- INDECOPI. *Resolución N° 0050-2022/TPI-INDECOPI*. 2022.
- INDECOPI. *Resolución N° 0138-2022/TPI-INDECOPI*. 2022.
- INDECOPI. *Resolución N° 0235-2020/TPI-INDECOPI*. 2020.
- INDECOPI. *Resolución N° 0144-2023/TPI-INDECOPI*. 2023.

3. Libros y Artículos

- Arana, M. (2017). *La protección jurídica de los signos distintivos: marcas, nombres y lemas comerciales*. Colección Lo Esencial Del Derecho 24. Fondo Editorial PUCP.
- Chijane, D. (2007). *Derecho de marcas, función y concepto — Nulidades de registro — Representación gráfica: Derecho comparado*. Editorial Reus. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=390065>
- Cornejo, C. (2015). *Principios que informan la regulación de los criterios legales para establecer el riesgo de confusión entre marcas*. *Ars boni et aequi*, 11(1), 49–66. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5853811>
- Fernández-Nóvoa, C. (2004). *Tratado sobre Derecho de marcas*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 2° ed.

- Flint, P. (2011). *La determinación del riesgo de confusión en el derecho de marcas*. *Advocatus* (024), 61–71. <https://doi.org/10.26439/advocatus2011.n024.3172>
- Milic, I. (2024). *Patentes: La Gestión de la Propiedad Intelectual y el Desarrollo Sustentable*. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación N° 217 <https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/article/view/11226>

4. Documentos Institucionales

- INDECOPI. *Servicios de propiedad intelectual: Apoyando el crecimiento de empresas*. <http://hdl.handle.net/11724/8390>
- INDECOPI. *El Registro de marca en el Decreto Legislativo N° 1075*. <http://hdl.handle.net/11724/4513>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Principios básicos de la propiedad industrial*. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf