



FACULTAD DE DERECHO

**INFORME JURÍDICO SOBRE EXPEDIENTE N° 729115-
2017/DSD**



**PRESENTADO POR
NICOLAS BRYANT COLICHON SANCHEZ**

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

LIMA – PERÚ

2024



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
Abogado

Informe Jurídico sobre Expediente

Nº 729115-2017/DSD

Materia : **PROPIEDAD INTELECTUAL**

Entidad : **INDECOPI**

Bachiller : **NICOLAS BRYANT COLICHON SANCHEZ**

Código : **2007214374**

LIMA – PERÚ

2024

En el Informe Jurídico se analiza un Procedimiento Administrativo de oposición interpuesto por la empresa C.R.O. Inc., en atención a la solicitud de registro de marca tridimensional con la denominación BIG FOOT solicitada para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, de la empresa H.U.M. E.I.R.L. La oposición fue interpuesta ante la Comisión de Signos Distintivos de Indecopi – Sede Central, por presunta infracción al Decreto Legislativo N° 1075 y la Decisión de la Comunidad Andina de Naciones N° 486, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. El opositor, la empresa C.R.O. Inc, manifiesta lo siguiente: (i) El signo solicitado y la marca registrada resultan gráficamente semejantes; (ii) son los mismos productos y productos vinculados que los que distingue la marca registrada; y, (iii) la solicitud ha sido realizada mediando mala fe, dado que no es la primera vez que la solicitante intenta copiar alguno de sus productos. La solicitante del registro, Industrias H.U.M. EIRL., refiere que tanto el signo solicitado como la marca registrada debe analizarse en conjunto no debiendo ser descompuesto en partes. Asimismo, agrega que, se reconoció el término Big Foot como parte de una Familia de Marcas en la Clase 25 de la Clasificación Internacional y la empresa opositora no reivindica la forma tridimensional que conforma su marca registrada. El expediente administrativo analizado contiene materias jurídicas relevantes tales como el concepto de marca tridimensional, familia de marcas, reivindicación, consumidor medio, análisis de registro de marca, mala fe, debido procedimiento; entre otros; para lo cual se llevó a cabo la revisión de normas, doctrina y jurisprudencia en materia de Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo. La Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la oposición en el extremo referido que las marcas en controversia podrían ocasionar confusión al consumidor. La Sala Especializada de Propiedad Intelectual del INDECOPI, ante el recurso de apelación presentado por la solicitante, resolvió revocar la resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos y otorgó el registro de marca solicitada, poniendo énfasis a que en la clase 25 de la nomenclatura oficial existían muchas empresas con signos muy semejantes y aunado a ello la marca registrada base de la oposición no reivindicaba la forma tridimensional por lo cual no ocasionaría perjuicio económico ni tampoco confusión a los consumidores.

NOMBRE DEL TRABAJO

COLICHON SANCHEZ.docx

RECUENTO DE PALABRAS

6816 Words

RECUENTO DE PÁGINAS

29 Pages

FECHA DE ENTREGA

Feb 5, 2024 12:21 PM GMT-5

RECUENTO DE CARACTERES

37104 Characters

TAMAÑO DEL ARCHIVO

879.4KB

FECHA DEL INFORME

Feb 5, 2024 12:22 PM GMT-5**● 16% de similitud general**

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

- 15% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 12% Base de datos de trabajos entregados
- 5% 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)



Dr. GINO RIOS PATIO
Director del Instituto de Investigación JurídicaGRP/
REB

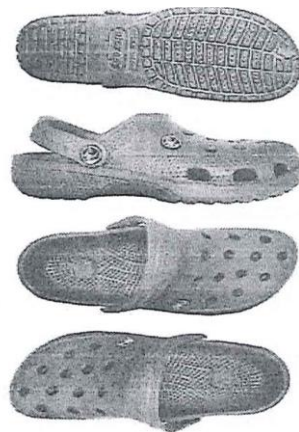
ÍNDICE

I. RELACIÓN DE HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LA PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO	4
II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE.....	11
¿Realizó un debido Examen de Registrabilidad la Comisión de Signos Distintivos?.....	11
¿La Comisión de Signos Distintivos debió aplicar la Jurisprudencia invocada por los Administrativos para mejor resolver?.....	12
¿Realizó una debida calificación la Comisión de Signos Distintivos al Recurso interpuesto por la Empresa Solicitante y a su Escrito de Ampliación de fechas 13 y 17 de julio de 2018, respectivamente?	12
III. POSICIÓN FUNDAMENTADA LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS.....	13
¿Realizó un debido Examen de Registrabilidad la Comisión de Signos Distintivos?.....	13
¿La Comisión de Signos Distintivos debió aplicar la Jurisprudencia invocada por los Administrativos para mejor resolver?.....	18
¿Realizó una debida calificación la Comisión de Signos Distintivos al Recurso interpuesto por la Empresa Solicitante y a su Escrito de Ampliación de fechas 13 y 17 de julio de 2018, respectivamente?	20
IV. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS.....	22
Resolución de primera instancia: Resolución N° 3238-2018/CSD-INDECOPI....	22
Resolución de segunda instancia: Resolución N° 0081-2019/TPI-INDECOPI....	23
CONCLUSIONES.....	26
BIBLIOGRAFÍA.....	28
ANEXOS.....	29

I. RELACIÓN DE HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LA PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO

SOLICITUD DEL REGISTRO DE MARCA POR PARTE DE INDUSTRIAS H.U.M. E.I.R.L.

Con fecha 21 de noviembre de 2017, INDUSTRIAS H.U.M. E.I.R.L, (en adelante, H.U.M. o solicitante) de Perú, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación BIG FOOT y logotipo, conforme al modelo adjunto:



Para distinguir calzados, sandalias, suelas para calzados para damas, caballeros y niños, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA POR PARTE DE C.R.O. INC


Mediante escrito de fecha 24 de enero de 2018, C.R.O. INC. (en adelante, la opositora), de Estados Unidos de América, formula oposición manifestando lo siguiente:

Su empresa inicio sus operaciones como una fábrica de goma fundada en el 2002 y el nombre de su marca está inspirada por los cocodrilos, a través de los años su marca ha ganado una amplia reputación en el mercado.

A la fecha, el "zueco" de su empresa es uno de los modelos de calzado favoritos y altamente exigido por los consumidores de todo el mundo. Adicionalmente, es

titular de la marca figurativa inscrita con Certificado N° 253150, que distingue productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional. Además, es titular de las marcas figurativas inscritas con Certificados N° 259508 y N° 234575 y ha solicitado con anterioridad el signo figurativo tramitado bajo expediente N° 732423-2017, precisando que no son base de su oposición.

Los productos que pretende distinguir el signo solicitado son los mismos productos y productos vinculados a los que distingue la marca registrada. Tanto el signo solicitado como la marca registrada evocan el mismo concepto y son gráficamente semejantes. De otro lado, si bien el signo solicitado incluye la denominación BIG FOOT en la suela, esta no es lo suficientemente relevante o notoria como para ser percibida por los consumidores como un elemento diferenciador, debido a su minúsculo tamaño.

MARCA	CLASE	CERTIFICADO	PRODUCTOS
	25	P00253150	Calzado, sandalias, zapatos, pantuflas, artículos de sombrerería.

De una simple vista a la página web oficial de C.R.O. puede verificarse que el signo solicitado es una burda copia de sus productos (específicamente el modelo "classic"), lo que desde ya constituye una clara infracción a los derechos de propiedad industrial de su empresa.

Ante la similitud existente que presentan los signos en cuestión, un consumidor medio podrá adquirir un producto con el signo solicitado ante la creencia de estará adquiriendo un producto elaborado para su empresa.

Su marca registrada es un signo arbitrario que, gracias a su esfuerzo e inversión en publicidad, ha logrado un posicionamiento y reconocimiento en el mercado.

Siendo así, una persona o empresa que pretenda registrar una marca idéntica o semejante a las de su empresa, tiene la intención de crear confusión en los consumidores con el fin de beneficiarse del prestigio logrado.

