



**FACULTAD DE DERECHO**

**INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE  
ADMINISTRATIVO N° 741159-2018**



**PRESENTADO POR  
ROSA FIORELLA GUERRERO POLO**

**TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL  
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA**

**LIMA – PERÚ  
2022**

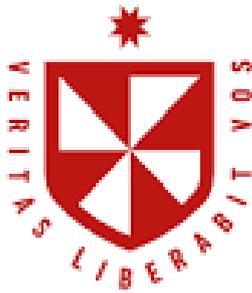


**CC BY-NC-ND**

**Reconocimiento – No comercial – Sin obra derivada**

El autor sólo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



**USMP**  
UNIVERSIDAD DE  
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad  
de Derecho

## **Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título de Abogada**

**Informe Jurídico sobre Expediente N° 741159-2018**

**Materia** : **SIGNOS DISTINTIVOS**

**Entidad** : **INDECOPI**

**Bachiller** : **Rosa Fiorella Guerrero Polo**

**Código** : **2014112276**

**LIMA – PERÚ**

**2022**

El presente Informe Jurídico analiza un procedimiento administrativo de registro marcario tramitado ante el INDECOPI, en el cual, la empresa ADIDAS AG (en adelante, "ADIDAS") formuló oposición contra el registro de la marca "REGOS SPORTSWEAR y logotipo" para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional (en adelante, "C.I."), solicitada por la persona natural de iniciales L.J.A.C., toda vez que la empresa opositora es titular de la marca figurativa conformada por tres rayas paralelas de forma vertical, inscrita con Certificado Nro. P00023970, que identifica productos de la clase 25 de la C.I.

En su escrito de oposición, la empresa ADIDAS señala que el elemento figurativo del signo solicitado sería casi idéntico a su marca registrada, induciendo a confusión a los consumidores. Asimismo, la empresa ADIDAS mencionó que el solicitante LJAC habría incurrido en mala fe, al pretender aprovecharse del prestigio y reputación de sus marcas registradas.

El solicitante absolvió la oposición formulada por ADIDAS, argumentando que existen diferencias gráficas entre los signos en conflicto, ya que, a partir del examen en conjunto de cada uno de ellos, es imposible inducir a confusión en el consumidor, más aún si se tiene en consideración que el signo solicitado cuenta con el término principal "REGOS". Adicionalmente, el solicitante mencionó que es titular de otras marcas registradas que incluyen la figura de dos líneas paralelas en su conformación. El solicitante negó haber incurrido en mala fe.

Mediante Resolución Nro. 4064-2018/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI (en adelante, "la Comisión") declaró fundada la oposición formulada por ADIDAS; y, en consecuencia, denegó el registro de la marca solicitada por LJAC. Al respecto, la Comisión determinó que los signos en conflicto resultan semejantes, debido a que presentan un similar elemento figurativo, sin perjuicio de que el signo solicitado presente la denominación "REGOS". Finalmente, la Comisión determinó que no tuvo convicción de que el solicitante LJAC haya incurrido en mala fe en su solicitud.

El solicitante formuló recurso de apelación contra la Resolución Nro. 4064-2018/CSD-INDECOPI, lo cual fue oportunamente absuelto por ADIDAS. En ese sentido, mediante Resolución Nro. 0131-2019/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, confirmó la resolución de Primera Instancia al considerar que los signos bajo análisis comparten el diseño de tres franjas ubicadas verticalmente, lo cual genera una impresión visual de conjunto similar.

Cabe señalar que la Sala consideró que existen razones atendibles para que la Dirección de Signos Distintivos inicie de oficio la acción de nulidad de la marca registrada "REGOS SPORTSWEAR y logotipo", inscrita con Certificado Nro. 260528 para distinguir producto de la clase 25 de la C.I., del Sr. LJAC.

NOMBRE DEL TRABAJO

**GUERRERO POLO.docx**

RECUENTO DE PALABRAS

**10740 Words**

RECUENTO DE CARACTERES

**55745 Characters**

RECUENTO DE PÁGINAS

**30 Pages**

TAMAÑO DEL ARCHIVO

**1015.9KB**

FECHA DE ENTREGA

**Nov 11, 2022 7:31 AM GMT-5**

FECHA DEL INFORME

**Nov 11, 2022 7:37 AM GMT-5****● 30% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base

- 29% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 21% Base de datos de trabajos entregados
- 6% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

**● Excluir del Reporte de Similitud**

- Material bibliográfico
- Material citado
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)



Augusto Renzo Espinoza Bonifaz  
Asistente del Instituto de Investigación  
Facultad de Derecho USMP

# ÍNDICE

<b>I. RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO .....</b>	<b>4</b>
1.1. Antecedentes .....	4
1.2. Oposición formulada por ADIDAS .....	4
1.3. Contestación del solicitante LJAC a la oposición formulada .....	6
1.4. Decisión de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI .....	6
1.5. Recurso de apelación formulado por el solicitante LJAC.....	8
1.6. Absolución del recurso de apelación por parte de ADIDAS .....	9
1.7. Decisión de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI .....	9
<b>II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE .....</b>	<b>10</b>
2.1. Identificación de los principales problemas jurídicos.....	10
2.2. Análisis de los principales problemas jurídicos.....	10
2.2.1. Prohibición de registro de un signo similar a una marca previamente registrada.....	10
2.2.2. Solicitudes de registro mediando mala fe o con intención de perpetrar actos de competencia desleal .....	14
2.2.3. Competencia del INDECOPI para iniciar de oficio una acción de nulidad de un registro marcario.....	16
<b>III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS .....</b>	<b>18</b>
3.1. Sobre el análisis de registrabilidad de signos distintivos que incluyen un elemento figurativo en su conformación .....	18
3.2. Sobre los signos solicitados de mala fe o con intención de perpetrar actos de competencia desleal .....	19
3.3. Facultad de la Dirección de Signos Distintivos para iniciar acciones de nulidad de oficio .....	20
<b>IV. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS .....</b>	<b>20</b>
4.1. Sobre la decisión de la Comisión de Signos Distintivos.....	20
4.2. Sobre la decisión de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.....	26
<b>V. CONCLUSIONES .....</b>	<b>28</b>
<b>VI. BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>30</b>
<b>VII. ANEXOS.....</b>	<b>30</b>

# I. RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO

## 1.1. Antecedentes

Con fecha 08 de marzo de 2019, el Sr. LJAC, solicitó el registro de la marca mixta



para identificar productos de la clase 25 de la C.I., tales como “Calzado, prendas de vestir y artículos de sombrerería”.

La mencionada solicitud de registro de marca fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial del INDECOPI en fecha 16 de marzo de 2019, en la medida en que la solicitud de registro reunió los requisitos formales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 145 de la Decisión 486.

## 1.2. Oposición formulada por ADIDAS

En conformidad con lo previsto en el artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación de la marca solicitada, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

Al respecto, dentro del plazo legal previsto, en fecha 30 de abril de 2018, ADIDAS

formuló oposición contra la solicitud de registro del signo  solicitado por el Sr. LJAC, para distinguir productos de la clase 25 de la C.I.

Los argumentos de ADIDAS para formular la oposición fueron los siguientes:

- Es titular de la siguiente marca registrada en Perú, la cual fue base de la oposición:

Marca	Certificado	Clase	Productos
	P00023970	25	Prendas de vestir, calzado, sombrerería

- El signo solicitado  no puede acceder a registro en la clase 25 de la C.I., debido a la preexistencia de la marca  registrada en clase 25, a favor de ADIDAS, con la cual causa riesgo de confusión en el mercado.
- En efecto, la confundibilidad de los signos en conflicto radica en que la

atención del consumidor al apreciar el signo solicitado , se centrará en

el elemento figurativo resaltante; es decir, , el cual resulta casi idéntico y confundible con la marca registrada , ya que presentan tres rayas paralelas de las mismas medidas de largo y ancho.

- El signo  pretende distinguir los mismos productos que están protegidos por la marca registrada  de ADIDAS en la clase 25 de la C.I.
- La marca  o figura de las tres rayas paralelas se encuentra presente en todas las marcas de ADIDAS, es decir, es un signo arbitrario que ha logrado posicionamiento y reconocimiento entre los productos que distingue con dicha marca y una conexión entre ellas y su origen empresarial.
- La marca registrada  es parte de una familia de marcas reconocida internacionalmente en la clase 25 de la C.I. sobre las icónicas tres rayas, que es el elemento resaltante de las marcas registradas de ADIDAS.
- El solicitante, el Sr. LJAC, ha incurrido en mala fe al momento de solicitar el registro de la marca , ya que es clara su intención de apropiarse indebidamente de las marcas de ADIDAS y aprovecharse de su reputación.
- No es la primera vez que el Sr. LJAC intenta registrar marca que se aproxima a alguna otra marca conocida de zapatillas o prendas deportivas, por lo que es difícil de creer que actúa de buena fe, conforme al siguiente detalle:

Signo solicitado	Expediente	Marca registrada	Certificado
	716161-2017		93223
	711371-2017		100907
			85862
	710335-2017		100907
			85862
	701257-2017		7823
			77170
			34330

En calidad de anexo, ADIDAS adjuntó, entre otros, el documento denominado “*Estudio de vinculación de adidas con el diseño de tres rayas aplicado en sus prendas deportivas*”, realizado por la empresa Mercadeo & Opinión S.A.

Dicho documento fue presentado por ADIDAS, con la intención de demostrar el impacto que sus prendas deportivas identificadas con las tres rayas paralelas

tienen en el mercado, y que de otorgarse el registro del signo , los consumidores erróneamente asociarán dicho signo como un signo perteneciente a la familia de marcas de ADIDAS.

### **1.3. Contestación del solicitante LJAC a la oposición formulada**

Mediante proveído de fecha 2 de mayo de 2018, la Comisión corrió traslado de la oposición formulada por ADIDAS al Sr. LJAC, la cual cumplió con absolver dentro del plazo legal previsto, presentando su escrito en fecha 19 de junio de 2018.

