

Aclaraciones del caso

Moot Court de Propiedad Intelectual 2024

El presente documento consolida las preguntas enviadas por los equipos participantes. Agradecemos las diversas consultas formuladas y los invitamos a leer detenidamente las respuestas. Ello servirá para orientar a los participantes sobre los alcances del caso. Las aclaraciones se aplican a todos los equipos.

NOTA INICIAL

Los equipos pueden incluir fechas, supuestos y medios probatorios de diversa índole si, en su opinión o estrategia, tienen impacto o son relevantes para la línea argumental en sus escritos de denuncia/demanda o de contestación de la misma, respectivamente.

Equipo A

1. **En los hechos, se indica que la marca "NOVARA PLAZA y logotipo" se continuaría utilizando para identificar principalmente la actividad empresarial interna en activaciones publicitarias para el personal y ciertos elementos del negocio. Es precisamente, respecto a este último aspecto que deseamos la aclaración sobre específicamente a que hace referencia "ciertos elementos del negocio", en razón de que, si se trata de actividades educativas, formación, servicios de entretenimiento, etc.**

Tal como señala el caso, NOVARA PLAZA y logotipo se encuentran registrados en las Clases 35 y 41 de la Nomenclatura Oficial. Ello les permite llevar a cabo actividades económicas en el marco de cualquiera de las 2 clases.

2. **Respecto al hecho del uso de la marca "NOVARA PLAZA y logotipo" se señala "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." La consulta recae en especificar si esta aplicación móvil comprende la comercialización como tal de los productos o es más como una especie de catálogo online de productos y ofertas como un apoyo de la visualización de la disponibilidad de estos productos y noticias relevantes sobre sus promociones.**

No comercializa, sino que hace referencia a los productos/servicios que ofrecen las distintas tiendas que se encuentran dentro del centro comercial.

Equipo B

3. **NOVARA ROYAL S.A. antes de la inscripción de "NOVARA PLAZA" ¿ya venía utilizando dicha marca?**

Previo a su primer registro se venía utilizando como nombre comercial.

4. Si bien NOVARA ROYAL S.A. ha registrado “NOVARA PLAZA” para distinguir servicios de las clases 35 y 41, ¿detalló qué servicios en específico de la clase 35 y las 41 quería distinguir con la marca?

No

5. ¿“NOVARA PLAZA” solo ha sido inscrita en esas dos clases?

Sí. Ha sido un registro multiclase.

6. ¿NOVARA ROYAL S.A. es titular de una familia de marcas?

Ver NOTA INICIAL.

7. ¿En qué servicios o productos específicos se está utilizando actualmente la marca “NOVARA PLAZA”?, ya sea en el centro comercial o en otros canales.

Ver NOTA INICIAL.

8. ¿En los contratos de arrendamiento celebrados entre NOVARA ROYAL S.A. y las empresas arrendatarias de los locales, hay alguna cláusula en la que, de manera expresa, estas autoricen el uso de sus marcas en la publicidad desarrollada por NOVARA?

Sí. Ver NOTA INICIAL.

9. ¿Por qué motivo NOVARA ROYAL S.A. decidió lanzar una nueva marca en lugar de solo mantener “NOVARA PLAZA”?

Ver NOTA INICIAL.

10. ¿Qué tipo de quejas específicas brindaron los consumidores que aludieron a la confusión entre las marcas “NOVARA PLAZA” de NOVARA ROYAL S.A. y “NOVARA PLAZA” de NOVARA S.A.C?

Ver NOTA INICIAL.

11. ¿“NOVARA PLAZA” solo es conocida por sus consumidores o por todos los agentes del mercado?

Ver NOTA INICIAL.

12. Al momento de concurrir en el mercado a la vez ¿qué uso le dan a cada una o qué producto o servicio terminan identificando al final a cada una de las marcas de NOVARA ROYAL SA?

Ver NOTA INICIAL.

13. ¿Se ha realizado algún análisis técnico para determinar la supuesta similitud entre los logotipos de “NOVARA PLAZA” de NOVARA ROYAL S.A. y “NOVARA PLAZA” de NOVARA S.A.C.?

Ver NOTA INICIAL.

14. **¿Qué factores influyeron en la decisión de NOVARA ROYAL S.A. para solicitar medidas cautelares específicas, como la suspensión del dominio web?**

Ver NOTA INICIAL.

15. **Si bien NOVARA S.A.C. ha iniciado el procedimiento de registro de la marca "NOVARA PLAZA" para distinguir servicios de las clases 35 y 41 ¿ha detallado qué servicios en específico de la clase 35 y la 41 pretende distinguir con la marca?**

Ver respuesta a la pregunta 1.