La presente solicitud ha sido realizada actuando de mala fe, dado que no es la primera vez que la solicitante intenta copiar alguno de sus productos, ya que mediante el Expediente N° 724083-2017 la misma empresa solicitó el registro de la marca BIG FOOT C.R.O.SS 95 y logotipo, ante la cual se presentó oposición.

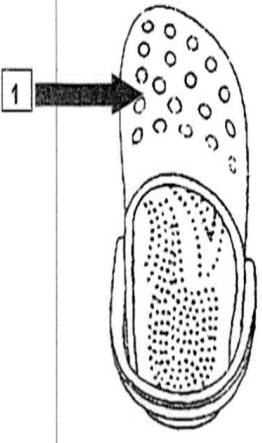
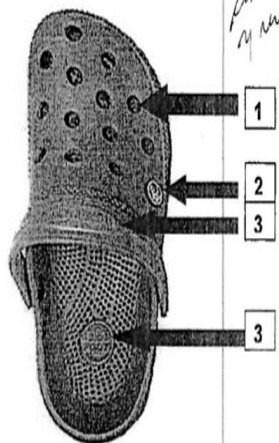

La marca C.R.O. tiene presencia mundial lo que demuestra la imposibilidad de que un consumidor, y más aún, un empresario dedicado al mismo rubro que su empresa no posea conocimiento de su existencia, hecho que suscita que la presente solicitud esté envuelta de mala fe con lo cual busca beneficiarse a costa del prestigio ganado.

La eventual aceptación al registro del signo solicitado no solo sería contraria a ley y afectaría las decisiones de consumo del público consumidor, sino que además genera un perjuicio económico en detrimento de su empresa.

CONTESTACIÓN A LA OPOSICIÓN

Mediante escrito de fecha 15 de febrero de 2018 la empresa H.U.M. refiere que es propietaria de diversas marcas debidamente registradas ante el INDECOPI sobre la clase 25 de la Clasificación Internacional, incluyendo la denominación BIG FOOT a través de la Resolución N° 3581-2017/CSD-INDECOPI con el cual se le reconoce que la citada denominación pertenece a una familia de marcas dentro de la clase 25 y que a su vez cumple diferenciaciones distintas y muy peculiares.

Para mejor entender, hacemos las comparaciones de las marcas en conflicto, con las siguientes características:

LA ACCIONANTE	LA SOLICITANTE		
		<ol style="list-style-type: none"> 1- La accionante tiene en su figura 19 agujeros. 2- La accionante no lleva ningún elemento que lo identifique. 3- La accionante no lleva ninguna denominación que lo diferencie de cualquier marca debidamente registrada. 4- La forma rugosa de la plantilla interior es mínima. 	<ol style="list-style-type: none"> 1- La solicitante en su figura tiene 13 agujeros. 2- La solicitante tiene la figura de un animal prehistórico, dibujo debidamente registrada por la solicitante.  3- La solicitante muy claramente pone en todas sus marcas la denominación BIG FOOT, (familia de marcas) <u>dándole una actitud distintiva</u> a su modelo de sandalia, para que sea reconocido por el público consumidor, <u>como proveniente de un origen empresarial determinado.</u> 4- La forma áspera que se encuentra en la plantilla del interior del zueco de la solicitante es mas porosa y con mas discordancia.

En ese sentido, tanto el signo solicitado como la marca registrada por la empresa C.R.O. Inc. deben analizarse en conjunto no debiendo ser descompuesto en partes, debiendo efectuar una comparación del Signo Solicitado, la Marca Registrada, los lados Laterales y desde el punto de vista de la Suela del zapato, siendo que, en ningún momento han copiado o pretendido copiar a la marca registrada de la empresa C.R.O. Inc.

AMPLIA DEFENSA DE OPOSICIÓN

Mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2018, H.U.M. pone a conocimiento a la Comisión de Signos Distintivos la Resolución N° 005713-2018/DSD-INDECOPI donde se otorga el registro de la Marca BIG FOOT Y FIGURA DE SANDALIA, de fecha 15 de marzo de 2018, de la Clase 25 de la Clasificación Internacional, manteniendo las mismas características del signo de la marca que se intenta registrar; cumpliendo así con los requisitos previstos en el Artículo 134° de la Decisión 486 - Régimen Común de la Propiedad Industrial, desprendiéndose que la marca tiene aceptación en el mercado nacional por la calidad de los productos no generando la confusión en el consumidor.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA: COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS – COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS RESOLUCIÓN N° 3238-2018/CSD- INDECOPI

Con fecha 21 de junio de 2018, se emite la Resolución N° 3238-2018/CSD-INDECOPI, en la cual la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada por C.R.O. Inc., denegando el registro de la marca solicitada por INDUSTRIAS H.U.M. E. I. R. L. del Perú.

La Comisión al realizar el análisis del caso controvertido detecta que la marca registrada por la empresa C.R.O. Inc., así como la solicitada por la empresa Industrias H.U.M. E. I. R. L., son semejantes por ser un calzado tipo zueco y otras características que llaman la atención al ojo H.U.M.no como producto similar. A ello, la Comisión detalla que, al ser semejante, creara confusión en el público consumidor, declarando fundada la oposición formulada en ese extremo.

Adicionalmente, la Comisión señala dentro de la conclusión del examen de registrabilidad que si bien C.R.O. Inc., de Estados Unidos de América, no formuló oposición en relación a su marca registrada C.R.O. y logotipo; la autoridad administrativa en defensa del interés de los consumidores, tiene la obligación de evaluar de oficio las solicitudes y la facultad de denegar dichas solicitudes de considerarlas confundibles con marcas registrada o solicitadas con anterioridad, aun cuando estas no hayan sido materia de la oposición, tal como sucede en el presente caso.

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN (AMPLIADO) DE INDUSTRIAS H.U.M. EIRL

Con fechas 13 y 17 de julio de 2018, la empresa H.U.M., interpuso recurso de reconsideración y ampliación del recurso de reconsideración, respectivamente, sustentando los siguientes argumentos:

- **FUNDAMENTOS DEL RECURSO:** En las Resoluciones N° 15355-2017/DSD-INDECOPI y N° 2499-2016/DSD-INDECOPI del 2017 en el que se otorga el registro de la marca a C.R.O. EIRL, en el examen de

registrabilidad se indicó que la forma tridimensional de un calzado que conforma el signo solicitado no reviste alguna característica peculiar, por lo que su registro implicaría otorgar un derecho en exclusiva para el uso de este tipo de forma tridimensional a favor de una sola persona, perjudicando a terceros competidores, por lo que no se le otorga a C.R.O. derechos exclusivos, y no podrá oponerse a que terceros utilicen tal forma de comercialización de su productos; concluye inscribiendo en el Registro de Marcas a favor de C.R.O. y la forma tridimensional SIN REINVINDICAR..

Corresponde por tanto otorgar el registro de la marca consistente en la denominación BIG FOOT y diseño de calzado tipo zueco (sin reivindicar el diseño).

- **AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS:** Se demuestra lo anteriormente señalado con el registro vigente de la marca FRIENDSHIP y la forma tridimensional, Resolución N° 1998-2013/CSD-INDECOPI del 10 de julio de 2013. En este caso la Comisión otorgó el registro antes mencionado, la que es parecida a la marca solicitada e igual a la marca opositora, y que muy acertadamente se le otorgó la marca con la especificación SIN REINVINDICAR LA FORMA TRIDIMENSIONAL, que al igual que en las otorgadas a C.R.O., se deja en claro que no puede recaer un derecho exclusivo, por lo que la especificidad es SIN REINVINDICAR.

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Mediante **Providencia** de fecha 25 de julio de 2018 la Comisión considera que los fundamentos que sustentan la **reconsideración** corresponden ser calificados como recurso de **APELACIÓN** por cuanto no solo contienen nueva prueba, sino que además contiene argumentos sobre cuestiones de puro derecho, por lo que, deben remitirse los actuados al Superior en grado.