Los argumentos expuestos por el Sr. LJAC en su escrito de absolución de oposición fueron los siguientes:

- La solicitud de registro del signo  es un signo derivado de su marca registrada “NEW REGOS”, inscrita con Certificado Nro. 169250, para identificar productos de la clase 25 de la C.I.; por lo que el núcleo central del

signo  es el término “REGOS”.

- Los signos en conflicto no son confundibles, pues el signo solicitado  está conformado por el término principal “REGOS” seguido por la denominación “sportswear”; asimismo, se encuentra constituido por dos líneas paralelas de color rosa oscuro con un delgado contorno negro que delimita el inicio y el final de cada una de ellas, y dos líneas delgadas paralelas sin ningún límite establecido para su inicio o final.
- La Comisión debe tener en cuenta que, con respecto a las líneas paralelas,

el Sr. LJAC ya cuenta con la marca registrada , inscrita con Certificado Nro. 260528; y, la marca registrada , inscrita con Certificado Nro. 261511, ambas para identificar productos de la clase 25 de la C.I.

- ADIDAS hace mención de una supuesta mala fe sin aportar prueba alguna que logre acreditar que ello ha sido así; bajo ninguna circunstancia, la mala fe se acredita mencionando que el solicitante tendría conocimiento previo de la existencia de una marca registrada.
- Las marcas solicitadas ,  y  aún se encuentran en trámite por lo cual resulta fuera de lugar que ADIDAS las haya mencionado, si se refieren a solicitudes que aún no han concluido.

### **1.4. Decisión de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI**

Mediante Resolución Nro. 4064-2018/CSD-INDECOPI de fecha 03 de agosto de 2018, la Comisión declaró FUNDADA la oposición formulada por ADIDAS; y en consecuencia DENEGÓ el registro del signo solicitado por el Sr. LJAC.

A efectos de emitir su decisión, la Comisión planteó las siguientes cuestiones en discusión: (i) si ADIDAS es titular de una familia de marcas; (ii) si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada a favor de ADIDAS; y, (iii) si la solicitud del Sr. LJAC se ha efectuado mediando mala fe y si corresponde la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

**(i) Si ADIDAS es titular de una familia de marcas:**

La Comisión determinó que las marcas mencionadas por ADIDAS para acreditar una familia de marcas no han sido suficientes para demostrar una pluralidad de marcas a favor de la opositora, dado que las marcas alegadas presentan diferentes características y no tendrían un elemento distintivo en común.

En ese sentido, la Comisión determinó que no se cumple con el elemento objetivo para que se configure una familia de marcas a favor de ADIDAS, por lo que no es posible reconocer una familia de marcas a favor de ADIDAS en la clase 25 de la C.I.

**(ii) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada a favor de ADIDAS.**

De acuerdo con los argumentos expuestos por la Comisión, para el análisis del riesgo de confusión se debe tener en cuenta la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que por lo general la confusión entre dos signos es mayor cuando mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

En relación con la conexión competitiva de los signos en conflicto, la Comisión determinó que distinguen los mismos productos, pues el signo

solicitado  pretende distinguir “calzado, prendas de vestir y artículos de sombrerería” de la clase 25 de la C.I.; mientras que la marca registrada  distingue “prendas de vestir, calzado, sombrerería” de la clase 25 de la C.I.

Respecto al examen comparativo de los signos en conflicto, la Comisión determinó que los signos resultan semejantes, debido a que presentan en su conformación un similar elemento figurativo, el cual consiste en tres franjas rectangulares de similares proporciones, dispuestas de forma vertical.

Siendo ello así, al haber determinado que los signos distinguen los mismos productos y presentan semejanzas figurativas, la Comisión determinó que el

otorgamiento del signo solicitado  es susceptible de causar riesgo de confusión en el consumidor.

**(iii) Si la solicitud del Sr. LJAC se ha efectuado mediando mala fe y si corresponde la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.**

Sobre el particular, la Comisión determinó que no se ha evidenciado que haya existido una intención por parte del Sr. LJAC de obtener un beneficio en detrimento de ADIDAS; pues bien, el solo hecho de solicitar el registro de un signo similar a una marca registrada no constituye un acto de mala fe o competencia desleal.

Realizado el análisis de registrabilidad del signo solicitado, la Comisión determinó que incurre en la prohibición de registro previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486<sup>1</sup>, por lo que no corresponde acceder a su registro.

### **1.5. Recurso de apelación formulado por el solicitante LJAC**

Al no haber estado conforme con la decisión de la Comisión, en fecha 05 de septiembre de 2018, el Sr. LJAC presentó recurso de apelación contra la Resolución Nro. 4064-2018/CSD-INDECOPI, manifestando que únicamente se encuentra conforme con el extremo de la Resolución referido a la supuesta mala fe alegada por ADIDAS, por lo que no es objeto del recurso de apelación.

Los principales argumentos de la apelación presentada por el Sr. LJAC, son los siguientes:

- La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI (en adelante,

“la Sala”) debe tener en cuenta que el signo solicitado  se trata de un signo derivado de sus marcas previamente registradas que también derivan de la marca denominativa registrada “NEW REGOS”.

- De un análisis en conjunto de los signos en conflicto, la Sala podrá evidenciar que los signos en conflicto son diferentes, precisamente porque el signo solicitado presenta en su composición el elemento denominativo “REGOS”, que establece una gran diferencia en relación a la marca de ADIDAS que está conformada únicamente por elementos denominativos.
- Asimismo, del examen comparativo se tiene que los signos en conflicto no

presentan la misma figura, pues la marca registrada  está conformada sólo por un elemento figurativo, siendo las tres rayas paralelas de color blanco con un contorno negro que delimita el inicio y final de cada una de ellas; por su

parte, el signo solicitado , además de estar conformado por la

---

<sup>1</sup> **Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial**

**“Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...).”

denominación “REGOS” y “sportswear”, se encuentra constituido por cuatro líneas paralelas de distinto color y grosor.

- Debe tenerse en consideración que el Sr. LJAC ya es titular de la marca



registrada , inscrita con Certificado Nro. 260528; y, la marca registrada



, inscrita con Certificado Nro. 261511, ambas para identificar productos de la clase 25 de la C.I., las cuales no fueron objeto de oposición ni por ADIDAS ni por otro tercero.

- La Sala debe tener en cuenta que la figura de “líneas paralelas” o “rayas paralelas” son usuales en la clase 25 de la C.I., conforme a distintas marcas previamente registradas.

### **1.6. Absolución del recurso de apelación por parte de ADIDAS**

Mediante proveído de fecha 2 de octubre de 2018, notificado a ADIDAS el 17 de octubre de 2018, la Sala corrió traslado de la apelación formulada por el Sr. LJAC a ADIDAS; en ese sentido, dentro del plazo legal previsto, el 24 de octubre de 2018, ADIDAS absolvió el traslado del mencionado recurso.

En su escrito de contestación de apelación, ADIDAS mencionó los siguientes argumentos:



- El signo solicitado no es una marca derivada de las marcas previamente registradas por el Sr. LJAC, pues de la revisión de dichas marcas, se aprecia que el elemento común es única y exclusivamente la denominación “REGOS”.
- La Comisión sí realizó un correcto examen comparativo entre los signos en conflicto, pues ambos signos representan tres rayas paralelas, de las mismas medidas de ancho y largo; asimismo, si bien el signo solicitado incluye la denominación “REGOS” e incluye el color rojo en las líneas, dichas variaciones no son lo suficientemente relevantes para ser un elemento diferenciador.
- Las marcas citadas por el Sr. LJAC para referir a que las rayas paralelas serían de uso común, no se tratan de TRES RAYAS, paralelas, por el contrario, incluyen elementos gráficos adicionales y variaciones en el número de rayas que posee, lo que permite su diferenciación y la coexistencia pacífica con las marcas de ADIDAS.

### **1.7. Decisión de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI**

Mediante Resolución Nro. 0131-2019/TPI-INDECOPI, de fecha 21 de enero de 2019, la Sala decidió declarar infundado el recurso de apelación presentado por el Sr. LJAC; y, en consecuencia, confirmar la Resolución Nro. 4064-2018/CSD-

INDECOPI, que denegó el registro del signo solicitado , para identificar productos de la clase 25 de la C.I.

Pues bien, la Sala determinó que los signos en conflicto coinciden en referirse a prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería de la clase 25 de la C.I. Asimismo, del análisis comparativo efectuado, concluyó que los signos en conflicto comparten el diseño de tres franjas ubicadas verticalmente, lo que genera un impacto en conjunto similar.

En ese sentido, la Sala determinó que es posible la coexistencia pacífica en el mercado de los signos en conflicto sin inducir a error al consumidor; y, en

consecuencia, señaló que el signo solicitado  se encuentra incurso en la prohibición prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por lo que no corresponde otorgar su registro.

## **II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE**

### **2.1. Identificación de los principales problemas jurídicos**

En el caso bajo análisis en el presente Informe Jurídico, se identifican los siguientes principales problemas jurídicos:

- i) Análisis de registrabilidad de signos distintivos que incluyen un elemento figurativo en su conformación, a efectos de determinar si, en efecto, el signo

solicitado  se encontraba incurso en la prohibición relativa prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

- ii) Análisis de signos solicitados con mala fe por parte del solicitante o con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, a efectos de determinar si en el presente caso correspondía denegar el signo solicitado por el supuesto previsto en el artículo 137 de la Decisión 486.
- iii) Facultad de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI para iniciar de oficio la acción de nulidad de un registro marcario.

### **2.2. Análisis de los principales problemas jurídicos**

#### **2.2.1. Prohibición de registro de un signo similar a una marca previamente registrada**

La Decisión 486 ha establecido límites al otorgamiento de una marca, estos límites se encuentran constituidos por: (i) prohibiciones absolutas; y, (ii) prohibiciones relativas de registro, éstas últimas tipificadas en el artículo 136.