16. **¿Qué motivó a NOVARA S.A.C. a registrar "NOVARA PLAZA" como marca, sabiendo que ya existía un registro previo en las mismas clases por NOVARA ROYAL S.A.?**

Ver NOTA INICIAL.

17. **¿Por qué NOVARA S.A.C. eligió presentar acciones de cancelación por falta de uso, en lugar de una defensa centrada exclusivamente en la diferencia de los servicios?**

Ver NOTA INICIAL.

Equipo C

18. **Respecto a la memoria de la parte denunciante, en el cronograma indica la presentación de una demanda y en el caso indican la presentación de una denuncia. Entonces, ¿la memoria consiste en una denuncia o una demanda?**

Las memorias se redactan a manera de escrito de demanda/denuncia. De la misma manera, la contestación se redacta a manera de respuesta a la denuncia/demanda. En otras palabras, demanda o denuncia son sinónimos.

Equipo D

19. **¿Qué implica que Novara SAC sea reconocida por el gobierno?**

El Estado, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, les ha enviado una comunicación felicitándolos por fomentar el consumo de productos locales, así como por apoyar a las pequeñas y medianas empresas.

20. **¿Cuál es el perfil etario y socioeconómico del público objetivo de NOVARA ROYAL S.A. en comparación con NOVARA S.A.C.?**

Ver NOTA INICIAL.

21. **Sobre el alcance en la aplicación móvil desarrollada por NOVARA ROYAL, ¿funciona exclusivamente como market place o cuáles son los objetivos específicos para sus clientes y colaboradores?**

Ver respuesta a la pregunta 2.

22. **¿Cuándo se ha realizado el lanzamiento de la página móvil y cuántos clientes han llegado a esta?**

Ver NOTA INICIAL.

- 23. Sobre el alcance de la utilización de la marca Novara Plaza por parte de NOVARA ROYAL, ¿en cuántas actividades publicitarias se ha utilizado la marca NOVARA PLAZA desde que se tiene registrada la nueva marca PLAZA HYPERION?**

Ver NOTA INICIAL.

- 24. ¿Qué quiere decir que la aplicación permite elegir productos desde el teléfono?**

La aplicación puede ser descargada en un dispositivo móvil. Ver respuesta a la pregunta 2.

- 25. ¿En qué consisten los registros independientes efectuados por NOVARA S.A.C? ¿y qué registran concretamente?**

Ver antecedentes del caso. NOVARA S.A.C. tiene 3 registros en trámite: una solicitud de registro para distinguir servicios de la Clase 35; una solicitud de registro para distinguir servicios de la Clase 41 y; una solicitud de registro multiclase para distinguir productos de las Clases 3, 5, 9, 18, 25, 28, 30 y 32 de la Nomenclatura Oficial.

- 26. ¿El no uso de parte de Novara Royal de la marca "Novara Plaza" desde 2021 incumbe a las dos clases para la cual fue registrada, o solo una de ellas?**

Sí, se desprende de los antecedentes del caso.

- 27. ¿El dominio web de NOVARA S.A.C (www.novara.com.pe) está asociada a la solicitud de registro de la marca o fue adquirido con anterioridad y de ser así cuál es la fecha de adquisición del dominio? ¿Desde cuándo?**

Ver NOTA INICIAL.

- 28. NOVARA Plaza además de redes sociales y la aplicación, ¿cuenta con una página web propia?**

Sí, se desprende de los antecedentes del caso.

- 29. ¿Bajo qué medios concretamente NOVARA ROYAL ha llevado a cabo publicidad a nivel nacional de NOVARA Plaza?**

Ver NOTA INICIAL.

- 30. NOVARA S.A.C, en su aplicación, ¿solo acepta proveedores de productos locales y pequeñas y medianas empresas?**

Ver NOTA INICIAL.

- 31. NOVARA S.A.C, al comercializar los productos, ¿los almacena en bodegas propias u operan como una plataforma mediadora entre el consumidor y las empresas productoras?**

Ver NOTA INICIAL.

32. **¿La red de distribución de NOVARA S.A.C tiene estrategias de publicidad digital para promocionar la página que promuevan las marcas con las que trabajan?**

Ver NOTA INICIAL.

Equipo E

33. **¿Novara Plaza es una marca notoriamente conocida o es una marca famosa?**

Ver NOTA INICIAL.

34. **Se señala que NOVARA Plaza, es parte del grupo NOVARA ROYAL S.A., significa que es una marca de NOVARA ROYAL S.A., ¿o una empresa independiente afiliada mediante un contrato a NOVARA ROYAL S.A.?**

Sí, se desprende de los antecedentes del caso.