CONTESTACIÓN DE LA APELACIÓN POR PARTE DE LA OPOSITORA

Con fecha **12 de setiembre de 2018**, C.R.O. Inc., absuelve la apelación indicando que la Comisión ha detectado similitudes en las características que ambos productos poseen entre otros elementos y distribución del mismo.

ESCRITO DE APELACIÓN DE H.U.M.

A través de escrito de fecha **17 de agosto de 2018** Industrias H.U.M. EIRL presenta su apelación sustentándose en lo siguiente:

- ✓ *“Les parece raro que habiendo dos marcas registradas y vigentes con similares figuras en el cual tienen la siguiente anotación: **NO SE REINVINDICA LA FIGURA TRIDIMENSIONAL** que acompaña a las marcas registradas; sin embargo, esto no se aplica a la empresa solicitante.*
- ✓ *Se está tratando de alargar esta gestión para que se resuelvan los procesos que son similares y que se encuentran vigente, los cuales han sido detallados en su reconsideración.*
- ✓ *Las marcas **FRIENDSHIP Y CHYFLY SHOES S.A.C.**, esta última cuenta con el certificado N° 204910 clase 25 vigente hasta el 10 de julio de 2023*

Con fecha **08 de noviembre de 2018** Industrias H.U.M. EIRL presenta su escrito mediante el cual refuta los argumentos de la opositora de fecha 12 de setiembre de 2018, sustentando el mismo en lo siguiente:

- ✓ *“Señala que la oponente trata de todas maneras adueñarse de un tipo de modelo que es muy común en el mercado nacional, y que la autoridad hizo bien en otorgarle el registro **SIN REIVINDICAR LA FORMA TRIDIMENSIONAL DE CALZADO.***
- ✓ *Se encuentra en el mercado el registro de la marca **FRIENDSHIP Y LA FORMA TRIDIMENSIONAL**, y **SIN REIVINDICAR LA FORMA TRIDIMENSIONAL DE CALZADO** Certificado N° 204910 clase 25 de propiedad de la firma CHYFLY SHOES vigente hasta el 10 de julio de 2023.*

- ✓ *Habiendo más de un modelo debidamente registrado SIN REINVINDICAR LA FORMA TRIDIMENSIONAL DE CALZADO, puede haber más modelos sin REINVINDICAR LA FORMA DE CALZADO.*

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA: TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL - RESOLUCIÓN N° 0081-2019/TPI-INDECOPI

Con fecha 11 de enero de 2019, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual emite la **Resolución N° 0081-2019/TPI-INDECOPI**, por el cual resuelve lo siguiente:

- ✓ Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa H.U.M. y, en consecuencia, Revocar la Resolución N° 3238-2018/CSD-INDECOPI de fecha 21 de junio de 2018, en el extremo que declaro FUNDADO la oposición formulada por C.R.O. Inc., denegando el registro solicitado, en consecuencia, corresponde OTORGAR, a favor de la empresa H.U.M. el registro de la marca de producto solicitado denominado BIG FOOT, sin reivindicar la forma tridimensional para calzados dentro de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Productos de la Propiedad Industrial.
- ✓ Dejar firme la Resolución N° 3238-2018/CSD-INDECOPI de fecha 21 de junio de 2018, en lo demás que contiene.

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

¿Realizó un debido Examen de Registrabilidad la Comisión de Signos Distintivos?

La Comisión de Signos Distintivos no realizó un correcto criterio de evaluación del Examen de Registrabilidad con relación a la marcas registradas materia de controversia tanto por el Solicitante como el Opositor, por cuanto no siguió los parámetros establecidos en los artículos 45°, 46°, 47°, 48° y 49° del Decreto

Legislativo N° 1075 – Decreto que aprueba disposiciones Complementarias a la Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común de la Propiedad Industrial, en ese sentido, no consideró el elemento denominativo de la marca solicitada, más aún, cuando formaba parte de una familia de marcas y la solicitud de la marca a registrar era un signo mixto.

¿La Comisión de Signos Distintivos debió aplicar la Jurisprudencia invocada por los Administrados para mejor resolver?

La empresa solicitante, invocó como sustento de la no confundibilidad de que el elemento denominativo BIG FOOT fue reconocido por la Comisión de Signos Distintivos como parte de una familia de marcas mediante la Resolución N° 3581-2017/CSD-INDECOPI invocando dicho acto administrativo como jurisprudencia a su caso en concreto.

No obstante, es de mencionar que, la Comisión de Signos Distintivos no consideró dentro de su evaluación la pre citada resolución, empero, al no haber sido evaluado en el procedimiento, el solicitante invoca lo contenido en la Resolución nuevamente a través de su recurso de apelación con la finalidad de que el Tribunal de Propiedad Intelectual lo evalúe, en atención a ello, el Tribunal en el ámbito de su competencia procedió a su análisis toda vez que, la Resolución en mención si se constituía en jurisprudencia al presente caso.

¿Realizó una debida calificación la Comisión de Signos Distintivos al Recurso interpuesto por la Empresa Solicitante y a su Escrito de Ampliación de fechas 13 y 17 de julio de 2018, respectivamente?

Considero que no, por cuanto la Comisión de Signos Distintivos comete el error de considerar a los escritos de recurso de reconsideración y ampliación de recurso de reconsideración de fecha 13 y 17 de julio del 2018, respectivamente presentado por la empresa solicitante como uno de **apelación** a pesar que en su recurso de reconsideración presentó pruebas nuevas, con las cuales sustentaba el porque era necesario que la misma instancia que emitió la resolución impugnada reconsiderara su pronunciamiento, por tanto dicho recurso no debió ser calificado como un recurso de apelación (donde no se admite nueva

prueba sino sustentación en temas de puro derecho) y remitirse al Tribunal de Propiedad Intelectual

Ciertamente, se observa del petitorio de la empresa solicitante en su recurso de reconsideración que en efecto se interpuso ante el mismo órgano que dictó el primer acto y se sustentó en una nueva prueba consistente en la “consulta de expedientes de la página web del INDECOPI” con relación a la marca registrada de la empresa opositora certificado N° 259508 en la cual se detalla que la marca fue otorgada sin Reivindicar la forma tridimensional y basándose en el Principio del Debido Procedimiento; en ese sentido, el solicitante cumplió con lo dispuesto en el artículo 219° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; por ende la calificación debió ser materia de pronunciamiento por la Comisión de Signos Distintivos, no siendo necesaria la elevación al Tribunal.

III. POSICIÓN FUNDAMENTADA LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS

¿Realizó un debido Examen de Registrabilidad la Comisión de Signos Distintivos?

Previo a responder la pregunta, en primer término, debemos de entender a la Marca Tridimensional en el concepto de Cornejo (2022):

La marca tridimensional puede definirse como aquella marca constituida por la forma particular o arbitraria del producto o de su envase; se entiende que se trata de un cuerpo con volumen, que, como tal, ocupa las tres dimensiones del espacio: altura, anchura y profundidad (p. 85)

Por su parte, el Tribunal de Propiedad Intelectual, del Instituto Nacional de la Competencia y de la Defensa de la Propiedad Intelectual del Perú en su Resolución N° 1326-2005/TPI-INDECOPI consagró la marca tridimensional como “*aquella constituida por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes, u otro acondicionamiento de los productos o de las formas de los mismos*” (p. 122)

Asimismo, Rey Alvite (2014) nos describe respectivamente:

La marca tridimensional contiene varias peculiaridades que la separan de las marcas condicionales, principalmente denominativas y gráficas, que, a diferencia de éstas, una marca tridimensional puede unir en una misma realidad el signo como objeto del bien inmaterial y el medio material en que se plasma. La principal consecuencia deriva en la confusión que puede generar en el consumidor que es el destinatario del producto designado, el cual está menos acostumbrado a identificar el origen empresarial de los productos que adquiere a través de la forma en que éstos se presentan en el mercado. (Rey Alvite 2014 pág. 295)

Así también, nos señala Monteagudo (2002):

La aplicación de estas reglas generales al supuesto específico de las marcas tridimensionales lleva a concluir que sólo estarán desprovistas absolutamente de fuerza distintiva aquellas configuraciones formales que, al tiempo de su solicitud como marcas y a la vista de la descripción que de ellas se hace en su solicitud, fueran de uso generalizado y común en el sector del tráfico considerado y carecieran de cualquier elemento singular o peculiar que las distinguiese respecto de las formas generalizadas utilizadas en el tráfico con anterioridad a la fecha de solicitud.