Al respecto, el artículo 136 de la Decisión 486, prevé la prohibición de registro de aquellos signos que se asemejen, a una marca anteriormente registrada por un tercero, para los mismos productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, conforme citamos a continuación:

**Artículo 136.-** *No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

*a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...).*

De acuerdo con el citado artículo, la finalidad de esta prohibición de registro es precisamente proteger, por un lado, a aquellos titulares de marcas registradas de acciones de terceros que representen una afectación directa a sus derechos de propiedad industrial; y, por otro lado, garantiza el correcto desenvolvimiento del mercado mediante la prohibición de inducir a error al consumidor.

Al respecto, Maraví (2014), señala que la prohibición prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, busca efectivamente evitar el riesgo de confusión entre los signos en conflicto, la cual puede ser directa, indirecta, o riesgo de asociación, para lo cual realiza la siguiente explicación:

*“En el riesgo de confusión directa, la confusión ocurre porque los propios signos guardan mucha semejanza o identidad y los productos son idénticos o prácticamente idénticos. Se considera que, en la confusión directa, un consumidor equivoca el origen empresarial del producto o servicio porque yerra en la elección de uno por otro; por ejemplo, en bebidas gaseosas amarillas, Inca Kola vs. Inka Cola.*

*En el riesgo de confusión indirecta, el consumidor no toma un producto por otro pues los productos y/o los signos guardan diferencias; sin embargo, el parecido entre ambos signos le hace creer al público que los bienes o servicios provienen de la misma empresa; por ejemplo, Red Bull vs. Blue Bull para bebidas energizantes.*

*En el riesgo de asociación, los consumidores pueden diferenciar los bienes, servicios o establecimientos de una empresa frente a los de otra; así como el origen empresarial distinto, sin embargo, como consecuencia de la similitud entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de ambos, consideran que entre estas empresas existe vinculación económica u organizativa, cuando en realidad dicha vinculación no existe”.* (Maraví, 2014, p. 63)<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Maraví Contreras, A. (2014). Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. *Foro Jurídico*, (13), pp. 58-68.

Ahora bien, para analizar la existencia del riesgo de confusión en el mercado a partir de la semejanza de dos signos distintivos, el artículo 45 del Decreto Legislativo Nro. 1075 que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486<sup>3</sup>, establece los criterios para realizar el análisis de registrabilidad, los cuales se desarrollan a continuación:

**a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias:**

El presente criterio tiene como finalidad que la Oficina de Marcas competente evalúe el riesgo de confusión que podrían causar los signos en conflicto, teniendo en cuenta los elementos que los conforman y el impacto en conjunto similar que podrían causar.

Asimismo, de acuerdo con lo mencionado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 106-IP-2021, dicha comparación debe ser de forma sucesiva y no simultánea, es decir, que corresponde analizar un signo y luego el otro, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

**b) El grado de percepción del consumidor medio:** De acuerdo con la jurisprudencia<sup>4</sup>, el consumidor medio es aquel normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable, en relación con la categoría de bienes o productos.

Esto quiere decir que, dependiendo de los productos o servicios que pretenden distinguir los signos, el consumidor prestará determinada atención a los signos. En efecto, si el producto es de consumo masivo, el grado de percepción del consumidor medio es bajo o no presta detenida atención; mientras que, si el producto es poco masivo o de baja demanda, el consumidor tendrá un grado de atención alto, ya que prestará más atención a las características particulares de cada bien puesto en el mercado a fin de elegir la marca o empresa que más le convenga a sus intereses.

**c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente:** El presente criterio está referido a la conexión competitiva que tienen los signos en conflicto en función a los productos o servicios que pretenden identificar en el mercado.

---

<sup>3</sup> Decreto Legislativo Nro. 1075 que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486

**“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.”*

<sup>4</sup> Interpretación Prejudicial de fecha 21 de febrero de 2022, recaída en el Proceso 106-IP-2021.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 423-IP-2015), ha establecido, los siguientes criterios para definir la conexión competitiva entre productos:

- La inclusión de los productos en una misma clase de la nomenclatura oficial.
- Si los productos en cuestión cuentan con los mismos canales de comercialización.
- Similares medios de publicidad o difusión, lo cual guarda relación con los canales de comercialización o distribución.
- Relación o vinculación de productos.
- Uso conjunto o complementario de productos, para lo cual debe evaluarse además la finalidad de los mismos.
- Mismo género de los productos; es decir, pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión.
- Público consumidor al que están dirigidos.

Es preciso mencionar que no basta con que se traten de productos incluidos en la misma clase de la nomenclatura oficial, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

**d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado:** Los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado, pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan.

Respecto al uso, publicidad y reputación en el mercado, de acuerdo con el autor Maraví (2014, p. 65)<sup>5</sup>, cuando el uso, publicidad y reputación son intensos, pueden hacer más fuerte al signo y, de hecho, por eso existe la figura del *secondary meaning*, así como la figura de la marca notoria, que tiene una protección reforzada o especial; sin embargo, en el Perú, incluir estos factores para determinar la confundibilidad entre marcas normales no parece muy apropiado, debido a que normalmente, el signo no se está usando en el mercado antes de registrarlo.

**e) Si el signo es parte de una familia de marcas:** De acuerdo con la jurisprudencia<sup>6</sup>, una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos de un mismo titular, que tienen un rasgo distintivo común, de modo tal que el consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

---

<sup>5</sup> Maraví Contreras, A. (2014). Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. *Foro Jurídico*, (13), pp. 58-68.

<sup>6</sup> Interpretación Prejudicial de fecha 07 de octubre de 2020, recaída en el Proceso 84-IP-2019.

Ahora bien, tratándose de signos mixtos, como lo es el signo solicitado en el expediente objeto del presente análisis, además de los criterios anteriormente desarrollados, la norma ha establecido los siguientes criterios, contenidos en el artículo 48 del Decreto Legislativo Nro. 1075:

**Artículo 48.- 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 la 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.*

Entonces, del citado artículo se desprende que, para realizar la comparación de signos mixtos, debe analizarse, entre otros, si el elemento relevante del signo será el elemento denominativo o el elemento gráfico.

Así, para identificar el riesgo de confusión entre signos en conflicto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 254-IP-2015 ha señalado lo siguiente:

*En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos (Fundamento 48).*

Siendo ello así, para realizar el análisis de registrabilidad de un signo mixto, la oficina competente deberá identificar si el elemento denominativo o el elemento gráfico es el que prevalece y que será recordado en la mente del consumidor, para luego proceder a su cotejo con el signo que corresponda a fin de determinar el riesgo de confusión.

**2.2.2. Solicitudes de registro mediando mala fe o con intención de perpetrar actos de competencia desleal**

En el presente apartado, corresponde analizar (i) la mala fe; así como, (ii) la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal mediante una solicitud de registro, a efectos de evaluar si corresponde la denegatoria del signo solicitado.

**(i) Sobre la mala fe**

A nivel normativo existe un vacío en la Decisión 486 en lo que respecta a la mala fe, pues ésta no detalla las circunstancias que deben concurrir para que se entienda que una conducta ha sido perpetrada de mala fe.

En efecto, el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 87-IP-2008, ha señalado lo siguiente:

*“Sobre lo que debe entenderse por mala fe, la Decisión 486 no describe cuáles son los casos en los que considera la existencia de mala fe, (...). Por lo tanto, al no estar los casos de mala fe descritos en la Decisión 486, el Consultante deberá recurrir a criterios elaborados por la doctrina, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la sana crítica y al derecho interno para determinar qué se considera mala fe.*

*En el caso concreto, el Juez Nacional deberá constatar que, si de los medios probatorios presentados por la demandante existen indicios razonables que permitan asumir la supuesta mala fe del opositor”* (Fundamento 8).

Ahora bien, en lo que respecta a los pronunciamientos del INDECOPI, la autoridad señala que los supuestos de mala fe no pueden tratarse de una lista taxativa, considerando que la mala fe supone una gran diversidad de situaciones que deben ser analizadas en cada caso en concreto.

Así, en la Resolución Nro. 147-2021/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual dejó en claro lo siguiente:

*“Debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente. Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado, que incurre en mala fe quien – en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro – tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor”*

Asimismo, mediante Resolución Nro. 1770-2022/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI ha señalado lo siguiente:

*“Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la que se desenvuelven los agentes económicos y por lo tanto, quien invoque la mala fe debe acreditarla debidamente a fin de desvirtuar dicha presunción.*

*Adicionalmente, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que con ese sólo hecho se pueda inferir que el titular ha obtenido el registro con mala fe, sino que hace falta además acreditar la ocurrencia de los actos u omisiones por parte del titular registral que constituyan una transgresión al deber de la actuación de buena fe que la normal concurrencia en el mercado existe”.*

Entonces, debido a que no existen supuestos taxativos de lo que constituye un actuar de mala fe que resulte aplicable al momento de realizar un análisis de registrabilidad de los signos distintivos, la Autoridad competente deberá analizar cada caso en concreto, en función a los medios probatorios que hayan sido presentados por quien alegue la mala fe, de modo tal que cause indicios suficientes para denegar el registro del signo solicitado.

**(ii) Intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal mediante una solicitud de registro,**

Solicitar el registro de un signo distintivo con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal guarda relación con la mala fe, pues esto acredita la finalidad de alcanzar un derecho formal con la intención de perjudicar a un tercero.

Al respecto, el artículo 137 de la Decisión 486, establece que *“Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.*

Asimismo, el referido cuerpo normativo, en su artículo 258 señala que se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Así, el literal a) del artículo 259 de la Decisión 486 establece que constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, *“cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.*

Entonces, a efectos del presente Informe, es preciso señalar que para determinar que una la solicitud de registro de un signo distintivo ha sido solicitada con la intención de perpetrar actos de competencia desleal, la autoridad competente deberá determinar que (i) existe un acto contrario a las prácticas honestas; y (ii) existe un riesgo de confusión con los productos de otro competidor.

