

MOOT COURT DE PROPIEDAD INTELECTUAL

2024

Este es un caso ficticio, tal como también lo son las personas, empresas, signos distintivos y nombres de dominio a los que se hace mención. La jurisdicción ante la que se presenta el caso es de naturaleza administrativa, correspondiendo para todos los efectos únicamente la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú.

Los equipos participantes deberán elaborar los argumentos que estimen pertinentes para, según el cronograma, sustentar las posiciones de las partes, así como desarrollar la estrategia legal que estimen adecuada.

CASO

A medida que las metrópolis crecen, también aumentan las necesidades y las ofertas para atender a sus habitantes; ya sea a través de negocios de restaurantes, venta de ropa, peluquerías, supermercados, veterinarias, ópticas, entre muchos otros lugares donde se venden productos u ofrecen servicios. En paralelo y debido al crecimiento exponencial de las ciudades y el aumento de personas en las mismas, se van agotando los espacios para nuevos negocios, además de que el tiempo y las distancias se tornan vitales para los consumidores al momento de decidir el lugar donde llevarán a cabo sus actos de consumo. Es en ese contexto que surgen los centros comerciales como unidades inmobiliarias complejas donde, en un único local, se asientan diversos tipos de negocios y que permiten a las personas acceder a un espacio en el que encuentran una amplia variedad de oferta de bienes y servicios sin tener que desplazarse por largas distancias. Un “centro comercial” es definido por la Real Academia Española como un “complejo o edificio en el que se concentra un gran número de tiendas”¹.

Si bien los centros comerciales eran anteriormente un lugar que comúnmente consistía en el nombre del lugar donde estaba ubicado y que iba acompañado de la palabra “PLAZA”; actualmente se ha convertido en un negocio lucrativo donde ya no sólo se le identifica como un edificio ubicado en un lugar particular; sino que se les conoce como una empresa que se caracteriza por albergar diversos tipos de negocios, así como desarrollar actividades propias como parte de la esencia de una marca particular. De esa

¹ Revisar en [https://www.rae.es/dpd/centro%20comercial#:~:text=1.,»%20\(Vistazo%20%5BEc.%5D](https://www.rae.es/dpd/centro%20comercial#:~:text=1.,»%20(Vistazo%20%5BEc.%5D)

forma, diversas empresas han identificado el potencial de dicho rubro y han orientado sus estrategias comerciales a la adquisición y potenciamiento de un local donde se pueda albergar tiendas, negocios, actividades, etc, bajo un signo o denominación particular: una marca.

Uno de los mejores ejemplos es el centro comercial NOVARA Plaza, el mismo que es parte del grupo de empresas de la corporación NOVARA ROYAL S.A., que es una empresa que desde hace más de tres décadas se dedica a la venta *retail* a través de grandes almacenes.

El NOVARA Plaza, que también tiene más de 30 años en el mercado, es uno de los centros comerciales más reconocidos y con mayor concurrencia de público en el Perú. Recibe a más de 15 millones de personas al año; lo que para los diversos negocios de dicho centro comercial genera ventas de aproximadamente 1000 000 000 (mil millones) de soles anuales. El NOVARA PLAZA no sólo es reconocido como un espacio que supo aprovechar el potencial como negocio de los centros comerciales; sino también como una marca “NOVARA PLAZA”, la misma que es valorada como sinónimo de calidad y entretenimiento, en colores vivos y brillantes, como lo son el azul, amarillo y naranja.



Dichos colores han sido uno de los elementos característicos del NOVARA Plaza desde que inició operaciones. Ello puede corroborarse por la publicidad, banners, entre otros elementos, que se encuentran desplegados a lo largo y ancho de todas las instalaciones del edificio, tanto dentro como fuera del mismo. Así, al público consumidor le ha sido sencillo vincular esa paleta de colores con su centro comercial preferido.