Por el contrario, si la forma tridimensional para la que se pretende el registro presenta, al tiempo de su solicitud, peculiaridades o características singulares, que la diferencian respecto de las formas generalizadas, no habrá inconveniente alguno para afirmar su distintividad y, en ello, la validez de su registro. (Monteagudo 2002, pp 398,399)

Ahora bien, con relación a la Familia de Marcas Contreras (2014) nos define:

La familia de marcas se refiere a que tres o más marcas de un mismo titular comparten un mismo prefijo o sufijo. (Contreras 2014, pág.65)

Respecto al desarrollo del Examen de Registrabilidad y su regulación, Tello (2011) refiere respecto a los criterios que aplica el Indecopi a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor.

Ahora bien, según el Decreto Legislativo N° 1075, en sus artículos 45 al 48 señala los criterios aplicables a efectos de determinar si son signos semejantes y capaces de inducir a la confusión al consumidor; para ello es menester precisar lo siguiente:

“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;
- e) si el signo es parte de una familia de marcas.

Signos Denominativos

Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el Artículo 45 del Decreto Legislativo 1075°, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) la semejanza gráfico-fonética;
- b) la semejanza conceptual;
- c) si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.

Signos Figurativos

Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el Artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075°, se tendrá en cuenta lo siguiente:

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

Signos Mixtos

Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en el Artículo 45, 46 y 47 del Decreto Legislativo 1075, se tendrá en cuenta lo siguiente:

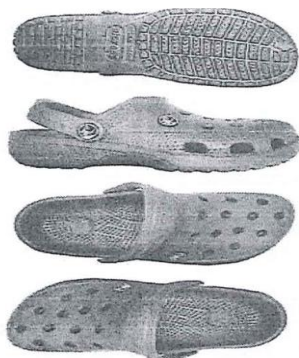
- a) la denominación que acompaña al elemento figurativo.
- b) la semejanza conceptual;
- c) la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo”

Semejanza conceptual

Con relación a ello, el mencionado decreto señala lo siguiente: “Tratándose de signo denominativo y uno figurativo, se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y un mixto, se tendrá en cuenta los criterios señalados en los artículos 45° y 47° del cuerpo normativo en mención. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta

los criterios señalados en el Art. 47° y 48° del Decreto en comentario. (pp. 403, 404, 405)

Cabe precisar que, Industria H.U.M. solicito el registro de marca de signo mixto, es decir, la unión de signos nominativos y figurativos, denominación BIG FOOT y logotipo:



Siendo así, en su escrito de fecha 15 de febrero de 2018, donde Contesta la Oposición sustentado también en la Ampliación de la Reconsideración de fecha 18 de julio de 2018, donde manifiesta, sustentando en la Resolución 3581-2017/CSD-INDECOPI que reconoce la existencia de una familia de marcas respecto del término BIG FOOT en la clase 25 de la Clasificación Internacional, lo siguiente:

“Como Uds Verán señores de la Comisión, la accionante trata de todas maneras de igualar su marca figurativa a la marca solicitada mixta con la denominación BIG FOOT (marca debidamente registrada) y de forma resaltante en la marca solicitada, esta marca ya se encuentra en el mercado para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional y por tal razón no confundiría al consumidor medio”.
(Subrayado es nuestro)


Debemos de entender motivación aparente del acto administrativo, para León Luna (2015) citando a Napurí:

“No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. A ello se denomina motivación aparente puesto que no presenta todos los elementos fácticos y jurídicos que justificarían de manera razonable la decisión o que permitirían verificar la razonabilidad de la misma.” (Leon Luna 2015, Pág. s/n)

Siendo así, el Tribunal de Propiedad Intelectual a través de la Resolución N° 0081-2019/TPI-INDECOPI, al realizar el Examen Comparativo consideró:

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado BIG FOOT y forma

tridimensional y las marcas  (Certificado N° 253150), 

(Certificado N° 234575) y  (Certificado N° 259508) se advierte que la

presencia de elementos denominativos en el signo solicitado determina una

pronunciación e impresión visual distinta entre los signos bajo análisis.

(Subrayado es nuestro)

No obstante, la Comisión de Signos Distintivos, a través de la Resolución N° 3238-2018-CSD-INDECOPI, no realizó un correcto Examen de Registrabilidad, en razón de no valorar el elemento denominativo de la marca solicitada, así como el concepto de familia de marcas invocado.

¿La Comisión de Signos Distintivos debió aplicar la Jurisprudencia invocada por los Administrativos para mejor resolver?

Previo a responder, es necesario invocar al Principio de Predictibilidad o Confianza Legítima previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, descrito en el inciso 1.15 del

numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar, que señala en su segundo párrafo lo siguiente:

“(…)

Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos.”

(subrayado es nuestro)

La Comisión de Signos Distintos, refirió de conformidad al Artículo 43° del Decreto Legislativo 807:

“Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia invocada, representa una línea de criterio o tendencia resolutive de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, se debe tener en consideración que las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente”.

Tal como se desprende del expediente, el solicitante invocó la Resolución N° 3581-2017/CSD-INDECOPI donde reconoce la existencia de una familia de marcas a BIG FOOT; no obstante, al efectuar el Examen de Registrabilidad (Examen de Comparación) no considero el elemento denominativo, no otorgándole el registro de la marca. En ese sentido, la Comisión no efectuó una correcta interpretación de los preceptos normativos antes descritos, toda vez que, no consideró la Jurisprudencia invocada por el solicitante para la acreditación de la existencia del elemento denominativo BIG FOTT, y, aún en el supuesto negado que no haya sido invocado por el solicitante, es un deber de las autoridades administrativas el actuar siguiendo los principios del procedimiento administrativo, así como recurrir a las fuentes del procedimiento administrativo e interpretar la jurisprudencia y/o resoluciones emitidas por las autoridades que guarden relación al caso en concreto, tal como lo realizó el

Tribunal de la Propiedad Intelectual en su Resolución N° 0081-2019/TPI-INDECOPI.

¿Realizó una debida calificación la Comisión de Signos Distintivos al Recurso interpuesto por la Empresa Solicitante y a su Escrito de Ampliación de fechas 13 y 17 de julio de 2018, respectivamente?

Sobre el particular, con relación a la calificación de los recursos administrativos, resulta pertinente mencionar lo señalado en el apartado 3 de la Resolución N° 1204-2010/TPI-INDECOPI, perteneciente al expediente N° 313791-2007, en el extremo referido Sobre los recursos de reconsideración y apelación; al respecto, es de apreciar que, en dicho acto administrativo el Tribunal advierte que la entonces Oficina de Signos Distintivos (ahora Comisión de Signos Distintivos) incurrió en error al calificar el recurso de apelación como uno de reconsideración por cuanto bajo su criterio consideró que como el recurso adjuntaba medios probatorios destinados a acreditar supuestos de fondo obvio que a su vez contenía cuestionamientos de puro derecho, no tomando en consideración que la norma común a su vez dispone que: “el error en la calificación no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter, de conformidad al artículo 223º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444.”