**2.2.3. Competencia del INDECOPI para iniciar de oficio una acción de nulidad de un registro marcario**

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486, la Autoridad nacional competente tiene la facultad de decretar de oficio la nulidad relativa de un registro de marca, cuando la misma haya sido concedida en contravención

de lo previsto en el artículo 136 de la Decisión, referido a las prohibiciones relativas de registro, tal como cito a continuación:

**Artículo 172.-**

(...)

**La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.**

(...)

De acuerdo con la doctrina, la nulidad de oficio tiene por finalidad velar por el interés público, pues *“en la nulidad decretada de oficio, es la propia autoridad competente la que declara tal nulidad, observando para tal efecto el procedimiento que establezca la legislación interna. Es a través de este tipo de acciones de oficio que las autoridades marcarias defienden el denominado “interés público””* (Diez Canseco, 2006, p. 180)<sup>7</sup>.

En nuestro ordenamiento jurídico, la facultad de iniciar nulidades de oficio contra el registro de marcas ha sido atribuida a la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, conforme lo dispuesto en el literal a) del numeral 42.2 del artículo 42 del Decreto Legislativo Nro. 1033, cuyo texto es el siguiente:

**“Artículo 42.- De las Comisiones de Propiedad Intelectual.-**

42.1 Las Comisiones son:

a) Comisión de Signos Distintivos.

(...)

42.2 Las Comisiones mencionadas en el numeral anterior son competentes para pronunciarse respecto de:

a) **En el caso de la Dirección de Signos Distintivos, sobre oposiciones a solicitudes de registro; nulidades y cancelaciones de registro de oficio o a pedido de parte; y las acciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual bajo su competencia;**

(...).”

Siendo ello así, en la medida en que la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI advierta que ha otorgado el registro de una marca que pudiese afectar derechos de terceros (entre ellos, por ser semejante a una marca anteriormente registrada por un tercero para los mismos productos) tiene competencia para poder iniciar de oficio una acción de nulidad contra dicho registro.

---

<sup>7</sup> Diez Canseco, Gonzalo (2006). “Breves reflexiones acerca de la nulidad de marcas”. *IUS ET VERITAS* (33), pp. 179-183.

### III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS

En el presente apartado manifiesto mi opinión sobre los principales problemas jurídicos identificados en el presente Informe Jurídico, los cuales son los siguientes: (i) análisis de registrabilidad de signos distintivos que incluyen un elemento figurativo en su conformación; (ii) análisis de signos solicitados con mala fe por parte del solicitante o con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal; y, (iii) facultad de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI para iniciar de oficio la acción de nulidad de un registro marcario.

#### 3.1. Sobre el análisis de registrabilidad de signos distintivos que incluyen un elemento figurativo en su conformación

Teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 45 del Decreto Legislativo Nro. 1075, así como la doctrina y jurisprudencia anteriormente expuesta, considero que a efectos de realizar el análisis de registrabilidad de los signos distintivos que incluyen un elemento figurativo en su conformación, lo cual ocurre en el caso de los signos bajo análisis, debe tenerse en cuenta el impacto en conjunto que generan los signos confrontados, teniendo mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias y realizando un análisis comparativo desde la perspectiva de un consumidor medio.

Esto implica que el análisis comparativo tome en cuenta todos los elementos que conforman a los signos confrontados y tenga relevancia aquellos elementos capaces de quedarse en la mente de los consumidores a partir del cual se debe identificar si resultan semejantes al grado de inducir a error al consumidor. Cabe precisar que el elemento relevante en un signo mixto, no necesariamente será el elemento denominativo, pues puede ocurrir que el elemento gráfico tenga mayor relevancia respecto del elemento denominativo, a partir del cual corresponderá realizar el examen comparativo de los signos en conflicto.

Siendo ello así, en el presente caso, considero que el elemento gráfico de los signos confrontados será el elemento a partir del cual debe centrarse el análisis comparativo, pues de acuerdo con la disposición de los mismos, resalta notablemente la figura de las tres rayas paralelas, conforme identifico a continuación:

<b>Signo solicitado por LJAC</b>	<b>Marca registrada de ADIDAS</b>
	

Asimismo, a efectos de realizar el análisis comparativo, es importante mencionar que en el presente caso los signos confrontados pretenden identificar los mismos productos de la clase 25 de la C.I., tal como ha sido expuesto en los

antecedentes, por lo que no cabe duda de la conexión competitiva existente entre los mismos.

Ahora bien, en lo que respecta la familia de marcas, es importante tener una correcta identificación y análisis de la misma en caso sea alegada por una de las partes, pues de contar con una familia de marcas, el riesgo de confusión del consumidor medio se ve incrementado, ya que podría considerarse que se trata de una marca más del titular que suele identificar sus productos con el elemento común propio de la familia de marcas.

Siendo ello así, en el caso bajo análisis considero que la familia de marcas alegada por ADIDAS corresponde a la figura de las tres rayas paralelas, a partir de la cual la Comisión debió analizar si será percibido por el público consumidor como proveniente de un mismo origen empresarial.

### **3.2. Sobre los signos solicitados de mala fe o con intención de perpetrar actos de competencia desleal**

Al tratarse de una prohibición relativa que no cuenta con una lista taxativa de actos que podrían ser considerados como actos de mala fe o con intención de perpetrar actos de competencia desleal, considero que el análisis de este supuesto dependerá de cada caso en concreto y el criterio que adopte el órgano resolutor competente en cada instancia, pues no existen parámetros objetivos para determinar la concurrencia o no de la mala fe.

Asimismo, considero que la jurisprudencia emitida en materia de mala fe no es consecuente, pues no existe un criterio unificado de la autoridad al momento de determinar la mala fe o la intención de perpetrar actos de competencia desleal en las solicitudes de registros.

Siendo ello así, considero que en cada caso en concreto la Autoridad competente debe tener en cuenta todos los medios probatorios aportados por las partes, así como los acontecimientos y antecedentes a los cuales puede tener acceso, a fin de determinar la concurrencia o no de actos de mala fe o con la intención de perpetrar actos de competencia desleal.

Entonces, en el caso bajo análisis, considero que la Comisión debe tener en cuenta que ADIDAS se trata de una empresa internacional con una posición relevante en el mercado peruano y cuyos productos identificados con la figura de tres rayas son reconocidos por los consumidores promedios de productos de la clase 25 de la C.I., tal como ha demostrado con el documento "*Estudio de vinculación de adidas con el diseño de tres rayas aplicado en sus prendas deportivas*"; situación que además pudo ser fácilmente advertida por el Sr. LJAC, más aún si se trata de una persona natural cuyo giro de negocio se encuentra vinculado al de la empresa ADIDAS, en relación con las prendas de vestir y calzado.

Asimismo, considero que la Comisión debe tener bajo análisis el hecho alegado por ADIDAS referido a que el Sr. LJAC ha intentado solicitar el registro de signos distintivos que resultan semejantes a otras de sus marcas registradas o de

empresas que también cuentan con una posición relevante en el mercado peruano, tales como la empresa REEBOK.

### **3.3. Facultad de la Dirección de Signos Distintivos para iniciar acciones de nulidad de oficio**

Tal como he mencionado anteriormente, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI cuenta con facultades para iniciar acciones de nulidad de oficio contra el registro de marcas, cuando advierta que han sido otorgadas afectando los derechos de terceros, entre ellos, por tratarse de una marca semejante a una anteriormente registrada por un tercero, para identificar los mismos productos y/o vinculados.

Al respecto, en el caso bajo análisis considero que la Sala realizó un correcto ejercicio de su facultad de disponer el inicio de la acción de nulidad contra el

registro de la marca  (Certificado Nro. P00260528) de la clase 25 de la C.I., a favor del Sr. LJAC., pues se trata de una marca casi idéntica al signo solicitado

del Sr. LJAC , por lo que el análisis de registrabilidad debió realizarse bajo los mismos criterios que ha adoptado tanto la Comisión como la Sala para determinar que no puede acceder al registro por ser confundible con la marca

registrada  de ADIDAS, en la clase 25 de la C.I.

## **IV. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS**

En el presente acápite, expongo mi posición fundamentada sobre las resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

### **4.1. Sobre la decisión de la Comisión de Signos Distintivos**

Si bien coincido con el criterio adoptado por la Comisión referido a que los signos en conflicto en el presente expediente resultan ser similares y capaces de inducir a error al público consumidor y que no logró acreditarse la mala fe por parte del Sr. LJAC, considero que la Comisión no realizó un análisis completo y fundamentado sobre (i) la familia de marcas alegada por ADIDAS; ni (ii) efectuó un análisis exhaustivo de los signos en conflicto, en tanto no identificó los elementos relevantes de los mismos al momento de realizar el análisis comparativo.

Al respecto, mis comentarios son los siguientes:

#### **(i) Sobre la familia de marcas alegada por ADIDAS**

En la Resolución Nro. 4064-2018/CSD-INDECOPI, la Comisión determinó que no es posible reconocer una familia de marcas a favor de ADIDAS en

la clase 25 de la C.I., debido a que no concurre el elemento objetivo para tal reconocimiento; esto, sin detallar los motivos por los cuales considera

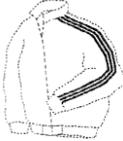
que la marca registrada  no forma parte de una familia de marcas. Pues bien, sin realizar un análisis exhaustivo determinó que la misma no tiene un

elemento en común con las marcas , , ,  y .

Sobre el particular, la Comisión señaló que para que se configure una familia marcaria, resulta necesario que concurren dos elementos, uno subjetivo y otro objetivo.

