

FACULTAD DE DERECHO  
ESCUELA PROFESIONAL DERECHO

**FUNCIONES DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS  
IMPUESTAS POR EL INDECOPI EN LA  
REPRODUCCIÓN ILEGAL DE ARTÍCULOS  
DEPORTIVOS DE MARCA NIKE EN EL PERIODO 2018 –  
2022 LIMA - PERÚ**



PRESENTADO POR  
CARLOS MAURICIO VENEGAS COLLANTES  
ASESOR  
MG. PAVEL JOSIF FLORES FLORES

TESIS  
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

**Derecho**

**FACULTAD DE DERECHO**

**FUNCIONES DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL INDECOPI  
EN LA REPRODUCCIÓN ILEGAL DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE MARCA NIKE EN  
EL PERIODO 2018 – 2022 LIMA - PERÚ**

**TESIS**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO**

**PRESENTADO POR:**

**CARLOS MAURICIO VENEGAS COLLANTES**

**ASESOR:**

**MG. PAVEL JOSIF FLORES FLORES**

**LIMA, PERÚ**

**2024**

## **DEDICATORIA**

A mi mamá por ser el soporte de toda la familia, a mi papá por todo el sacrificio que realizó por nosotros; a vane por ser el ejemplo persona y de profesional que pretendo ser; a seba por hacerme sentir que si camino contigo nada malo me pasará; a toto, coco y lola por su amor y fidelidad incondicional. Daría todo por su felicidad.

## **AGRADECIMIENTO**

A alianza porque sin ti no sería yo.

## INDICE

DEDICATORIA.....	II
AGRADECIMIENTO.....	III
INDICE DE TABLAS .....	VII
INDICE DE FIGURAS.....	VIII
RESUMEN.....	IX
ABSTRACT .....	X
INTRODUCCIÓN .....	XI
<b>CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO .....</b>	<b>1</b>
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .....	1
1.2 BASES TEÓRICAS .....	3
1.2.1 <i>Derecho Administrativo</i> .....	3
1.2.2 <i>Potestad Sancionadora</i> .....	5
1.2.3 <i>Principios del Derecho Administrativo</i> .....	6
1.2.4 <i>Sanción Administrativa</i> .....	11
1.2.5 <i>Función de la Sanción Administrativa</i> .....	12
1.2.5.1 La función retributiva. ....	13
1.2.5.2 La función disuasiva. ....	14
1.2.5.3 La función desincentivadora. ....	15
1.2.6 <i>Propiedad intelectual</i> .....	15
1.2.7 <i>Propiedad Industrial</i> .....	16
1.2.8 <i>Marcas</i> .....	17
1.2.8.1 Registro de marca. ....	19

1.2.8.2 Derechos adquiridos tras registro de marca.....	20
1.2.9 <i>Derecho de Marcas</i> .....	21
1.2.10 <i>Principios del Derecho de Marcas</i> .....	22
1.2.11 <i>Falsificación de Marcas</i> .....	24
1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS .....	25
<b>CAPÍTULO II: METODOLOGÍA.....</b>	<b>27</b>
2.1 DISEÑO METODOLÓGICO .....	27
2.2 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO.....	28
2.4 ASPECTOS ÉTICOS.....	29
<b>CAPÍTULO III: RESULTADOS .....</b>	<b>30</b>
3.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS .....	30
3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS .....	41
3.2.1 <i>Aumento de resoluciones a través del tiempo:</i> .....	41
3.2.2 <i>Nivel de reincidencia</i> .....	43
3.2.3 <i>Sanciones de índole pecuniaria:</i> .....	44
3.2.4 <i>Sanciones de “dejar de hacer”:</i> .....	45
3.2.5 <i>Sanciones de incautación de productos:</i> .....	46
<b>CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN .....</b>	<b>47</b>
<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>51</b>
<b>RECOMENDACIONES.....</b>	<b>53</b>
<b>FUENTES DE INFORMACIÓN.....</b>	<b>55</b>
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS .....	55
FUENTES HEMEROGRÁFICAS.....	55

FUENTES ELECTRÓNICAS .....	56
FUENTES JURISPRUDENCIALES .....	63
FUENTES NORMATIVAS .....	64
<b>ANEXOS.....</b>	<b>65</b>

## INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Jurisprudencia revisada .....	30
--	----

## INDICE DE FIGURAS

Gráfico 1 Variación de cantidad de resoluciones emitidas por el Indecopi (2018 - 2022) .....	42
--	----

## RESUMEN

La presente investigación se desarrolló con la intención de conocer el trasfondo de una realidad que, lamentablemente, forma parte de nuestra vida cotidiana. Se trata de la falsificación y el uso indebido de marcas registradas. De esta manera, se buscó conocer sobre el cumplimiento, o no, de las tres funciones de las sanciones administrativas impuestas por el Indecopi respecto a la infracción de la propiedad industrial de las marcas cuya titularidad corresponde a la empresa *Nike*. En ese sentido, las funciones de la sanción administrativa planteadas son: la desincentivadora, retributiva y disuasiva.

Para determinar el cumplimiento de las funciones de la sanción administrativa resultó indispensable establecer el periodo comprendido entre los años 2018 y 2022, pues es tiempo suficiente para recabar una cantidad prudente de resoluciones administrativas para la elaboración de esta investigación. Asimismo, y a manera de complemento, se llevó a cabo diferentes entrevistas con cinco abogados expertos en el tema.

Finalmente, se concluyó que la función desincentivadora de la sanción administrativa no se cumple. Otra conclusión obtenida fue que la función retributiva de la sanción sí se cumple. Y, por último, se logró determinar que la función disuasiva no se cumple.

*Palabras clave:* Sanción administrativa, función desincentivadora, función disuasiva, función retributiva, infracción marcaria, registro marcario, falsificación marcaria.

## **ABSTRACT**

This research aimed to understand the background of a reality that unfortunately is a part of our daily life. It concerns trademark counterfeiting and improper use. The aim is to assess the effectiveness of administrative sanctions imposed by Indecopi (National Institute for Defense of Competition and Protection of Intellectual Property) regarding the infringement of industrial property rights of brands owned by Nike.

To evaluate the fulfilment of administrative sanctions, three of their functions were considered: discouraging, retributive, and dissuasive. To determine the fulfilment, it was essential to consider the period between 2018 and 2022, as it provided enough time to gather a reasonable quantity of administrative resolutions for this research. Additionally, five expert attorneys were interviewed to complement the research.

In conclusion, it was found that the discouraging function of administrative sanctions is not fulfilled. Another conclusion was that the retributive function of the sanction is indeed fulfilled. Lastly, it was determined that the dissuasive function is not fulfilled.

*Keywords:* Administrative sanction, disincentive function, deterrent function, retributive function, trademark infringement, trademark registration, trademark counterfeiting

NOMBRE DEL TRABAJO

**FUNCIONES DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL INDECOPI EN LA REPRODUCCIÓN ILEGAL DE AR**

AUTOR

**CARLOS MAURICIO VENEGAS COLLANTES**

RECUENTO DE PALABRAS

**22063 Words**

RECUENTO DE CARACTERES

**124537 Characters**

RECUENTO DE PÁGINAS

**118 Pages**

TAMAÑO DEL ARCHIVO

**1.7MB**

FECHA DE ENTREGA

**May 6, 2024 10:15 AM GMT-5**

FECHA DEL INFORME

**May 6, 2024 10:18 AM GMT-5**

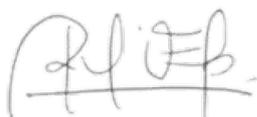
### ● 5% de similitud general

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

- 5% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 4% Base de datos de trabajos entregados
- 1% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

### ● Excluir del Reporte de Similitud

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



Mg. Augusto Renzo Espinoza Bonifaz  
Responsable Turnitin  
Pregrado - FADE

GRP/  
REB

## INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante Indecopi), es un organismo de carácter público y autónomo que se encuentra adscrito a la Presidencia de Consejo de Ministros. El Indecopi se encarga, entre sus diversas funciones, de la protección de los derechos de propiedad industrial que surgen a través del registro de una marca. Dicha protección se pretende lograr a través de la imposición de sanciones de diferente índole, ya sean pecuniarias o no pecuniarias, a quienes transgredan la norma vigente.