De otro lado, con relación al Debido Procedimiento, de conformidad con Rojas Franco (2011) se desprende lo siguiente:

El debido proceso es, así, una garantía formal para el administrado en el sentido de que deben cumplirse todos los actos y/o fases procedimentales que la ley exige para que una decisión o resolución (acto final) pueda calificarse con validez a la luz del ordenamiento jurídico. En un plano material, el debido proceso otorga al administrado la garantía de que podrá hacer valer sus derechos en el ámbito y escenario de la administración. Con ello, el debido proceso no solo va más allá de una garantía formal del desarrollo del procedimiento, sino que, de acuerdo con la sentencia apuntada anteriormente, requiere de un control material que

verifique el contenido de una decisión que se apegue a los valores y principios sobre los que se estructura el ordenamiento jurídico. Rojas Franco 2011, Pág. 184 (El subrayado es nuestro)

Adicionalmente, la Resolución N° 1204-2010/TPI-INDECOPI sobre la Nueva Prueba en el Recurso de Reconsideración señala lo siguiente:

“A criterio de la Sala, se entiende como nueva prueba *aquella que no fue evaluada por la Autoridad al momento de emitir la resolución impugnada. Se incluyen dentro de esta categoría todos los medios probatorios independientemente de su fecha de origen, por lo que se considerarán como nuevas pruebas incluso aquellas existentes antes de la expedición de la Resolución impugnada, hayan estado o no en poder del administrado*, dado que no existe disposición legal que obligue al administrado a presentar los medios probatorios que sustente su pretensión en una etapa específica del procedimiento (...)” (El subrayado es nuestro)

Debemos de entender por Recurso de Apelación, de acuerdo a Guzmán Napurí (2013):

El recurso de apelación —típico recurso jerárquico o de alzada— se interpondrá, en primer lugar, cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, *razón por la cual no admite la presentación de nueva prueba.* (p. 618) (El subrayado es nuestro)

Cabe señalar que, el Principio de Informalismo tiene el siguiente tratamiento:

“También denominado formalismo moderado y debilitamiento de la preclusión, *consiste básicamente en la dispensa a los administrados de cumplir con las formas no esenciales, es decir aquellas que no están ligadas o exigidas por el orden público administrativo.* Mabel Ivanega 2013, Pág. s/n (El subrayado es nuestro)

En virtud de lo expuesto, la calificación por parte de la Comisión de Signos Distintivos debió considerar a los escritos de **fechas 13 y 17 de julio de 2018, esto es, recurso de reconsideración y ampliación respectivamente** como un Recurso de Reconsideración y no como uno de apelación; en ese sentido, debió pronunciarse sobre lo peticionado por la empresa solicitante por cuanto H.U.M., cumplió con los requisitos exigidos para interponer el Recurso de Reconsideración, la "nueva prueba, consistente en la presentación del documento "Consulta de Expedientes, donde se desprende el Registro de la Denominación C.R.O. y la forma Tridimensional SIN REIVINDICAR mediante Certificado N° 259508", por lo que la Comisión de Signos Distintivos, considerando el Debido Procedimiento, debió pronunciarse al respecto al fondo del asunto.

De otro lado, la Comisión al encausar el recurso de reconsideración como uno de apelación limitó al solicitante el derecho a la doble instancia restringiendo así su derecho de ejercer su facultad de contradicción en sede administrativa en caso no estar de acuerdo con lo en la resolución que resolviera el recurso de apelación.

IV. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS

Resolución de primera instancia: Resolución N° 3238-2018/CSD-INDECOPI

Con relación al presente acto administrativo, mi posición es de disconformidad con lo resuelto por la Comisión de Signos Distintivos que declaro fundado la oposición formulada por C.R.O. Inc., denegando el registro de la marca solicitante, por los siguientes fundamentos:

- a. Debemos de considerar que el elemento denominativo en una marca mixta es el más relevante, el análisis no solamente se hace desde la impresión visual en conjunto, sino también se debe de considerar el Elemento Denominativo, tal como se desprende del Decreto Legislativo 1075.

- b. La Comisión de Signos distintivos no tomo en consideración la jurisprudencia presentada por la solicitante, pues a través de la Resolución N° 3581-2017/CSD-INDECOPI se le reconoce que la citada denominación pertenece a una familia de marcas dentro de la clase 25 y que a su vez cumple diferenciaciones distintas y muy peculiares.
- c. Asimismo, su decisión fue más por el aspecto subjetivo que por uno objetivo, pues no verificó precedentes sobre situaciones similares de otras marcas que lograron registrar también el modelo con la forma tridimensional; además, no tuvo en cuenta que cuando se le otorgó el registro a C.R.O., no se le otorgó derechos exclusivos.
- d. Por último, la comisión debió aceptar el recurso de Reconsideración presentado por la solicitante, basándose en la nueva prueba ofrecida por el solicitante según lo dispuesto en el artículo 219° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y no encausarlo como uno de apelación. Es de precisar que, con dicho accionar la Comisión limitó el derecho a la doble instancia administrativa contraviniendo así al Principio del Debido Procedimiento contenido en el artículo IV numeral 1 inciso 1.2 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General el cual confiere: “que los administrados que gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento”, esto es, obtener una decisión motivada fundada en derecho emitida por autoridad competente; por lo tanto, debió pronunciarse en primera instancia.

Resolución de segunda instancia: Resolución N° 0081-2019/TPI-INDECOPI

Con relación al presente acto administrativo, mi posición es de conformidad con lo resuelto por el Tribunal Administrativo por los siguientes fundamentos:

- a. El tribunal valoró los actuados obrantes en el expediente administrativo, así como las resoluciones ofrecidas como jurisprudencia en la calificación del procedimiento administrativo, a fin de pronunciarse sobre el fondo del asunto resguardando los principios contenidos en el Texto Único

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

- b. En esa misma línea, el Tribunal advirtió que la opositora en efecto es titular de varias marcas debidamente registradas y certificadas con resolución firme; sin embargo, no tiene el derecho de exclusividad por cuanto tiene el registro de NO REINVINDICAR de la forma Tridimensional, es por ello que, existen Marcas que ya fueron otorgadas con las mismas características, a diferentes titulares, inclusive anterior a la marca base de oposición, situación que fue analizada por esta instancia administrativa.
- c. Asimismo, el Tribunal precisó que el signo solicitado BIG FOOT y forma tridimensional advierte que sus elementos (características) de manera visual es distinta entre los signos ya registrados, además, señaló que la denominación BIG FOOT es parte de una Familia de Marcas y analizó el elemento denominativo no equiparándolo con la Marca Tridimensional. De este modo, se puede diferenciar entre ambos productos que ofrecen las marcas, y ante ello, precisa que existiendo diferenciaciones entre los mismos y, ante la forma tridimensional del producto, carece de distintividad, concluyendo que no habría riesgo de confusión en el mercado.
- d. Por último, el Tribunal realizó un correcto análisis al contar con todos los elementos y evidencias ofrecidas por H.U.M. E.I.R.L, siguiendo los principios administrativos del debido procedimiento, confianza legítima, así como recurrir a las fuentes del procedimiento administrativo e interpretar la jurisprudencia y/o resoluciones emitidas por las autoridades que guarden relación al caso en concreto.
- e. Sin perjuicio de lo expuesto, a modo de crítica al desempeño del Tribunal considero que el encausamiento del recurso de reconsideración como uno de apelación, el Tribunal como superior jerárquico de la comisión pudo devolver o declarar la nulidad de oficio de la resolución que declara Fundada la oposición, ello conforme a lo descrito en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General del año 2017, en su numeral 213.2 del artículo 213, del toda vez que, se habría efectuado una vulneración al debido procedimiento al no haber interpretado las normas administrativas, para los mejores fines,

preservando razonablemente los derechos de los administrados de conformidad al numeral 8 del artículo 86° del mismo cuerpo normativo, vulnerando el debido procedimiento más aún cuando limitó el derecho a la doble instancia reconocido en la propia Ley y que es una garantía constitucional.