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

En el presente caso, la Comisión evaluó la familia de marcas respecto de las tres rayas alegada por ADIDAS, conformada por las siguientes marcas:

Titular	Marca	Clase	Certificado
ADIDAS AG		25	28934
ADIDAS AG		25	228092
ADIDAS AG		25	227321
ADIDAS AG		25	93223
ADIDAS AG		25	23970
ADIDAS AG		25	100907

De la evaluación de la familia de marcas alegada por ADIDAS, la Comisión que no es posible reconocer una familia de marcas, respecto de la figura de las tres rayas, a favor de ADIDAS en la clase 25 de la C.I., dado que las marcas alegadas presentan diferentes características, por lo que concluyó que no se cumple con el elemento objetivo para que se configure una familia de marcas a favor de ADIDAS, no siendo necesario evaluar el elemento subjetivo, pues deben concurrir ambos elementos para que se configure una familia de marca.

A partir de lo resuelto por la Comisión, considero que lo que correspondía era identificar cual era el posible elemento en común de las marcas cuya familia marcaría pretendía alegar ADIDAS, lo cual, tal como manifestó dicha empresa, era la presencia de las tres rayas paralelas.

Siendo ello así, la Comisión debió tener en cuenta que, si bien no todas las marcas alegadas por ADIDAS incluyen la figura de tres rayas paralelas de forma similar, considero que debió determinar que, respecto de las marcas



, sí existía un elemento en común capaz de ser identificado por los consumidores y relacionado con el origen empresarial de ADIDAS, por lo que respecto de dichas marcas mencionadas sí concurrían el elemento objetivo y subjetivo para que se configure una familia de marcas.

En efecto, esto último fue reconocido por la Comisión de Signos Distintivos en un procedimiento distinto, en el cual, mediante Resolución Nro. 5301-

2021/CSD-INDECOPI, determinó que respecto de las marcas , , , se configura una familia de marcas, conforme detallo a continuación:

“Respecto de las marcas,  (certificado N° 23970),  (certificado N° 228092) y  (certificado N° 227321)

*En el caso concreto, se advierte que la empresa ADIDAS AG, es titular de diversas marcas registradas que incluyen la figura de las tres rayas en su conformación, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.*

*En opinión de esta Comisión, se cumple con el elemento subjetivo, puesto que al tratarse de la única empresa que tiene marcas registradas con dicho elemento para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, resulta razonable asumir que dicho elemento será percibido por el público consumidor como proveniente de un mismo origen empresarial”.*

Siendo ello así, en el análisis comparativo de los signos en conflicto, la Comisión debió tener en cuenta la familia de marcas de ADIDAS, a fin de

evaluar la semejanza de dichos signos. Pues cuando se trata de familia de marcas, se debe tener como criterio que el público consumidor podría verse inducido a confusión al considerar que se trata de otra marca más del titular que suele identificar sus productos con dicho elemento común.

## (ii) Sobre el análisis comparativo de los signos en conflicto

En el presente caso, la Comisión determinó que el otorgamiento del signo

 es susceptible de causar riesgo de confusión en el consumidor, al haberse determinado que los signos distinguen los mismos productos y debido a las semejanzas existentes.

De acuerdo con los argumentos expuestos por la Comisión, para el análisis del riesgo de confusión se debe tener en cuenta la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que por lo general la confusión entre dos signos es mayor cuando mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

### a) Sobre los productos a los que se refieren los signos en conflicto

De acuerdo con lo expuesto por la Comisión, para determinar el alcance del principio de especialidad, debe analizarse si los productos a los que están referidos los signo son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

En el caso en concreto, la Comisión determinó que los signos en conflicto

distinguen los mismos productos, pues el signo solicitado  pretende distinguir “*calzado, prendas de vestir y artículos de sombrerería*” de la clase

25 de la C.I.; mientras que la marca registrada  distingue “*prendas de vestir, calzado, sombrerería*” de la clase 25 de la C.I.

En ese sentido, de acuerdo con lo expuesto por la Comisión, verificó que se cumplió uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, por lo que procedió a verificar si los signos en conflicto son semejantes al grado de inducir a confusión al consumidor.

### b) Sobre el examen comparativo de los signos

Para determinar si dos signos son confundibles, la Comisión señaló que debe partirse de la impresión en conjunto que cada uno de ellos puede suscitar en el público consumidor; es por ello que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas en el consumidor.

Ahora bien, en el presente expediente, la Comisión determinó que el

término “sportswear” presente en el signo solicitado  no será tomado en cuenta al momento de comparar los signos en conflicto, ya que, si bien es un término en inglés, por su uso frecuente en el mercado será entendido por los consumidores en su traducción como “*ropa deportiva*”, siendo así un término descriptivo para identificar productos de la clase 25 de la C.I.

Luego del análisis comparativo de los signos en conflicto, la Comisión determinó que los signos resultan semejantes, debido a que presentan en su conformación un similar elemento figurativo, el cual consiste en tres franjas rectangulares de similares proporciones, dispuestas de forma vertical.

En dicho examen comparativo, la Comisión determinó que el término “REGOS” no sería suficiente para diferenciar un signo de otro, debido a que los signos en cuestión podrían ser considerados como provenientes de un mismo origen empresarial o que uno constituye un signo derivado del otro.

Al respecto, debo precisar que coincido con la conclusión de la Comisión respecto a que los signos en conflicto son similares, al punto de inducir a error al consumidor; no obstante, considero que la Comisión no realizó un análisis exhaustivo, pues no identificó los elementos relevantes del signo

mixto .

Pues bien, al tratarse de un signo mixto, la Comisión debió tener en cuenta que la denominación “REGOS” presente en el signo solicitado, constituye un elemento relevante por tratarse de la forma en cómo los consumidores solicitarán en el mercado los productos que identifica dicho signo, ya que de acuerdo con la doctrina “*se reconoce que en el mercado los consumidores hacen referencia a las marcas por su designación verbal*”<sup>8</sup>.

Siendo ello así, considero que la Comisión debió mencionar que, respecto

al elemento denominativo del signo solicitado , si bien el término “SPORTWEAR” sería descriptivo por su traducción al castellano que sería de fácil conocimiento por un consumidor medio, el término “REGOS” era un elemento relevante pero que no prevalece ante el elemento figurativo conformado por las tres rayas, el cual, efectivamente resulta similar a la

marca registrada  de ADIDAS por lo que no correspondía otorgar su registro.

---

<sup>8</sup> Maraví Contreras, A. (2014). Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. *Foro Jurídico*, (13), p. 65.

**(iii) Sobre la supuesta mala fe incurrida por el Sr. LJAC**

Previamente a realizar el análisis de los medios probatorios, la Comisión mencionó que la conducta maliciosa por parte del Sr. LJAC debe ser acreditada con anterioridad a la fecha en que se solicitó el registro, es decir, el 08 de marzo de 2018.

Del análisis realizado de los medios probatorios, la Comisión determinó que los medios probatorios proporcionados por ADIDAS están destinados a mostrar sus productos y que el diseño de las tres rayas que se aplica a prendas deportivas es asociado a las marcas de ADIDAS como origen empresarial; sin embargo, no demuestran ninguna de las conductas de mala fe atribuidas por ADIDAS al Sr. LJAC ni una conducta desleal.

Siendo así, la Comisión determinó que no se ha evidenciado que haya existido una intención por parte del Sr. LJAC de obtener un beneficio en detrimento de ADIDAS; pues bien, el solo hecho de solicitar el registro de un signo similar a una marca registrada no constituye un acto de mala fe o competencia desleal.

Sin embargo, si bien este aspecto no fue materia de apelación, considero que el análisis de la Comisión no fue suficiente, pues si bien no basta con que los signos en conflicto resulten similares entre sí para determinar la existencia de mala fe ni la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, considero que la Comisión sí debió valorar que ADIDAS acreditó el alcance

de su marca registrada  en los consumidores y la vinculación que realizan de dicha marca a su origen empresarial, siendo que además que se tratan de productos del mismo rubro.

En efecto, mediante Resolución Nro. 1770-2022/CSD-INDECOPI, la Comisión consideró que el solicitante incurrió en mala fe, toda vez que el solicitante y la empresa opositora son empresas dedicadas al mismo rubro y que las marcas registradas similares estarían inscritas por el opositor en distintos países (pese a que la empresa opositora no tenía ninguna marca registrada en el Perú, ni contaba con marcas notoriamente conocidas), por lo que el solicitante sí tendría conocimiento previo de las marcas de la opositora y, por ende, acredita su intención de aprovecharse de un tercero.

A continuación, el extracto de la referida resolución:

(Ver siguiente página)

Del análisis en conjunto de los medios probatorios se advierte que existen elementos suficientes que permiten presumir razonablemente que la solicitante tenía conocimiento previo de la existencia de la marca de la opositora.

En efecto, ello se puede determinar a partir de que INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL LLC y AUTEKO MOBILITY S.A.S son empresas que se dedican a la fabricación y/o a la comercialización de motocicletas. Asimismo, se advierte que INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL LLC es titular de marcas que presentan el término INDIAN en diversos países para distinguir productos y/o servicios de las clases 12, 19, 21, 23, 31, 35 y 44; entre las cuales se advierte la marca **INDIAN** (certificado N° 4,231,484) la cual es sustancialmente similar al signo solicitado en el presente expediente en el cual el término SPARE constituye un elemento genérico y por lo tanto no reivindicable en la medida que su traducción (repuesto<sup>6</sup>) es susceptible de ser entendida por el sector pertinente dado su uso en el mercado<sup>5</sup>.

Por lo expuesto, no puede atribuirse a una simple coincidencia el hecho que la solicitante haya reproducido la denominación de la marca registrada en el extranjero a favor de la opositora, sino al deliberado propósito de apropiarse del signo de un tercero, actuación que constituye una conducta de mala fe que el ordenamiento jurídico no puede tolerar. Por lo tanto, la Comisión determina que ha quedado desvirtuada la presunción de buena fe que ampara al solicitante a la que se refiere el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1075.