35. **¿Respecto de NOVARA Plaza se dice que su último trámite de renovación fue en enero del 2024, eso significa que la marca se encuentra renovada hasta 2034?**

Sí.

36. **Se señala que el 11 de enero del 2021, se modificó y procedió al registro de la marca Plaza HYPERION y logotipo, ello significa que la marca se registró en enero del 2021, ¿o 180 días hábiles después (lo que dura el trámite de registro)?**

Sí. El 11 de enero de 2021 fue la fecha en que obtuvo el registro. Ello se desprende de los antecedentes del caso.

37. **Especifique cuando respecto de NOVARA Plaza, se dice que se limitó su presencia en las instalaciones del centro comercial.**

Ver NOTA INICIAL.

38. **¿Cuándo se fundó NOVARA S.A.C?**

Ver NOTA INICIAL.

39. **El giro económico de NOVARA S.A.C, es ser una empresa de intermediación para la compra en diversos comercios, ¿mediante el e-commerce?**

Ver NOTA INICIAL.

40. **¿Al señalar que NOVARA S.A.C. ha proyectado incursionar en el mercado internacional, significa que ha tomado acciones concretas o es un proyecto hipotético a futuro?**

Ver NOTA INICIAL.

41. **Se señala que NOVARA S.A.C, el 2 de agosto de 2024 inicio los procedimientos de registro de la marca "NOVARA PLAZA", ¿ello significa la fecha de presentación de la solicitud de registro?**

Sí. A la fecha de la publicación del caso cuenta solo con solicitudes de registro.

- 42. ¿Cuál es la fecha de publicación en gaceta del Indecopi de la solicitud de registro por parte de NOVARA S.A.C de la marca NOVARA PLAZA?**

Ver NOTA INICIAL.

- 43. Al solicitar para registro NOVARA S.A.C, la marca NOVARA PLAZA, en un registro multiclase, significa que desarrollará dichos productos y servicios, ¿o solo se mantendrá en su rubro de clase 35?**

NOVARA S.A.C. desarrollará actividades comerciales en todas las Clases solicitadas a registro.

- 44. ¿Cuál es la fecha de inicio de la denuncia de NOVARA ROYAL S.A. por acción por infracción en contra de NOVARA S.A.C.?**

Cualquiera posterior a la fecha de recepción de la segunda carta notarial enviada por NOVARA ROYAL S.A. (29 de agosto de 2024).

- 45. ¿Cuál es la fecha de inicio de la denuncia de cancelación de registro por parte de NOVARA S.A.C. contra NOVARA ROYAL S.A., por la marca NOVARA PLAZA en clase 35 y 41?**

Cualquier fecha con posterioridad a la notificación de la denuncia por infracción de parte de NOVARA ROYAL S.A.

- 46. El caso indica que NOVARA S.A.C. ahora queriendo registrar NOVARA PLAZA señala que se dedica a la comercialización y a promover el consumo de productos locales, ¿a qué se refiere?, son productos nacionales en general o son productos de consumo instantáneo como yogurt.**

Ver NOTA INICIAL.

- 47. ¿Cuándo se dio cuenta o fecha exacta del uso del nombre registrado por el “infractor”?**

A partir de la publicación de las solicitudes de registro de NOVARA S.A.C. en la Gaceta Electrónica de Publicación del INDECOPI. Ver NOTA INICIAL.

Equipo F

- 48. Se menciona una nueva aplicación móvil de Novara Plaza, pero no se precisa la fecha de su lanzamiento. ¿Cuándo se espera su lanzamiento oficial?**

Ver NOTA INICIAL.

- 49. Respecto a los contratos de arrendamiento en el NOVARA Plaza, ¿la publicidad que realiza NOVARA ROYAL S.A. incluye explícitamente el uso de su marca "NOVARA PLAZA" o de la nueva marca "Plaza HYPERION" para promocionar a los inquilinos?**

Ver NOTA INICIAL.

- 50. ¿La carta notarial enviada por NOVARA ROYAL S.A. el 20 de agosto de 2024 fue previa a cualquier uso comercial visible de la marca “NOVARA PLAZA” por parte de NOVARA S.A.C.?**

No, la carta notarial fue enviada tras identificar, además de las solicitudes de registro, el uso de la denominación como dominio web de su página en internet.

- 51. ¿La demanda se refiere a un asunto de competencia desleal por confusión o explotación de la reputación ajena o está relacionada con una infracción de derechos marcarios?**

Ver NOTA INICIAL.