CONCLUSIONES

1. En el procedimiento administrativo analizado se ha podido observar que la Comisión de Signos Distintos no evaluó la solicitud como inscripción de una marca mixta (denominación y logotipo) sino que únicamente valoró la semejanza de las marcas tridimensionales, sin tomar en cuenta que el elemento denominativo BIF FOOT ya había sido reconocido por la Comisión de Signos Distintos como parte de una familia de marcas, lo cual creaba jurisprudencia, y por lo tanto era de aplicación obligatoria.
2. Lo mencionado en el punto anterior nos demuestra que la resolución de primera instancia tiene una falta de motivación por cuanto no valora todas las características del signo, además, no efectuó una correcta búsqueda o análisis de otras autorizaciones brindadas por signos similares, con lo cual incurre en la omisión de uno de los requisitos esenciales para obtener una resolución debidamente motivada fundada sobre los hechos y derechos del caso en concreto.
3. La Comisión De Signos Distintos determinó su decisión más por aspecto subjetivo que por uno objetivo, pues no verificó precedentes sobre situaciones similares de otras marcas que lograron registrar también el modelo con la forma tridimensional; además, no tuvo en cuenta que cuando se le otorgó el registro a C.R.O., no se le otorgó derechos exclusivos, y por tanto no podía resistir a que otras personas utilicen tal forma de comercialización de sus signos, por lo que claramente se dejó sentado que la forma tridimensional sería SIN REINVINDICAR.
4. El Tribunal efectuó una correcta revisión de los medios probatorios, así como la valoración de las marcas de las otras empresas que cuentan con una aprobación de los suecos con las especificaciones técnicas que fueron aprobadas y que no lesionan a la marca C.R.O.. Asimismo, señaló que el solicitante no actuó de mala fe tampoco con el fin de perpetrar algún acto desleal, ello se debió a que existen otros registros que incluyen en

forma tridimensional de un sueco y coexisten pacíficamente con la marca opositora lo cual no fue considerado en primera instancia.

BIBLIOGRAFÍA

1. Cornejo Guerrero, Carlos. *Las Marcas Tridimensionales*. Pág. 85. Ensayo tomado de la página oficial de la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile: www.ubo.cl
2. Rey Alvite, M (2014) *Carácter distintivo de la marca tridimensional en la Jurisprudencia de la Unión Europea, En Cuadernos de Derecho Transaccional*, Vol 6, N° 1.
3. Tello Cabello, Sara (2011) *El Examen de Confundibilidad Marcaria en la Decisión 486 y su norma complementaria Decreto Legislativo 1075*. En Lex, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, Volumen 9, Número 8, Fondo Editorial, Lima Perú
4. León Luna, Luis Miguel (2015) *¡Exijo una Explicación!..La importancia de la Motivación del Acto Administrativo*. En Derecho y Sociedad, Fondo Editorial de la PUCP, Lima-Perú.
5. Rojas Franco, Enrique (2011) *El Debido Procedimiento Administrativo*. En Revista de la Facultad de Derecho de la PUCP, Lima Perú.
6. Guzmán Napurí, Christian (2013) *Manual de Procedimiento Administrativo General*. Editorial Pacífico, Lima Perú.
7. Monteagudo, Montiano (2002) *Los requisitos de validez de una marca tridimensional*. En Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, España.
8. Maraví Contreras, Alfredo (2014) *Introducción al Derecho de Marcas y Otros Signos Distintivos*, Foro Jurídico, Lima-Perú.

Anexos

- Solicitud de Registro de Marca de Producto y/o Servicio
- Oposición al registro solicitado
- Contestación de Oposición y ampliación
- Resolución N° 3238-2018/CSD-INDECOPI
- Reconsideración y ampliación
- Contestación de la Apelación
- Apelación y ampliación
- Resolución N° 0081-2019/TPI-INDECOPI



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° 0081-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 729115-2017/DSD

SOLICITANTE : INDUSTRIAS HUMA [REDACTED]

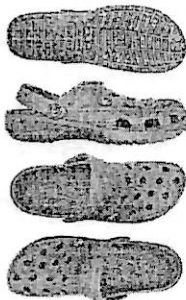
OPOSITORA : CRO [REDACTED]

Riesgo de confusión entre signos que se refieren a productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial

Lima, once de enero de dos mil diecinueve.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 21 de noviembre de 2017, Industrias Huma [REDACTED] (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación BIG FOOT y forma tridimensional, conforme al modelo, para distinguir calzados, sandalias, suelas para calzados para damas, caballeros y niños de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 24 de enero de 2018, Cro [REDACTED] (Estados Unidos de América) formuló oposición a la presente solicitud de registro manifestando lo siguiente:



- Es titular de la marca [REDACTED] (Certificado N° 253150), que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- Los signos se refieren a los mismos productos y otros vinculados.
- Los signos son gráfica y conceptualmente semejantes.

M-SPI-01/01

1-14



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° 0081-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 729115-2017/DSD

- Si bien el signo solicitado incluye la denominación BIG FOOT en la suela, no es lo suficientemente relevante como para ser percibida por los consumidores como un elemento diferenciador.
- En consecuencia, el registro del signo solicitado es capaz de inducir a confusión al público consumidor.
- Su marca registrada es un signo arbitrario que, gracias a su esfuerzo e inversión en publicidad, ha logrado un posicionamiento y reconocimiento en el mercado. Por tal motivo, si otra empresa o persona pretende registrar una marca idéntica o semejante, ésta tiene la intención de crear confusión en los consumidores con el fin de beneficiarse de su prestigio.
- La presente solicitud de registro ha sido realizada mediando mala fe, debido a que no es la primera vez que la solicitante intenta copiar alguno de sus productos, toda vez que mediante Expediente N° 724083-2017, dicha empresa solicitó el registro de la marca BIG FOOT CROSS 95 y logotipo, ante la cual formuló oposición.

Con fecha 15 de febrero de 2018, Industrias Hum [REDACTED], absolvió el traslado de la oposición formulada, manifestando lo siguiente:

- Su empresa es propietaria de las diversas marcas registradas, en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, que incluyen la denominación BIG FOOT.
- En ese sentido y, de acuerdo con la Resolución N° 3581-2017/CSD-INDECOPI, se ha reconocido a su favor, la existencia de una familia de marcas en base a la denominación BIG FOOT, para productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- Del análisis comparativo entre los signos se advierte que el signo solicitado presenta características peculiares que no se encuentran presentes en la marca registrada.
- Respecto a la mala fe alegada por la opositora, corresponde precisar que, la solicitud de registro de la marca BIG FOOT CROOS 95 y logotipo (Expediente N° 724083-2017) incluye un modelo novedoso, siendo que la opositora trata de obstaculizar el otorgamiento del registro correspondiente.

Con fecha 27 de marzo de 2018, Inversiones Hur [REDACTED] señaló que mediante Resolución N° 5713-2018/DSD-INDECOPI se le otorgó el registro de la marca BIG FOOT y figura de sandalia, la cual tiene las mismas características del signo que se solicita en el presente expediente.

M-SPI-01/01

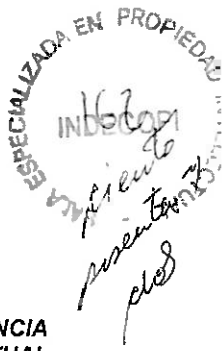
2-14



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ



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

RESOLUCIÓN N° 0081-2019/TPI-INDECOPÍ



EXPEDIENTE N° 729115-2017/DSD

Mediante Resolución N° 3238-2018/CSD-INDECOPÍ de fecha 21 de junio de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la oposición formulada por Crocs Inc. y, además por otras razones, DENEGÓ el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

(i) **Cuestiones previas**

- La solicitante alegó ser titular de diversas marcas que contienen la denominación BIG FOOT, e inclusive señaló que mediante Resolución N° 5713-2018/DSD-INDECOPÍ se le habría otorgado el registro de un signo de similares características a las de la presente solicitud.
- Al respecto, cabe señalar que la autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente ante su competencia, a fin de determinar si ella cumple con los requisitos para acceder al registro o no, dependiendo la decisión de los hechos del caso concreto, como se procederá en el presente caso y no sobre la base de registros otorgados con anterioridad. Siendo así, las referencias realizadas por el solicitante no determinan el resultado del análisis que se realice en el presente expediente.