En ese sentido, esta Comisión considera que existen elementos que permiten determinar que el signo ha sido solicitado de mala fe, razón por la cual corresponde declarar fundada la oposición formulada en este extremo.

Siendo ello así, considero que la Comisión debió tener en cuenta que (i) ADIDAS y el Sr. LJAC comercializan en el mercado productos del mismo rubro; (ii) el diseño de las tres rayas que se aplica a prendas deportivas es asociado por gran cantidad de los consumidores a las marcas de ADIDAS como origen empresarial, por lo que el Sr. LJAC al comercializar productos

del mismo rubro, debió tener conocimiento previo de la marca .

Asimismo, considero pertinente precisar que el hecho de que el Sr. LJAC haya solicitado el registro de signos similares a otras marcas registradas por ADIDAS o REEBOK como mencionó ADIDAS en su escrito de oposición, demuestra un indicio de que pretendía aprovecharse de un tercero que, de hecho, en el mercado peruano es reconocido por los consumidores promedios.

#### **4.2. Sobre la decisión de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

Mediante Resolución Nro. 0131-2019/TPI-INDECOPI, de fecha 21 de enero de 2019, la Sala decidió declarar infundado el recurso de apelación presentado por el Sr. LJAC; y, en consecuencia, confirmar la Resolución Nro. 4064-2018/CSD-

INDECOPI, que denegó el registro del signo solicitado , para identificar productos de la clase 25 de la C.I.

En el presente caso, la cuestión en discusión se centró en determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado  y la marca registrada  de la clase 25 de la C.I.

Cabe precisar que la Sala no se pronunció respecto de la familia de marcas alegada por ADIDAS ni el supuesto de mala fe incurrida por el Sr. LJAC, debido a que no fueron materia de apelación, por lo que la Resolución Nro. 4064-2018/CSD-INDECOPI de la Comisión quedó firme en este aspecto.

- a) **Sobre los productos a los que se refieren los signos en conflicto:** La Sala determinó que los signos en conflicto coinciden en referirse a prendas de vestir y artículos de sombrerería de la clase 25 de la C.I.
- b) **Sobre el examen comparativo de los signos en conflicto:** De acuerdo con el criterio adoptado por la Sala, al momento de realizar el análisis comparativo de los signos en conflicto, lo más importante es considerar las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión.

En el caso en concreto, considerando que el signo solicitado  es de naturaleza mixta, los elementos relevantes son tanto el elemento denominativo “REGOS” como el elemento gráfico, debido a las características y combinación de los elementos que lo conforman.

Ahora bien, de la comparación efectuada de los signos en conflicto, la Sala determinó lo siguiente:

- Los signos en conflicto no comparten algún elemento fonético, puesto que la marca registrada es gráfica.
- Gráficamente si bien el signo solicitado presenta un elemento gráfico conformado por dos de las franjas con fondo oscuro, los signos en conflicto comparten el diseño de tres franjas ubicadas verticalmente, lo que genera un impacto en conjunto similar.

En ese sentido, la Sala determinó que los signos en conflicto presentan semejanza gráfica y refieren a los mismos productos, lo que determina que no sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin inducir a error al

consumidor; en consecuencia, el signo solicitado  se encuentra incurso en la prohibición prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por lo que no corresponde otorgar su registro.

Cabe añadir que la Sala dispuso que la Dirección de Signos Distintivos inicie de

oficio la acción de nulidad contra el registro de la marca  (Certificado Nro. P00260528) registrada en la clase 25 de la C.I., a favor del Sr. LJAC., de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 y la facultad atribuida a la Dirección de Signos Distintivos mediante el Decreto Supremo Nro. 009-2009-PCM.

Ahora bien, respecto al pronunciamiento de la Sala, considero que realizó un mejor análisis comparativo de los signos en conflicto, pues a diferencia de la

Comisión sí tuvo en cuenta como elemento relevante del signo solicitado  el término “REGOS”; no obstante, debido a que el elemento preponderante del

signo  es la figura de tres rayas paralelas determinó que resulta similar a la marca registrada .

En mi opinión considero que, en efecto, el elemento preponderante del signo  es la figura de tres rayas, debido a que es el elemento resaltante, pues puede observarse que el elemento denominativo se encuentra en un menor tamaño que no resalta al realizar una apreciación en conjunto de dicho signo.

Debo precisar que el criterio mencionado es totalmente válido y amparado por la normativa, jurisprudencia y doctrina, pues el literal c) del artículo 48 del Decreto Legislativo 1075 dispone que para la determinación de semejanza debe analizarse la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, para identificar la dimensión característica del signo.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 299-IP-2016, señaló que *“si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso”*.

De igual manera, es criterio de la doctrina que *“si la figura ocupa un mayor espacio en la unidad marcaria mixta y la palabra ocupa un lugar pequeño, escrita en letras diminutas, la figura tiene mayor relevancia”* (Arana, 2017, p.34)<sup>9</sup>.

Finalmente, considero que la decisión de la Sala referida a que la Dirección de Signos Distintivos inicie de oficio la acción de nulidad contra el registro de la

marca  se encuentra en el marco de sus facultades y en concordancia con el criterio adoptado en el presente expediente sobre el análisis comparativo de los signos en conflicto.

## V. CONCLUSIONES

1. El artículo 136 de la Decisión 486, prevé las prohibiciones relativas del registro de marcas, dentro de las cuales prohíbe el registro de aquellos signos que se asemejen, a una marca anteriormente registrada por un tercero, para los mismos productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

---

<sup>9</sup> Arana Courrejolles, C. (2017). *“La protección jurídica de los signos distintivos: marcas, nombres y lemas comerciales”*, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.

2. Para determinar la semejanza de los signos en conflicto, la apreciación de los signos en conflicto debe ser de forma sucesiva y no simultánea, es decir, que corresponderá analizar un signo y luego el otro, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

Asimismo, la determinación de semejanza debe realizarse desde la perspectiva del consumidor medio; teniendo en cuenta además la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, si el signo es parte de una familia de marcas.

3. Al tratarse del análisis comparativo que comprende un signo mixto, debe analizarse, entre otros, si el elemento relevante del signo será el elemento denominativo o el elemento gráfico.

Al respecto, debe tenerse en cuenta lo señalado por la jurisprudencia, pues si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

4. Es importante que, para la determinación de semejanza de signos en conflicto, el INDECOPI evalúe correctamente si la marca que podría verse afectada por el registro de un signo similar forma parte de una familia de marcas. Pues cuando se trata de familia de marcas, se debe tener como criterio que el público consumidor podría verse inducido a confusión al considerar que se trata de otra marca más del titular que suele identificar sus productos con dicho elemento común.
5. No existen supuestos taxativos de lo que constituye un actuar de mala fe que resulte aplicable al momento de realizar un análisis de registrabilidad de signos distintivos, por lo que la Autoridad competente deberá analizar cada caso en concreto, en función a los medios probatorios que hayan sido presentados por quien alegue la mala fe, de modo tal que cause indicios suficientes para denegar el registro del signo solicitado.
6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486, la Autoridad nacional competente tiene la facultad de decretar de oficio la nulidad relativa de un registro de marca, cuando la misma haya sido concedida en contravención de lo previsto en el artículo 136 de la Decisión, referido a las prohibiciones relativas de registro.

En nuestra legislación nacional, dicha facultad ha sido atribuida a la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, conforme lo dispuesto en el literal a) del numeral 42.2 del artículo 42 del Decreto Legislativo Nro. 1033.

## VI. BIBLIOGRAFÍA

- Constitución Política del Perú de 1993.
- Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
- Decreto Legislativo Nro. 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
- Decreto Legislativo Nro. 1033, Decreto Legislativo que aprueba la ley de organización y funciones del INDECOPI.
- Diez Canseco, Gonzalo (2006). "Breves reflexiones acerca de la nulidad de marcas". IUS ET VERITAS (33), pp. 179-183.
- Maraví Contreras, A. (2014). Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. *Foro Jurídico*, (13), pp. 58-68.
- Arana Courrejolles, C. (2017). "*La protección jurídica de los signos distintivos: marcas, nombres y lemas comerciales*", Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Interpretación Prejudicial de fecha 15 de octubre de 2008, recaída en el Proceso 87-IP-2008.
- Interpretación Prejudicial de fecha 4 de febrero de 2016, recaída en el Proceso 423-IP-2015.
- Interpretación Prejudicial de fecha 423-IP-2015, recaída en el Proceso 254-IP-2015.
- Interpretación Prejudicial de fecha 07 de octubre de 2020, recaída en el Proceso 84-IP-2019.
- Interpretación Prejudicial de fecha 21 de febrero de 2022, recaída en el Proceso 106-IP-2021.
- Resolución Nro. 1770-2022/CSD-INDECOPI de fecha 14 de mayo de 2020, emitida la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI.
- Resolución Nro. 147-2021/TPI-INDECOPI de fecha 1 de febrero de 2021, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI.
- Resolución Nro. 5301-2021/CSD-INDECOPI de fecha 17 de noviembre de 2021, emitida por la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI.

## VII. ANEXOS

- Anexo 1:** Solicitud de registro de la marca "REGOS SPORTWEAR y logo" en clase 25 de la C.I. a favor del Sr. LJAC.
- Anexo 2:** Publicación de la solicitud de registro de la marca solicitada por el Sr. LJAC.
- Anexo 3:** Oposición formulada por ADIDAS.
- Anexo 4:** Contestación de oposición presentada por el Sr. LJAC.
- Anexo 5:** Resolución Nro. 4064-2018/CSD-INDECOPI, de fecha 03 de agosto de 2018, emitida por la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI.
- Anexo 6:** Recurso de apelación presentado por el Sr. LJAC.
- Anexo 7:** Escrito de absolución de apelación presentado por ADIDAS.
- Anexo 8:** Resolución Nro. 0131-2019/TPI-INDECOPI, de fecha 21 de enero de 2019, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI.