- 52. ¿NOVARA ROYAL S.A. ha hecho un uso activo y continuo de la marca “NOVARA PLAZA” desde su rebranding a “Plaza HYPERION” en 2021, o ha reducido su visibilidad?**

Ver NOTA INICIAL.

- 53. ¿NOVARA ROYAL SA ha registrado su marca "NOVARA PLAZA" en otras jurisdicciones fuera del Perú, o su protección está limitada al ámbito nacional?**

Ver NOTA INICIAL. A la fecha de la publicación del caso, sólo cuenta con registros en el Perú.

- 54. ¿NOVARA ROYAL SA ha registrado específicamente los colores azul, amarillo y naranja como parte de su marca o imagen comercial ("trade dress"), o simplemente ha hecho uso de ellos sin un registro formal?**

Sí, con reivindicación de colores.

- 55. ¿NOVARA ROYAL SA tiene registradas otras marcas que utilizan combinaciones de colores similares en otros sectores comerciales?**

No.

- 56. ¿Se ha presentado alguna solicitud de oposición formal ante la oficina de propiedad intelectual relacionada con el uso del nombre "NOVARA PLAZA" por parte de NOVARA SAC?**

A la fecha de publicación del caso, NOVARA ROYAL S.A. no tiene ninguna solicitud de registro en trámite para la denominación “NOVARA PLAZA”.

- 57. ¿Puede diseñarse, como equipo, pruebas gráficas para fortalecer nuestros argumentos legales?**

Si. Ver NOTA INICIAL.

- 58. ¿La marca NOVARA PLAZA sigue utilizándose con otros fines, o en otros productos o de manera comercial?**

Ver NOTA INICIAL.

Equipo G

En el párrafo 3:

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.

59. ¿Cuál es la persona jurídica que administra Novara Plaza?

Se entiende que es la Corporación NOVARA ROYAL S.A.

60. ¿Novara Royal S.A es un holding?

Si. La corporación se entiende como un *holding*, conglomerado de empresas, grupo de empresas, cadena de empresas o cualquier modalidad societaria que exprese que Novara Royal S.A. posee el control empresarial de grupo.

61. ¿Cuáles son las demás empresas que componen la corporación Novara Royal S.A.?

Ver NOTA INICIAL. Pueden mencionarlas en caso se considere relevante para el caso.

62. ¿En qué rubros se encuentran estas otras empresas?

Ver NOTA INICIAL. Pueden indicarlos en caso de considere relevante para el caso.

63. ¿Tienen signos distintivos registrados en INDECOPI?

Ver NOTA INICIAL. Pueden indicarlos en caso se considere relevante para el caso.

En el párrafo 4:

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.



64. ¿Cuántos años tienen específicamente en el mercado? (32,33,34,35, etc.)

Ver NOTA INICIAL. Pueden indicar los años en caso se considere relevante.

- 65. ¿Se podría especificar a qué sectores comerciales (rubros) corresponden cada parte de los mil millones de venta?**

Ver NOTA INICIAL. Pueden reseñar los rubros en caso se considere relevante.

- 66. ¿La calificación de calidad y entretenimiento se refiere al centro comercial o a los productos y servicios que se ofertan en dicho centro comercial?**

Calidad de servicios. Por entretenimiento se entiende que el Novara Plaza, así como la denominación asociada, es un espacio en el que sus visitantes (entiéndase consumidores reales o potenciales) adquieren una experiencia que va más allá que el ir de compras.

- 67. ¿Qué tipo de bien o servicio ofrece Novara Plaza al público en general (concurrente o no al centro comercial)?**

Ofrece, entre otros, patios de comida, restaurantes, cine, espacios de juegos para niños, eventos en vivo, ayuda para las personas con limitaciones físicas, estacionamiento para automóviles, bancos, y similares.

- 68. ¿Cuáles son los colores y código pantone del logo de Novara Royal S.A.?**

Se entiende que se hace referencia a la marca registrada por NOVARA ROYAL S.A., cuyos colores se han indicado en los antecedentes del caso. Pueden indicar el código del Pantone en caso se considere relevante.

En el párrafo 5:

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.

- 69. ¿Cuál es la ubicación del centro comercial? ¿Distrito o provincia?**

Asumir que se encuentra ubicado en la ciudad de Lima Metropolitana. Pueden hacer referencia al distrito en el que se encuentre ubicado el centro comercial en caso se considere relevante.

- 70. ¿Novara es un lugar, distrito, provincia?**

No.

- 71. ¿Existen otros centros comerciales en zonas aledañas? ¿Cuáles son sus marcas y colores? ¿Están registrados?**

Ver NOTA INICIAL. Pueden hacer mención a la existencia de centros comerciales en zonas aledañas en caso se considere relevante.