Evaluación del riesgo de confusión

- Crocs Inc. sustentó su oposición en base a la titularidad de la marca  (Certificado N° 253150), que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado  y la marca registrada, se advierte que son semejantes.
- En efecto, la semejanza radica en el hecho de que tanto el signo solicitado como la marca registrada presentan el diseño de un calzado tipo "zueco" con una correa, donde se puede advertir en la capellada la presencia de diversos orificios y en su lado lateral tres orificios dispuestos de forma idéntica, lo que determina que los referidos signos generen un impacto visual de conjunto similar.
- En tal sentido, debido a que los signos son semejantes y distinguen algunos de los mismos productos y otros vinculados, se determina que el otorgamiento del registro solicitado será susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde declarar fundada la oposición formulada en este extremo.

M-SPI-01/01

3-14



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° 0081-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 729115-2017/DSD

(ii) **Mala fe**

- En el presente caso, la opositora alegó que la presente solicitud de registro ha sido efectuada de mala fe, por lo que no se puede atribuir las semejanzas existentes entre los signos en conflicto a un simple azar.
- Sin embargo, de la revisión de los medios probatorios, no se acredita que la solicitante haya actuado de mala fe o con la intención de perpetrar un acto de competencia desleal al solicitar el registro, por lo que no se ha probado la supuesta inconducta de la solicitante; en ese sentido, corresponde desestimar la oposición formulada, en este extremo.

(iii) **Examen de registrabilidad**

- Sin perjuicio de lo anterior, se ha verificado que Cr [REDACTED] Inc., de Estados Unidos de América, es titular de las marcas registradas  (Certificado N° 234575) y  (Certificado N° 259508), que distinguen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- Debido a que los signos son semejantes y distinguen algunos de los mismos productos y otros vinculados, se determina que el otorgamiento del signo solicitado será susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde denegar el signo solicitado.
- Resulta necesario precisar que si bien Cr [REDACTED] Inc., de Estados Unidos de América, no formuló oposición en base a las marcas anteriormente señaladas, la Autoridad Administrativa en defensa del interés de los consumidores tiene la obligación de evaluar de oficio las solicitudes de registro y la facultad de denegar dichas solicitudes de considerarlas confundibles con marcas registradas o solicitadas con anterioridad aun cuando éstas no hayan sido materia de la oposición, tal como sucede en el presente caso.
- Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, encontrándose fuera de las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 de la referida normativa, así como fuera del supuesto contemplado en el artículo 137 de la citada norma y no ha sido solicitado mediando mala fe; sin embargo, se encuentra incurso en el supuesto de prohibición de registro establecido en el artículo 136 inciso a) de la citada Decisión, por lo que no corresponde acceder a su registro.



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0081-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 729115-2017/DSD

Con fechas 13 y 17 de julio de 2018, Industrias Hum[redacted] E.I.R.L. interpuso recurso de **apelación** manifestando lo siguiente:

- Las marcas de la opositora que fueron sustento de la denegatoria ante la Primera Instancia, no reivindican la forma tridimensional que las conforma.
- Existen otros registros que incluyen la forma tridimensional de un sueco y coexisten pacíficamente con las marcas de la opositora.

Con fecha 12 de septiembre de 2018, Cr[redacted] Inc. absolvió el traslado de la apelación manifestando lo siguiente:

- La Comisión en ningún momento ha señalado que se está denegando el registro solicitado por tratarse de la forma de un sueco, sino por las evidentes similitudes en las características que ambos poseen.
- Los signos en comparación son idénticos, toda vez que presentan los mismos elementos, distribuidos de la misma forma.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado es susceptible de generar riesgo de confusión con las marcas que sustentaron la denegatoria por la Primera Instancia.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de Antecedentes

a) La opositora, Cr[redacted] Inc. (Estados Unidos de América), es titular de las siguientes marcas:

- La marca de producto constituida por la forma tridimensional, conforme al modelo, que distingue calzado, sandalias, zapatos, pantuflas, artículos de sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 10 de agosto de 2017, con Certificado N° 253150, vigente hasta el 10 de agosto de 2027. Dicho registro fue otorgado en mérito de la Resolución N° 15355-2017/DSD-INDECOPI de fecha 10 de agosto de 2017.



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° 0081-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 729115-2017/DSD



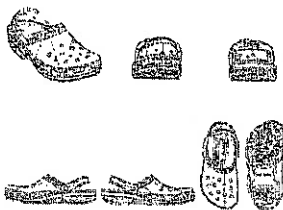
Mediante Resolución N° 17216-2017/DSD-INDECOPI de fecha 28 de agosto de 2017, la Dirección de Signos Distintivos amplió la Resolución N° 15355 2017/DSD-INDECOPI de fecha 10 de agosto de 2017, dejando constancia de lo siguiente:

"(...)

En ese sentido, se deja constancia que la presente Resolución no otorga derechos exclusivos sobre la forma del calzado, aisladamente considerada; y por lo tanto Cr [redacted] Inc., de Estados Unidos de América, no podrá oponerse a que terceros utilicen dicha forma en la comercialización de sus productos; debiendo señalarse que la distintividad recaerá en los elementos figurativos (a saber, la disposición de los agujeros en la parte superior de calzado, la forma del conjunto de los puntos antideslizantes que se reflejan en la parte superior de la suela, la huella que se refleja en la suela, y la disposición de las líneas que se muestran en la parte lateral del calzado).

(...)"

- La marca de producto constituida por la denominación CROCS y la forma tridimensional (sin reivindicar la forma tridimensional), conforme al modelo, que distingue calzado, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 17 de febrero de 2016, con Certificado N° 234575, vigente hasta el 17 de febrero de 2026. Dicho registro fue otorgado en mérito de la Resolución N° 2499-2016/DSD-INDECOPI de fecha 17 de febrero de 2016.



M-SPI-01/01

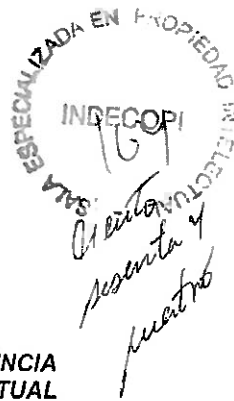
6-14



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° 0081-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 729115-2017/DSD

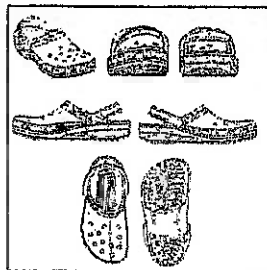
Mediante Resolución N° 22774-2017/DSD-INDECOPI de fecha 27 de octubre de 2017, la Dirección de Signos Distintivos amplió la Resolución N° 2499-2016/DSD-INDECOPI de fecha 17 de febrero de 2016, dejando constancia de lo siguiente:

"(...)

Por lo expuesto, se deja constancia que la presente Resolución no otorga derechos exclusivos sobre la forma del calzado, aisladamente considerada; y por lo tanto Cr [redacted] Inc., de Estados Unidos de América, no podrá oponerse a que terceros utilicen tal forma en la comercialización de sus productos; debiendo señalarse que la distintividad recaerá en el elemento denominativo CROCS, escrita en letras características, así como en los elementos figurativos que lo conforman, a saber, la disposición de los agujeros y las líneas en la parte superior de calzado, la forma del conjunto de los puntos antideslizantes que se reflejan en la parte superior de la suela, la huella que se refleja en la suela, y la disposición de los puntos y las líneas que se muestran en la parte lateral del calzado.

"(...)"

- La marca de producto constituida por la forma tridimensional (sin reivindicar), conforme al modelo, que distingue calzado, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 27 de diciembre de 2017, con Certificado N° 259508, vigente hasta el 27 de diciembre de 2027.