# Resolución de Segunda Instancia



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

119

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0131-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 741159-2018/DSD

SOLICITANTE :



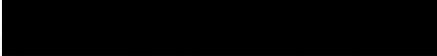
OPOSITORA :

ADIDAS AG

**Riesgo de confusión entre signos que refieren a productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial – Disponer a la Primera Instancia el inicio de nulidad de registro de marca de producto.**

Lima, veintiuno de enero de dos mil diecinueve.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 8 de marzo de 2018,  (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación REGOS SPORTSWEAR y logotipo, conforme al modelo, para distinguir calzado, prendas de vestir y artículos de sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 30 de abril de 2018, Adidas AG (Alemania) formuló oposición manifestando lo siguiente:

- Es titular de la marca  (Certificado N° 23970), que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial la cual constituye base de la presente oposición.

M-SPI-01/01

1-19



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0131-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 741159-2018/DSD



- Además, es titular de otras marcas registradas en Perú, tales como:

(Certificado N° 228092) y  (Certificado N° 227321), que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, las cuales no constituyen sustento de su oposición.

- El signo solicitado es semejante a su marca registrada y genera riesgo de confusión y asociación, ya que los consumidores adquirirán productos identificados con dicho signo pensando que se trata de su marca, por lo que no pueden coexistir en el mercado.
- En efecto, el signo solicitado produce una impresión gráfica similar a su marca registrada, ya que se aprecia tres rayas paralelas y del mismo grosor.
- Si bien el signo solicitado incluye la denominación REGOS, ésta no es suficientemente relevante para que sea el elemento diferenciador entre los signos.
- Los signos bajo análisis distinguen algunos de los mismos productos y otros relacionados. En consecuencia, de otorgarse el registro del signo solicitado se estaría perjudicando la decisión de compra del público consumidor, ya que éstos no tienen suficientes elementos de juicio que les permitan diferenciar entre uno y otro signo, y a su propia empresa, quien vería disminuida sus transacciones comerciales de manera indebida.
- Tiene una familia de marcas a su favor en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial respecto de la figura de tres rayas, siendo las marcas que conforman la familia las siguientes FIGURATIVAS (Certificados N° 28934, N° 23970, N° 228092 y N° 227321) y ADIDAS y logotipo (Certificado N° 93223 y N° 100907).
- Asimismo, las tres rayas constituyen un elemento distintivo aplicado a sus prendas deportivas, lo cual se desprende de un Estudio de vinculación elaborado por la Empresa Mercadeo & Opinión S.A. en marzo de 2014.
- La presente solicitud de registro ha sido efectuada mediando mala fe por parte del solicitante y con la intención de perpetuar actos de competencia desleal.
- No es la primera vez que el solicitante intenta registrar una marca que se aproxima a alguna otra marca conocida de zapatillas, tales como los casos

M-SPI-01/01

2-19



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

120

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0131-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 741159-2018/DSD

tramitados mediante Expedientes N° 716161-2017, N° 711371-2017, N° 710335-2017 y N° 701257-2017.

- La presente solicitud de registro tiene por objeto únicamente aprovecharse de la reputación y prestigio de sus marcas. La semejanza entre el signo solicitado y sus marcas registradas no pueden atribuirse a una coincidencia, sino que ello revela la intención del solicitante de generar confusión en los consumidores y beneficiarse del prestigio obtenido por su empresa a través de años de inversión para el posicionamiento de sus marcas.

Con fecha 18 de junio de 2018, [REDACTED] contestó la oposición manifestando lo siguiente:

- El signo solicitado es una marca derivada del registro de la marca NEW REGO'S y logotipo (Certificado N° 169250), que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, es titular de otras marcas registradas, tales como: REGO'S y logotipo (Certificado N° 249177), REGOS y logotipo (Certificados N° 249176, N° 255963 y N° 255964), DR D'REGOS y logotipo (Certificado N° 256713), REGOS SPORTSWEAR y logotipo (Certificados N° 260528 y N° 261511), que distinguen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- La presente solicitud constituye una variación de un derecho ya adquirido en virtud a sus registros previos.
- Visto el signo solicitado en su conjunto se aprecia que está conformado por la denominación REGOS y la denominación SPORTSWEAR, así como dos líneas paralelas de color rosa oscuro, con un delgado contorno negro que delimita el inicio y el final de cada una de ellas, y dos líneas delgadas paralelas sin ningún límite, dando la idea de ser infinitas, mientras que la marca registrada se encuentra conformada por tres rayas paralelas de color blanco con un contorno grueso de color negro que delimita perfectamente el inicio y el final de cada una de ellas. En ese sentido, los signos no son semejantes desde el punto de vista gráfico, fonético ni conceptual.
- La opositora no ha acreditado la conducta de mala fe que le atribuye.
- Sobre los procedimientos alegados por la opositora, en cuanto a que se tratan de solicitudes similares a marcas conocidas de zapatillas, señaló que dichos procedimientos se encuentran aún en trámite.

M-SPI-01/01

3-19



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0131-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 741159-2018/DSD

Mediante Resolución N° 4064-2018/CSD-INDECOPI de fecha 3 de agosto de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la oposición y DENEGÓ el signo solicitado. Consideró lo siguiente:

**Cuestiones previas**

**Reputación de la empresa opositora**

Nuestra legislación únicamente reconoce como categoría jurídica a los signos notoriamente conocidos (tales como las marcas o nombres comerciales), para lo cual se deberá tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486. No obstante lo anterior, si bien en el presente caso, la opositora argumentó que su empresa goza de reputación en el mercado, dicha figura no está prevista o regulada por la legislación en materia de Propiedad Industrial, razón por la cual, no cabe emitir pronunciamiento al respecto.

**Marcas alegadas por el solicitante**

Las referencias realizadas por el solicitante respecto de signos registrados a su favor que comparten un elemento común no determinan el resultado del análisis que se realice en el presente expediente, toda vez que los hechos referidos corresponden a expedientes distintos al que es materia de análisis en el presente procedimiento.

**Familia de marcas alegada por la opositora**

- En relación a las marcas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial no se ha demostrado una pluralidad de marcas a favor de la opositora, toda vez que las marcas alegadas son distintas, es decir presentan diferentes características.
- En tal sentido, se determina que no se cumple con el elemento objetivo para que se configure una familia de marcas a favor de la opositora.

**Evaluación de riesgo de confusión**

- Los signos bajo análisis distinguen los mismos productos y teniendo en cuenta las semejanzas existentes entre los mismos, el otorgamiento del signo solicitado es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que corresponde declarar fundada la oposición.

**Mala fe - Artículo 137 de la Decisión 486**

- Los medios probatorios proporcionados por la opositora están destinados a mostrar sus productos Adidas y demostrar que el "diseño de tres rayas" que se aplica a prendas deportivas es asociado a las marcas de Adidas Ag como

M-SPI-01/01

4-19



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI

121

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0131-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 741159-2018/DSD

origen empresarial. Sin embargo, a partir de dichos documentos no se aprecia ninguna de las conductas atribuidas por la opositora al solicitante.

- En ese sentido, no se ha creado convicción respecto a que el signo solicitado haya sido solicitado de mala fe o que resulte aplicable al presente caso el artículo 137 de la Decisión 486; por lo que, corresponde desestimar la oposición formulada en este extremo.

Consideración final

- Se han tenido a la vista las marcas registradas  (Certificado N°

28934),  (Certificado N° 228092) y  (Certificado N° 227321), ADIDAS y logotipo (Certificado N° 93223 y N° 100907), con las cuales el signo solicitado no es confundible, toda vez que presentan diferencias gráficas y fonéticas que permiten distinguirlos entre sí.

Con fecha 4 de setiembre de 2018, Limber Jaime Adriano Ciriaco interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- Contrariamente a lo determinado por la Comisión, el signo solicitado constituye una marca derivada de su marca registrada NEW REGOS (Certificado N° 169250), que identifica productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, teniendo en cuenta dicha marca, han sido

otorgadas recientemente las marcas  (Certificado N° 249177),  (Certificado N° 249176),  (Certificado N° 255963),  (Certificado N° 255964),  (Certificado N° 260528),  (Certificado N° 261511) y  (Certificado N° 265833).

- Solicita que se tengan en cuenta dichos registros a fin de otorgar el signo solicitado.
- Los signos bajo análisis son diferentes, toda vez que el signo solicitado presenta un elemento denominativo, mientras que la marca registrada se encuentra constituida únicamente por elementos figurativos, por ello, el

M-SPI-01/01

5-19



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

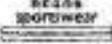
RESOLUCIÓN N° 0131-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 741159-2018/DSD

consumidor siempre observará la presencia de su elemento denominativo en su signo lo que determina que los podrá diferenciar.

- El análisis realizado por la Comisión es errado al concluir que su signo solicitado se encuentra constituido por tres rayas.

- El signo solicitado es una variación de las marcas registradas a su favor

(Certificado N° 260528),  (Certificado N° 261511).

- Además, el registro de las líneas paralelas o rayas paralelas son usuales en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por ello la opositora debe tolerar la coexistencia de otras marcas que también compartan dichos elementos.

Con fecha 23 de octubre de 2018, Adidas AG absolvió el traslado del recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- De las marcas mencionadas por el solicitante, todas ellas tienen como elemento común única y exclusivamente la denominación REGOS, la cual no es confundible con las marcas registradas de Adidas, por ello, no se opuso al registro de ninguna de ellas.
- Además, dichos registros contienen cada uno elementos figurativos que los acompañan diferenciándolos entre sí, y no simples variaciones no sustanciales, por lo que no podrían ser consideradas como marcas derivadas.

## II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si existe

riesgo de confusión entre el signo solicitado  y la marca registrada  (Certificado N° 23970) en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

## III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

### 1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

M-SPI-01/01

6-19



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

122

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0131-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 741159-2018/DSD

- a) Adidas AG (Alemania) es titular de la marca de producto constituida por el diseño de tres franjas verticales, conforme al modelo, que distingue prendas de vestir, calzado, sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 23970, vigente desde el 6 de marzo de 1996 hasta el 6 de marzo de 2026.