- 72. ¿La publicidad de Novara Plaza solo se realiza en el centro comercial? ¿Existe publicidad web? ¿La publicidad se realiza en otras calles del distrito o provincia del lugar? ¿Hay publicidad radial o de televisión? ¿Hay publicidad en redes sociales?**

Sí, tiene publicidad tanto dentro del centro comercial como en la web/redes sociales.

73. ¿Tienen cuentas en redes sociales? ¿Cuáles y en qué redes? ¿Qué tipo de signo distintivo utilizan?

Sí, tienen cuentas en Instagram y Facebook, y TikTok eventualmente. Se puede hacer referencia a la forma en la cual está siendo utilizada la marca en cada red social en caso se estime relevante.

74. ¿De qué sector económico es su público consumidor? ¿Cuál es el ticket promedio de consumo?

Ver NOTA INICIAL.

En el párrafo 6:

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.

75. ¿Es posible que nos puedan facilitar los documentos que dieron origen a la emisión del certificado N° T000000123?

Ver NOTA INICIAL.

76. ¿En la renovación se solicitó o se varió los servicios protegidos?

La renovación tiene los mismos alcances y limitaciones del registro inicial de la marca.

77. ¿Novara Plaza tuvo alguna otra marca registrada antes del 2004? ¿Cuál?

Ver NOTA INICIAL. Pueden incluirla en caso se considere relevante.

En el párrafo 7:

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.

- 78. ¿Si alguna empresa del grupo empresarial de Novara Royal S.A. arrendara algún local en Novara Plaza? ¿Qué rubro es?**

Ver NOTA INICIAL. Si lo consideran relevante, pueden hacer referencia a si existe o no un contrato de arrendamiento con alguna empresa vinculada con el grupo empresarial Novara Royal S.A., así como en qué rubro desarrolla su actividad.

- 79. ¿Cuáles son los servicios que ofrece Novara Royal S.A. a sus inquilinos?**

Además de lo señalado en el caso, por ejemplo, seguridad, guardianía, limpieza, música ambiental, aire acondicionado, mantenimiento de baños, servicios de agua y electricidad, asignación de depósitos de mercancía, control de los horarios para la recepción de la mercancía en los locales comerciales; así como el establecimiento de las reglas sobre la decoración, horarios de atención, publicidad fuera y dentro del centro comercial y cualquier otra actividad usual en los centros comerciales de administración centralizada.

- 80. ¿Los inquilinos de Novara Plaza pueden hacer uso de la marca de Novara Royal S.A.? ¿De ser así existe un manual de marca?**

Ver NOTA INICIAL. Pueden hacer referencia al manual de marca en caso se considere relevante.

En el Párrafo 8:

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.

- 81. ¿Es posible que nos puedan facilitar los documentos que dieron origen a la emisión del certificado N° T000230121?**

Ver NOTA INICIAL.

- 82. ¿Es posible acceder al acta de junta general de accionistas o acta de directorio que apruebe el cambio de marca de Novara Plaza a Plaza HYPERION?**

Ver NOTA INICIAL.

- 83. ¿Existió un estudio de mercado que avale el cambio de marca? De ser así facilitar.**

Ver NOTA INICIAL.

- 84. ¿HYPERION es un lugar? o ¿A qué hace referencia?**

No es un lugar.

- 85. ¿HYPERION es un nombre de fantasía?**

Sí.

En el párrafo 9:

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.

- 86. ¿La aplicación móvil será un enlace entre los vendedores y los compradores o Novara Royal S.A. venderán los productos directamente?**

Ver respuesta a la pregunta 2.

- 87. ¿La limitación de uso de Novara Plaza en el centro comercial es solamente para el lugar que utilizan los trabajadores?**

Ver NOTA INICIAL.

- 88. ¿Qué productos se venderán en la aplicación móvil?**

Ver respuesta a la pregunta 2. Ver NOTA INICIAL.

- 89. ¿Qué servicios se ofertarán en la aplicación móvil?**

Ver respuesta a la pregunta 2. Ver NOTA INICIAL.

- 90. ¿El logo de la aplicación móvil será igual al registrado en el certificado N° T000000123?**

Sí.

- 91. ¿Cuándo se lanzará la aplicación móvil?**

Ver NOTA INICIAL.

- 92. ¿Se tiene algún contrato por las activaciones publicitarias con el logo registrado en el certificado N° T000000123?**

Ver NOTA INICIAL.

En el párrafo 10:

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*.