Siendo el NOVARA Plaza de propiedad y parte de un grupo empresarial NOVARA ROYAL S.A; a fin de preservar uno de los elementos más importantes de su identidad comercial (la marca “NOVARA PLAZA y logotipo”); NOVARA ROYAL S.A. cuenta con un registro multiclase para dicha marca desde el 15 de marzo de 2004, para distinguir servicios de la Clase 35 y 41 en la Clasificación Internacional, bajo Certificado N° T000000123. Del mismo modo, NOVARA ROYAL S.A. ha sido diligente y procedido con las renovaciones correspondientes a lo largo del tiempo; siendo su último trámite de renovación en enero del 2024. Debido ello, la marca del centro comercial se encuentra debidamente protegida.

NOVARA ROYAL S.A. ha procedido a alquilar en las instalaciones del NOVARA Plaza diversos espacios que sirven para supermercados, tiendas por departamento, joyerías, tiendas para mascotas, tiendas de ropa de marcas exclusivas, bancos, restaurantes, entre otros. Visto que el NOVARA Plaza es un centro comercial de administración centralizada, cada una de las empresas que tiene un local en el mismo ha suscrito un contrato de arrendamiento en el que, entre otros, se detallan los servicios que les ofrece NOVARA ROYAL S.A., además de indicar la posibilidad de que esta última desarrolle, (aparte de publicidad por cualquier medio a nivel nacional), también lleve a cabo publicidad en los pasillos, fachada y estacionamientos dentro del recinto, así como servicios de información para los visitantes en las que se incluya las marcas de los inquilinos.

Sin perjuicio de la gran trayectoria que ha tenido NOVARA Plaza, como parte de su crecimiento natural, atendiendo a las preferencias de las nuevas generaciones del público asistente y siguiendo las tendencias internacionales; su titular, NOVARA ROYAL S.A. decidió modificar la marca con la que ha tenido tanto éxito. Así, el 11 enero de 2021, modificó su imagen, procedió al registro y lanzó al mercado la nueva denominación con la que se presentaría al mercado: **“Plaza HYPERION y logotipo”**, con sus característicos colores amarillo, azul y naranja. La nueva marca se registró, en formato multiclase, para distinguir servicios de la Clase 35 y 41 en la Clasificación Internacional, bajo Certificado N° T000230121.



Si bien su marca original “NOVARA PLAZA y logotipo” aún se encuentra vigente hasta el año 2034, NOVARA ROYAL decidió continuar usando dicha marca, pero para identificar principalmente su actividad empresarial interna en activaciones publicitarias para el personal y ciertos elementos del negocio, limitando su presencia a las instalaciones del centro comercial. También está utilizando la marca como parte del lanzamiento de una nueva aplicación móvil, dirigida tanto a colaboradores como a público general, con el objetivo de tener una llegada más directa a los consumidores y que ellos puedan elegir productos o servicios desde la comodidad de su teléfono, además de ofrecer descuentos exclusivos en todas las tiendas del centro comercial.

Por otro lado, se encuentra la empresa NOVARA S.A.C., dedicada a la comercialización de productos por internet y, sin tener un local físico abierto al público, ha logrado posicionarse como una de las *start-ups* más prometedoras del país. A lo largo de sus 5

años de existencia ha conseguido tener más de 1 millón de clientes, además de ventas por más de 20 millones de soles. NOVARA S.A.C. se caracteriza por fomentar el consumo de productos locales, apoyando a diversos productores, pequeñas y medianas empresas, lo que le ha permitido obtener el reconocimiento del gobierno, así como un fragmento del público consumidor mucho más familiarizado con lo que se le conoce como *e-commerce*.

Para los próximos años, NOVARA S.A.C. ha proyectado incursionar en el mercado internacional y se encuentra en la etapa final de diversas negociaciones con empresas a lo largo de todo el continente americano, incluyendo Estados Unidos, Brasil, Colombia y Argentina. Asimismo, en los próximos 10 años, proyecta abrir operaciones en Europa, iniciativa respaldada por nuevos y antiguos negocios que ven en el mercado digital un gran potencial, sin tener que depender de un lugar físico para realizar su actividad comercial como lo es la venta de productos locales.