- b) Asimismo, Adidas AG es titular de las siguientes marcas registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial:

Marca	Certificado N°
	28934
	228092
	227321
	93223

M-SPI-01/01

7-19



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0131-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 741159-2018/DSD

	100907
---	--------

- c) El solicitante, Limber Jaime Adriano Ciriaco es titular de las siguientes marcas registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Marca	Certificado N°	Vigencia
	249177	7/04/2027
	249178	7/04/2027
	255963	5/10/2027
	255964	5/10/2027

M-SPI-01/01

8-19



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

113

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0131-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 741159-2018/DSD

 <b>REGOS sportswear</b>	260528	22/01/2028
 <b>REGOS sportswear</b>	261511	16/02/2028
 <b>REGOS sportswear</b>	265833	13/06/2028

d) En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas, a favor de terceros, las siguientes marcas:

Marca	Certificado N°	Titular	Vigencia
	158287	Empresas Pinto S.A.	30/10/2019
	199183	King Run E.I.R.L.	27/05/2023

M-SPI-01/01

9-19



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0131-2019/TPH-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 741159-2018/DSD

	208545	Percy Humberto Vargas Hulca	10/03/2024
	253813	Luz María Adriano Ciriaco	23/08/2027

2. Cuestión previa

Mediante Resolución N° 4064-2018/CSD-INDECOPI de fecha 3 de agosto de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el signo solicitado al considerarlo confundible con la marca base de la oposición. Además, consideró lo siguiente:

- i) No se configuró la familia de marcas alegada por la opositora.
- ii) No se demostró la mala fe por parte del solicitante.

Teniendo en cuenta que la resolución en mención fue apelada únicamente por el solicitante, corresponde a la Sala pronunciarse al respecto, dejando firme lo demás que contiene (extremos i) y ii).

3. Determinación del riesgo de confusión

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

M-SPI-01/01

10-19



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

124

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0131-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 741159-2018/DSD

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe tener en cuenta la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso N° 156-IP-2005<sup>1</sup>), en la cual se señala lo siguiente:

"Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal."

"Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que (...) de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir".

De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-2005<sup>2</sup>, el Tribunal Andino estableció que: "Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate."

En esa línea, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de los siguientes elementos: a) la similitud o conexión competitiva entre los productos y/o servicios y b) la similitud entre los signos, para lo que se deberá tener en cuenta la fuerza distintiva de los signos. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión.

 1-Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.

2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 del 7 de diciembre del 2005.

M-SPI-01/01

11-19



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0131-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 741159-2018/DSD

Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

### 3.1 Respecto de los productos

Teniendo en consideración los productos a los que se refieren los signos bajo análisis, se advierte que coinciden en referir a prendas de vestir y artículos de sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

### 3.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios.

Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor.

Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada



M-SPI-01/01

12-19



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros



125

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0131-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 741159-2018/DSD

jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-2005<sup>3</sup> y 156-IP-2005<sup>4</sup>.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán del grado de la atención que usualmente el consumidor medio preste para la adquisición y contratación de los productos o servicios a distinguir.

Sobre esto Fernández - Novoa<sup>5</sup> señala, "...a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca".

El citado autor señala que "de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma". Considera que la primacía de esta pauta se basa en que "a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (...) En algunos casos, el predominio del componente denominativo puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo".

El autor agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que el componente figurativo de una marca mixta adquiera preeminencia, a saber: i) factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a

<sup>3</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre de 2005.

<sup>4</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de noviembre de 2005

<sup>5</sup> Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.

M-SPI-01/01

13-19



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0131-2019/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 741159-2018/DSD**

terceros); ii) factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado REGOS SPORTSWEAR y logotipo es de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

En el referido signo será relevante tanto el aspecto denominativo por ser la forma cómo se solicitarán los productos en el mercado, como el gráfico, debido a las características y combinación de los elementos que lo conforman, tal como se aprecia a continuación:



De otro lado, cabe precisar que, en el caso de denominaciones compuestas por más de un término, es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o cuál es el que sirve para determinar la impresión en conjunto, ya que los signos pueden resultar semejantes si ambos contienen el mismo elemento relevante. Ello sólo se puede determinar en cada caso concreto y analizando la particular formación de la denominación compuesta.

M-SPI-01/01

14-19



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

126

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0131-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 741159-2018/DSD

En el signo solicitado REGOS SPORTSWEAR y logotipo será relevante la denominación REGOS, toda vez que el término en idioma inglés SPORTSWEAR, cuya traducción al idioma castellano es *ropa de deporte* será entendido como un término descriptivo de los productos que pretende distinguir el signo.

En el caso de las marcas gráficas, deberá tenerse en cuenta los criterios de comparación establecidos en el artículo 45 del Decreto Legislativo 1075:

- a) si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
- b) si las figuras son distintas, si evocan el mismo concepto.

De acuerdo a la doctrina sobre la materia<sup>6</sup>, la marca gráfica se subdivide en dos tipos diferenciados:

- La marca puramente gráfica: Suscita en la mente del consumidor tan sólo la imagen del signo constitutivo de la marca, sin asociar la misma con ningún objeto o concepto concreto o abstracto.
- La marca figurativa: Suscita en los consumidores no sólo una imagen visual, sino también un determinado concepto. Estas marcas evocan el concepto del cual es expresión gráfica la imagen constitutiva de la marca.

Tratándose de **marcas puramente gráficas**, existirá semejanza entre ellas, aun cuando presenten variaciones o modificaciones, si suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores. Por su parte, en el caso de las **marcas figurativas**, la comparación debe realizarse desde las perspectivas gráfica y conceptual. Si la aplicación de tales pautas muestra que existe semejanza entre las marcas figurativas en el plano gráfico, no será indispensable proceder al análisis de las marcas en el plano conceptual. Pero si la comparación de las marcas figurativas en el plano gráfico arroja un saldo negativo, deberá procederse a examinar el plano conceptual, a fin de determinar si las marcas evocan o no un concepto concreto idéntico o equivalente<sup>7</sup>.

<sup>6</sup>Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 237 y ss.

<sup>7</sup>Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, p. 238-241.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0131-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 741158-2018/DSD

En el presente caso, la marca registrada bajo Certificado N° 23970, corresponde a la categoría de marcas gráficas, toda vez que está compuesta por el diseño de tres franjas verticales, tal como se aprecia a continuación:



Realizado el examen comparativo, se advierte lo siguiente:

- Fonéticamente, el signo solicitado presenta una denominación, mientras que la marca registrada es gráfica, lo cual determina que no compartan algún elemento fonético.
- Gráficamente, si bien el signo solicitado presenta un elemento gráfico conformado por dos de las franjas (ubicadas a los lados) con fondo oscuro, los signos bajo análisis comparten el diseño de tres franjas ubicadas verticalmente, lo cual genera una impresión visual de conjunto similar.

Signo solicitado	Marca registrada Certificado N° 23970
<p>REGOS sportswear</p>	

M-SPI-01/01

16-19



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

129

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0131-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 741159-2018/DSD

### 3.3. Riesgo de confusión

De acuerdo a lo señalado, los signos bajo análisis presentan semejanza gráfica y refieren a los mismos productos, lo que determina, teniendo en cuenta el grado de atención que se presta para este tipo de productos, que no sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde otorgar el registro.

### 4. Cuestión final

El solicitante señaló que, contrariamente a lo determinado por la Comisión, el signo solicitado constituye una marca derivada de su marca registrada NEW REGOS (Certificado N° 169250), que identifica productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Sobre el particular, e independientemente de los antecedentes registrales señalados por la solicitante, la Autoridad Administrativa tiene la obligación de realizar el examen de registrabilidad de cada nueva solicitud, debiendo para ello tener en cuenta la información que obra en el expediente, la realidad del mercado al momento de la solicitud y cualquier otro aspecto que la Autoridad considere que resulte relevante al caso en concreto para efectos de realizar el referido examen.

En ese sentido, el Tribunal Andino ha señalado "...que el examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones de la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre

M-SPI-01/01

17-19



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0131-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 741159-2018/DSD

signos idénticos o similares<sup>8</sup>.

Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen correspondiente que se realice al expediente y no están sujetas a los registros otorgados con anterioridad.

5. Sobre la marca registrada REGOS SPORTSWEAR y logotipo (Certificado N° 260528<sup>9</sup>)

El artículo 172 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

De acuerdo al Decreto Supremo 09-2009-PCM, Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, la Dirección de Signos Distintivos es el órgano competente para pronunciarse sobre las acciones de nulidad de los registros de marcas, por constituir la Primera Instancia.

De la revisión de lo actuado, la Sala considera que existen razones atendibles para que la Dirección de Signos Distintivos inicie de oficio la acción de nulidad de la marca registrada REGOS SPORTSWEAR y logotipo (Certificado N° 260528) a favor de [REDACTED] que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

<sup>8</sup> Proceso N° 113-IP-2008, en el cual se interpretó el artículo 136 literal a), de la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina, adicionalmente se interpretará de oficio el artículo 134 de la mencionada Decisión.

REGOS  
sportsweat

M-SPI-01/01

18-19



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

128

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0131-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 741159-2018/DSD

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero. - Declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por Limber Jaime Adriano Ciriaco; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 4064-2018/CSD-INDECOPI de fecha 3 de agosto de 2018, que DENEGÓ el registro de la marca de producto constituida por la denominación REGOS SPORTSWEAR y logotipo, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Segundo. - DISPONER que la Dirección de Signos Distintivos inicie de oficio la acción de nulidad de la marca REGOS SPORTSWEAR y logotipo (Certificado N° 260528), registrada en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, a favor de [REDACTED]

**Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, María Soledad Ferreyros Castañeda y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla**

**NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS**  
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