93. **¿Cómo es la comercialización de productos por internet de Novara S.A.C.? ¿Es por la página web? ¿Es por una aplicación? ¿Es por redes sociales?**

La comercialización se lleva a cabo por la página web de NOVARA S.A.C.

94. **¿Novara S.A.C. emite comprobantes de pago por su comercio en internet?**

Ver NOTA INICIAL.

95. **¿Novara S.A.C. es parte de una economía colaborativa?**

Ver NOTA INICIAL.

96. **¿Cuál es la relación contractual que existe entre Novara S.A.C. y los proveedores de sus productos por internet?**

Ver NOTA INICIAL.

97. **¿Tiene locales físicos cerrados al público? ¿Cuántos y dónde? ¿Utilizan el logo que pretenden registrar en esos lugares?**

No tiene local físico. En cuanto a si utilizan el logo que pretenden registrar, remitirse a los antecedentes del caso.

98. **¿Utilizan algún tipo de packing para los productores enviados?**

Ver NOTA INICIAL.

99. **¿Tercerizan los envíos? De ser así ¿cuál es la relación contractual con esta empresa?**

Ver NOTA INICIAL.

100. **¿Cuáles son los reconocimientos que el estado le ha entregado a Novara S.A.C.? ¿Se ha utilizado el logo que pretende registrar en los certificados?**

Ver respuesta a la pregunta 19.

101. **¿En el contrato de e-commerce se ha utilizado el logo que se pretende registrar?**

Ver NOTA INICIAL.

En el párrafo 11:

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.

102. **¿En qué etapa de negociación se encuentran los acuerdos con las empresas de los países extranjeros?**

Ver NOTA INICIAL.

- 103. ¿Qué tipos de contratos se están negociando? ¿Es parte esencial la inclusión del logo que pretende registrar Novara S.A.C. en estos contratos?**

Ver NOTA INICIAL.

- 104. ¿La proyección de la incursión en el mercado internacional es sobre el mismo negocio que tienen actualmente?**

Sí, remitirse a los antecedentes del caso.

- 105. ¿Con qué tipo de empresas se están realizando las negociaciones? ¿Son como las actuales?**

Ver NOTA INICIAL.

- 106. ¿Novara S.A.C. ya ha registrado el logo que pretende registrar en alguno de los países que incursionará?**

No. Al momento de la publicación del caso, NOVARA S.A.C. aún se encuentra en proceso de trámite de su marca "NOVARA PLAZA y logotipo".

En el párrafo 12:

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:



- 107. ¿Cómo fue la recomendación del equipo legal de Novara S.A.C. para iniciar la solicitud de registro de marcas? ¿No hicieron una búsqueda previa sobre las clases en las que se pretendía iniciar la solicitud del registro marcario? ¿Tuvieron asesoramiento externo para ello? De ser así podría facilitar el informe o la recomendación.**

Ver NOTA INICIAL.

- 108. Si se podría facilitar los documentos que se dieron origen a los expedientes N° 464642-2024; N° 464652-2024, N° 464662-2024.**

Ver NOTA INICIAL.

- 109. ¿Los registros independientes y los multiclases solo eran de marcas denominativas?**

Remitirse a los antecedentes del caso. Las solicitudes de registro son para una marca mixta.

110. ¿Antes de la solicitud del registro de las marcas se utilizó el logo que se pretende registrar?

No, solo se utilizó de forma denominativa.

111. ¿Cuáles son los colores y código pantone del logo de Novara S.A.C.?

Los colores son naranja y azul, con fondo amarillo. Se puede señalar el código Pantone en caso lo consideren necesario.

En el párrafo 13:

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.

112. Se podría remitir las 2 cartas notariales Novara Royal S.A y la carta de respuesta de Novara S.A.C.

Ver NOTA INICIAL.

En el párrafo 14:

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.

113. Se puede facilitar o conocer el escrito de denuncia por infracción de derechos Marcarios.

Al equipo le corresponde elaborar el escrito de denuncia/demanda de acuerdo con la estrategia que se estime conveniente.

En el párrafo 15:

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.

114. Cuando se refiere a nueva web, ¿cuál es el dominio que se deben tener en cuenta?

Remitirse a los antecedentes del caso.

115. ¿Cuál es el nombre y foto de perfil que utiliza Novara Royal S.A. en sus redes sociales (Instagram y Facebook)?

Ver NOTA INICIAL.

116. A que se refiere con “su marca” de Novara S.A.C ¿Es un producto?

Se refiere a la marca solicitada por Novara S.A.C.: NOVARA PLAZA y logotipo.

117. Si se podría facilitar la lista de productos por los cuales recibió quejas Novara Royal S.A.

Ver NOTA INICIAL.