Como parte de este crecimiento y por recomendación de su equipo legal de NOVARA S.A.C., el 2 de agosto de 2024 se iniciaron los procedimientos de registro de la marca "NOVARA PLAZA" -dos registros independientes y un registro multiclase- para distinguir servicios de la clase 35 (Expediente N° 464642-2024), así como para distinguir servicios de la clase 41 (Expediente N° 464652-2024) y productos de las clases 3, 5, 9, 18, 25, 28, 30 y 32 (Expediente N° 464662-2024). En la misma línea, como una mayor protección y fácil reconocimiento por parte del público, NOVARA S.A.C. decidió agregar un elemento figurativo, convirtiendo su marca en mixta, de acuerdo a la siguiente imagen:



NOVARA ROYAL S.A., al enterarse de estas 3 solicitudes de marca presentadas por NOVARA S.A.C., precisamente en las mismas Clases que su marca aún vigente, "NOVARA PLAZA y logotipo", además de Clases vinculadas, se ha percatado de la identidad entre las marcas de ambas compañías, así como del riesgo de confusión y asociación entre ambas. Es así que, antes de tomar alguna acción legal concreta y a fin de resolver este tema de forma rápida y amigable, el día 20 de agosto de 2024 procedieron a enviar una carta notarial solicitando a NOVARA S.A.C. que, en un plazo de 5 días hábiles, además de cesar el uso de su signo distintivo en la web identificada bajo la misma denominación, se desistan de las solicitudes de registro iniciadas. Sin embargo, no obtuvieron respuesta alguna. Ante ello, decidieron enviar una segunda carta notarial a dicha empresa el 29 de agosto de 2024, ahora sí señalando que, de obtener una negativa, iniciarían con las acciones legales correspondientes. En esa oportunidad,

NOVARA S.A.C. envió una carta de respuesta a NOVARA ROYAL señalando que no se encuentran en la comisión de ninguna infracción de sus derechos marcarios toda vez que no existe similitud entre sus marcas, además que su rubro de negocio dista de aquel que desarrolla NOVARA ROYAL S.A. bajo su marca “NOVARA PLAZA y logotipo”; asimismo, negó que pudiera surgir alguna confusión entre una y otra empresa.

Así, completamente en desacuerdo con dicha respuesta y la negativa de NOVARA S.A.C.; con base en los registros de marca que ostenta en las clases 35 y 41, considerando todos los servicios incluidos en ambas clases, NOVARA ROYAL S.A. inició una acción por infracción en contra de NOVARA S.A.C. por el uso no autorizado de la marca y riesgo de confusión. Acompañando la denuncia, ha solicitado, en calidad de medidas cautelares, el cese de uso de la marca NOVARA PLAZA por parte de NOVARA S.A.C., así como la suspensión temporal del dominio www.novara.com.pe, a través del cual NOVARA S.A.C. ofrece sus productos al público.

Inclusive, durante la preparación de su respectiva denuncia, NOVARA ROYAL S.A. ha recibido algunos mensajes por sus redes sociales (Instagram y Facebook) en los cuales diversos usuarios han presentado quejas de haber solicitado productos a través de su nueva web y aplicación, pero que al momento de recibir su comprobante de pago, reconocieron que habían ido a la página web de NOVARA S.A.C. y su marca, señalando que son tan similares y que no notaron la diferencia. Algunos pusieron de manifiesto su malestar por esta confusión, ya que algunos productos no corresponden a la calidad de aquellos que son ofrecidos por las marcas aliadas de NOVARA ROYAL S.A. Otras también señalan que han encontrado un negocio con una mayor variedad de productos y con mejores ofertas que NOVARA ROYAL S.A. Ante dichos mensajes, NOVARA ROYAL S.A. se ha percatado del potencial riesgo y afectación de sus signos distintivos y el detrimento que tendrá sobre la reputación que tantos años le costó construir.

Al ser notificada con la denuncia y la solicitud de medidas cautelares; NOVARA S.A.C. ha consultado con su equipo legal y ha decidido presentar acciones de cancelación por falta de uso en contra del registro multiclase (en expedientes independientes) en las Clases 35 y 41 de la marca NOVARA PLAZA y logotipo, inscritos en favor de NOVARA ROYAL S.A., pues, luego de una breve búsqueda en internet sobre el uso actual de dicha marca, considera que ésta ya no está siendo utilizada para los servicios que debería distinguir en las Clases 35 y 41.