Dicho registro fue otorgado en mérito de la Resolución N° 28504-2017/DSD-INDECOPI de fecha 27 de diciembre de 2017, en la cual se dejó constancia que dicha resolución "no otorga derechos exclusivos sobre la forma del calzado, aisladamente considerada; y por lo tanto Cr [redacted] Inc., de Estados

M-SPI-01/01

7-14



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° 0081-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 729115-2017/DSD

Unidos de América, no podrá oponerse a que terceros utilicen dicha forma en la comercialización de sus productos; debiendo señalarse que la distintividad recaerá en los elementos figurativos (a saber, la disposición de los agujeros en la parte superior del calzado, la forma del conjunto de los puntos antideslizantes que se reflejan en la parte superior de la suela, la huella que se refleja en la suela, y la disposición de las líneas que se muestran en la parte lateral del calzado).

- b) La solicitante, Industrias Hum [redacted] E.I.R.L. (Perú) es titular de la marca de producto constituida por la denominación BIG FOOT y forma tridimensional, conforme al modelo, que distingue calzados, sandalias, suelas para calzado para damas, caballeros y niños de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 15 de marzo de 2018, con Certificado N° 262553, vigente hasta el 15 de marzo de 2028



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

Marca	Certificado N°	Titular
	199917	INDUSTRIA PROCESADORA DEL PLASTICO S.A.C.
	257922	INDUSTRIA PROCESADORA DEL PLASTICO S.A.C.



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI

SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL
INDECOPI
Presenta
firmado

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

RESOLUCIÓN N° 0081-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 729115-2017/DSD

	183194	INDUSTRIA PROCESADORA DEL PLASTICO S.A.C.
	223019	GRUPO MOU S.A.C.
	2211284	GRUPO MOU S.A.C.

2. Cuestión previa: Extremos apelados

Mediante Resolución N° 3238-2018/CSD-INDECOPI de fecha 21 de junio de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la oposición formulada por Cro [redacted] Inc. y, en consecuencia, DENEGÓ el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

- (i) El signo solicitado incurre en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión N° 486.
- (ii) Determinó que el signo solicitado no fue presentado a registro mediando mala fe ni con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal, por lo que no correspondía la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

Al respecto, la Sala conviene precisar que Cro [redacted] Inc. no formuló apelación contra la resolución de Primera Instancia, motivo por el cual, corresponde a la Sala únicamente pronunciarse respecto de los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la solicitante contra el extremo (i), quedando firme en el extremo (ii) de la misma.

3. Determinación del riesgo de confusión

M-SPI-01/01

9-14



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° 0081-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 729115-2017/DSD

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.

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-2005¹), 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 o 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-2005², 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.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

INDECOPI
SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL
16/08
Materia
Resolución
P/S

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

RESOLUCIÓN N° 0081-2019/TPI-INDECOPI



EXPEDIENTE N° 729115-2017/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 a los productos

a) Respecto de la marca  (Certificado N° 253150), base de la oposición.

Se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado son algunos de los mismos, que distingue la marca registrada de la opositora; a saber, calzado y sandalias de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

b) Respecto de las marcas  (Certificado N° 234575) y  (Certificado N° 259508), base de la denegatoria de oficio.

Se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado son algunos de los mismos, que distingue la marca registrada de la opositora; a saber, calzado de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

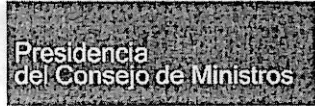
3.2. Examen comparativo

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.

M-SPI-01/01

11-14



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

RESOLUCIÓN N° 0081-2019/TPI-INDECOPI


EXPEDIENTE N° 729115-2017/DSD

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 jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-2005³ y 156-IP-2005⁴.

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.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado BIG FOOT y forma

tridimensional y las marcas  (Certificado N° 253150), 

(Certificado N° 234575) y  (Certificado N° 259508) se advierte que la presencia de elementos denominativos en el signo solicitado determina una pronunciación e impresión visual distinta entre los signos bajo análisis.

Cabe señalar que la forma tridimensional que conforma a los signos bajo análisis, conforme lo ha determinado esta Sala en reiteradas oportunidades⁵, carece de

³ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre de 2005.

⁴ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.

⁵ Criterio desarrollado por la Sala en las Resoluciones N° 192-2014/TPI-INDECOPI, referida a la solicitud de



registro del signo  ; N° 3062-2016/TPI-INDECOPI, referida a la solicitud de registro del signo



y N° 2289-2018/TPI-INDECOPI, referida a la solicitud del signo





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

EN PROPIEDAD INTELECTUAL
SALA ESPECIALIZADA
INDECOPI
167
fuerza
reserva y
nada

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

RESOLUCIÓN N° 0081-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 729115-2017/DSD

distintividad, no siendo capaz de identificar los productos a los que se refieren los signos en atención a su origen empresarial.

3.3. Riesgo de confusión

Por lo anterior, aun cuando exista identidad entre los productos a los que se refieren los signos bajo análisis, debido a las diferencias existentes entre los mismos y, atendiendo que la forma tridimensional que conforma a los signos carece de distintividad, se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

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

4. Cuestión final: Sobre los elementos reivindicables del signo solicitado

De acuerdo a lo señalado en el punto 3 de la presente resolución, la forma tridimensional que conforma el signo solicitado carece de distintividad, por lo que no puede recaer un derecho de exclusiva sobre la misma.

En ese sentido, debe precisarse que el registro del signo solicitado debe otorgarse reivindicando únicamente el elemento denominativo del signo solicitado, el cual se encuentra conformado por la denominación BIG FOOT y, sin reivindicar la forma tridimensional que la acompaña, quedando ésta a la libre disposición de los demás competidores. Atendiendo a lo expuesto, su titular no podrá oponerse a que se utilicen y registren otras marcas que contengan dicha forma.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Industrias Humarsa E.I.R.L. y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N° 3238-2018/CSD-INDECOPI de fecha 21 de junio de 2018, en el extremo que declaró FUNDADA la oposición formulada por Cr. Inc. y, además por otras razones, DENEGÓ el registro del signo solicitado, correspondiendo OTORGAR, a favor de Industrias Hur. E.I.R.L. (Perú), el registro de la marca de producto constituida por la denominación BIG FOOT, sin reivindicar la forma tridimensional, conforme al modelo, para distinguir calzados, sandalias, suelas para calzados para

M-SPI-01/01

13-14



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

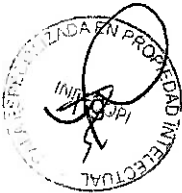
RESOLUCIÓN N° 0081-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 729115-2017/DSD

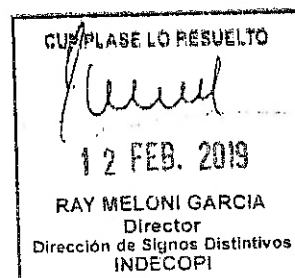
damas, caballeros y niños de la clase 25 la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años, contado desde la fecha de la presente Resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.

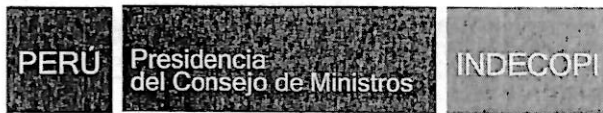
Segundo.- Dejar firme la Resolución N° 3238-2018/CSD-INDECOPI de fecha 21 de junio de 2018, en lo demás que contiene.

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




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





Registro de la Propiedad Industrial

Dirección de Signos Distintivos

CERTIFICADO N° 00276479

La Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, certifica que por mandato de la Resolución N° 000081-2019/TPI - INDECOPI de fecha 11 de Enero de 2019, ha quedado inscrito en el Registro de Marcas de Producto, el siguiente signo:

- Signo : La denominación BIG FOOT sin reivindicar la forma tridimensional, conforme al modelo
- Distingue : Calzados, sandalias, suelas para calzados para damas, caballeros y niños
- Clase : 25 de la Clasificación Internacional.
- Solicitud : 0729115-2017
- Titular : INDUSTRIAS HU [REDACTED] SA E.I.R.L.
- País : Perú
- Vigencia : 11 de Enero de 2029
- Tomo : 1383
- Folio : 189

RAY MELONI GARCIA
Director
Dirección de Signos Distintivos
INDECOPI