118. ¿A qué se refiere con “calidad” de los productos de las marcas aliadas a Novara Royal S.A.? Se refiere a ¿Durabilidad? ¿Confianza? ¿Reconocimiento de marcas?, etc.

Ver NOTA INICIAL.

En el párrafo 16:

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.

119. Si podría facilitarnos la solicitud de cancelación por falta de uso presentado por Novara S.A.C.

Ver NOTA INICIAL.

Equipo H

- 120. ¿Los registros de las marcas “Novara Plaza” de propiedad de Novara Royal S.A. se han inscrito reivindicando colores? En esta misma línea, ¿los registros iniciados en agosto de 2024 por parte de Novara SAC han reivindicado colores? ¿Cuáles serían en ambos casos?**

Sí, los registros de titularidad de NOVARA ROYAL S.A. se han inscrito con reivindicación de colores. De igual forma, los registros solicitados por NOVARA S.A.C. también lo han sido con reivindicación de colores. Remitirse a los antecedentes, en específico a los diseños que aparecen en el caso.

- 121. De ser posible, remitir el distingue detallado de productos/servicios tanto de las marcas de Novara Royal S.A., como de las solicitudes de Novara S.A.C.**

Ver NOTA INICIAL.

- 122. ¿Está la marca “Novara Plaza y Logotipo” siendo usada en otros países de la Comunidad Andina por parte de Novara Royal S.A.? De ser así, ¿de qué forma se está usando y desde cuándo?**

Ver NOTA INICIAL.

- 123. ¿Cuál es el estado de las solicitudes de registro presentadas por Novara SAC?, ¿se encuentran dentro del plazo de oposición? ¿Se debe alegar en el memorial las razones para que dicha solicitud sea denegada?**

Al momento de la publicación del caso, las solicitudes de registro presentadas por Novara S.A.C. aún se encuentran en trámite, con el plazo de oposición concluido. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, ello corresponderá a la estrategia legal de cada equipo.

- 124. ¿Existe alguna pretensión que se deba abordar sobre la denominación social de las empresas? Es decir, ¿Novara Royal S.A. debe incluir en sus alegaciones algún pedido sobre la validez y existencia de la denominación social Novara SAC?**

Ver NOTA INICIAL.

- 125. ¿Existen dentro de los registros de la oficina de marcas de Perú la marca “NOVARA”? ¿En el mercado peruano “NOVARA” tiene alguna acepción particular? ¿Es NOVARA un nombre que comparten diversas empresas constituidas en Perú?**

Ver NOTA INICIAL.

- 126. ¿En qué fecha se llevó a cabo el lanzamiento de la aplicación móvil por parte de Novara Royal utilizando la marca de “Novara Plaza y logotipo”?**

Ver NOTA INICIAL.

- 127. ¿Se debe representar solamente a las partes referidas en el caso (Novara Royal y Novara S.A.C.) o existe posibilidad de hacer una representación a los consumidores afectados?**

Solamente a las partes referidas en el caso.

Equipo I

- 128. ¿Los productos de ambas empresas (NOVORA ROYAL S.A. y NOVORA S.A.C.) son iguales? ¿Qué tipo de productos ofrece Novara S.A.C.?**

Ver NOTA INICIAL.

- 129. ¿Existe alguna evidencia adicional de confusión más allá de los mensajes en redes sociales como encuestas de mercado o estudios de percepción del consumidor? En todo caso, ¿podrían considerarse estudios o análisis basados en el consumidor peruano?**

Ver NOTA INICIAL.

- 130. ¿La confusión entre la web de NOVARA ROYAL S.A. y la de NOVARA S.A.C. está afectando las ventas, las interacciones con los usuarios o el uso de la nueva aplicación móvil de NOVARA ROYAL S.A.?**

Ver NOTA INICIAL.

- 131. ¿En qué medida el cambio de nombre y marca a "Plaza HYPERION" ha impactado en la percepción pública de la marca "NOVARA PLAZA"? (Pruebas en concreto)**

Ver NOTA INICIAL.

Equipo J

- 132. Solicitamos saber si a nivel procedimental se aplican las reglas del INDECOPI, o si es solamente sustantivos.**

Se aplican las reglas/normas de procedimiento del INDECOPI. En todo caso lo que importa en las memorias como demandado/denunciante y en sus contestaciones, es la lógica jurídica, buena estructura y adecuada fundamentación.

- 133. Solicitar aclaración del significado de NOVARA, ¿La empresa NOVARA ROYAL S.A. tiene alguna historia del significado por el cual puso el nombre NOVARA? Asimismo para con la otra parte NOVARA S.A.C., ¿podría aclarar el sentido la razón del por qué el nombre NOVARA?**

Ver NOTA INICIAL.

- 134. Se considera como medio probatorio los mensajes de los usuarios advirtiendo que se confundieron que era de la empresa NOVARA ROYAL S.A. cuando en realidad era de la empresa NOVARA S.A.C en su página de e-commerce? Y también los mensajes de que se confundieron y asociaron con la marca de NOVARA ROYAL S.A.**

Ver NOTA INICIAL.

- 135. ¿En qué año se constituye la empresa NOVARA S.A.C.?, ¿En qué año empiezan operaciones?**

Remitirse a los antecedentes del caso.

Equipo K

136. Se indica que NOVARA ROYAL S.A. continuó usando la marca NOVARA PLAZA y su logotipo (certificado T000000123) en las clases 35 y 41, “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”.

Primero, se menciona que esta marca se utilizará únicamente para publicidad dirigida al personal. Sin embargo, luego se señala que dicha publicidad estará limitada al centro comercial, lo que sugiere que podría ser visible para cualquier persona presente en esas instalaciones. ¿Deberíamos entender entonces que, al ser visible dentro del centro comercial, la marca podría ser vista por personas ajenas al personal? Si ese es el caso, ¿no implicaría un uso más amplio del previsto inicialmente?

En efecto, la marca se utilizaría principalmente para publicidad dirigida al personal, lo que no impide que sea vista por terceros ajenos que transitan por el local del centro comercial.

137. Se señala que NOVARA S.A.C. inició procedimientos de registro el 2 de agosto de 2024 para dos registros independientes y uno multiclase. Además, se indica que para “mayor protección y fácil reconocimiento del público” se decidió agregar un elemento figurativo.

¿Este elemento figurativo está contemplado en los tres registros mencionados (los dos independientes y el multiclase), o solo en uno de ellos?

Sí, el elemento figurativo está contemplado en los tres registros mencionados.

138. NOVARA ROYAL S.A. ha interpuesto una acción por infracción contra NOVARA S.A.C., alegando uso no autorizado de la marca y riesgo de confusión.

Asimismo, ha solicitado una medida cautelar que ordene el cese del uso de la marca NOVARA PLAZA por parte de NOVARA S.A.C., así como la suspensión temporal del dominio www.novara.com.pe. Luego, NOVARA S.A.C. respondió interponiendo acciones de cancelación por falta de uso contra NOVARA ROYAL S.A.

¿Esas acciones son las únicas que las partes pueden interponer en este caso? Es decir, ¿solo podemos circunscribirnos en estas?

Sí.

139. En relación con la acción de cancelación por falta de uso presentada por NOVARA S.A.C., se menciona que una búsqueda en internet revelaría que la marca no se está utilizando actualmente. ¿Cómo se podría sustentar esta falta de uso? ¿Sería necesario adjuntar un anexo adicional elaborado por nosotras con los resultados de la “búsqueda”?

Ver NOTA INICIAL.

140. Respecto al contenido del sitio web, ¿asumimos lo que se podría ver en este sitio web como prueba suficiente para sustentar el pedido, o es necesario algún procedimiento adicional?

Ver NOTA INICIAL.

- 141. En cuanto a las ventas mencionadas, si no disponemos de boletas o facturas, ¿cómo podríamos demostrar que estas han tenido lugar?**

Ver NOTA INICIAL.

- 142. Por último, ¿en qué momento sabríamos si asumimos el rol de parte denunciante o denunciada dentro del proceso?**

El primer escrito lo elaborarán cumpliendo el papel de denunciante/demandante. En el segundo, actuarán como denunciado/demandado.

- 143. Sobre el uso de la marca “NOVARA PLAZA y logotipo” como parte del lanzamiento de una nueva aplicación móvil:**

Se menciona que “(...) el 11 de enero de 2021 NOVARA ROYAL S.A. 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 (...). Asimismo, se indica a pesar de ello, siguen haciendo uso de su marca original “NOVARA PLAZA y logotipo”, la cual aún se encuentra vigente, como parte del lanzamiento de una aplicación móvil.

¿Podrían especificar desde qué año exactamente se viene haciendo uso de la marca “NOVARA PLAZA y logotipo” para distinguir dicha aplicación móvil; además, indicar si este uso fue continuo o no.

A partir de la fecha inicial de registro de la marca, la empresa titular, NOVARA ROYAL S.A., tiene la facultad de usar la marca “NOVARA PLAZA y logotipo” por cualquier medio que considere adecuado. Ello en tanto distinga los servicios por los que obtuvo el registro.