Si tomamos en consideración la coyuntura deportiva actual, resulta pertinente mencionar que, a lo largo de los años, el deporte ha ido tomando cada vez mayor relevancia en la vida de las personas, logrando de esta manera captar una cantidad importante de aficionados que sigue a los diversos clubes deportivos en todo el país y el mundo. Gracias a esta exposición masiva, diversas marcas consideran que el deporte es un medio atractivo de difusión que permite mayores ventas y, como consecuencia de ello, genera un incremento significativo de ingresos. Entonces, bajo este contexto, ¿cuál es el objetivo principal de una marca? Lo que busca una marca es que esta pueda distinguirse del resto y así obtener la visualización necesaria para posteriormente posicionarla dentro del mercado.

Ahora bien, cada marca deportiva es titular de una serie de derechos que nacen a través del registro, entre los cuales se puede manifestar lo sostenido por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (2016) donde expresa como derechos a la explotación comercial y económica de la marca para beneficio de su titular, el impedimento de que un tercero reproduzca de manera total o parcial la marca registrada sin autorización previa, entre otros. Precisamente a raíz de este impedimento surge un gran problema respecto a la reproducción de sus productos y a la forma en la que se pretende controlar esta infracción. Si bien es cierto existen sanciones

diversas, pero ¿las sanciones impuestas a aquellos infractores cumplen con las funciones de estas? ¿Las sanciones desincentivan las conductas del infractor? ¿Los beneficios económicos que obtienen aquellos infractores son mayores a las posibles sanciones?

Se debe considerar que la falsificación, genera una importante pérdida económica y reputacional para una marca, puesto que aquellas personas que reproducen un signo distintivo sin autorización alguna logran beneficios económicos exentos de cualquier tipo de responsabilidad. Ante ello, Diógenes Alva, presidente de la Coordinación de Empresarios del Emporio Comercial de Gamarra, afirmó que, en el año 2017, “tras la clasificación de Perú a un mundial de fútbol después de 36 años, se vendían diariamente un aproximado de 30 mil camisetas de la selección peruana” (Radio Programas del Perú, 2017); sin embargo, estas prendas no eran originales, pues esta marca deportiva no cuenta con una tienda oficial en el mencionado emporio. Entonces, considerando que una camiseta oficial Umbro del año 2017 tenía un costo aproximado de S/ 199.00 soles y dejando de lado diversos factores que puede influir en la cifra total, se estimaría un total de S/.5,970,000 soles en pérdidas diarias. En esta misma línea, tomando en cuenta las declaraciones de Alva (2017), una camiseta en Gamarra puede costar entre S/. 15 a S/.20 lo que indicaría un estimado total de entre S/.450,000.00 a S/.600,000.00 de ingresos diarios únicamente en el emporio comercial. Está demás mencionar que Umbro no percibió ingreso monetario alguno, a pesar de ser el patrocinador oficial de la selección y de tener la exclusividad de explotación económica de la venta de camisetas.

Ahora bien, considerando lo antes mencionado y con el fin de individualizar una marca deportiva que facilite la continuación de esta investigación, resulta relevante tomar en cuenta los diversos estudios realizados por una de las plataformas más grandes e importantes de reventa de zapatillas deportivas, StockX (2020), el cual sostuvo que “la marca de implementos deportivos Nike es de las más falsificadas”, pues esta es una marca dedicada a diseñar, fabricar y

comercializar prendas ligadas al mundo deportivo que genera ingresos de aproximadamente \$24,000,000.00 gracias a sus diseños, constante innovación tecnológica y patrocinios logró llamar la atención del consumidor final logrando posicionarse de la mejor manera en el rubro deportivo. De esta manera, lo mencionado representará un punto de partida en el presente informe, al determinar si efectivamente en nuestro país las sanciones impuestas por el organismo regulador, en este caso el Indecopi, cumplen a cabalidad sus funciones; es decir, si las sanciones administrativas impuestas a los sujetos infractores logran desincentivar la conducta trasgresora evitando así que sigan ocurriendo o, en su defecto, si son un mero trámite que no tendrá ninguna consecuencia en la persona natural o jurídica sancionada.

En ese sentido, surge la inquietud por determinar si las sanciones administrativas impuestas por el Indecopi en el periodo 2018-2022 llegan a cumplir con las funciones de estas y es por ese motivo que el presente trabajo de investigación se enfocó en establecer si las sanciones administrativas impuestas por el Indecopi cumplen con tres de sus funciones: desincentivadora, disuasiva y retributiva.

De esta manera, este trabajo de investigación tuvo el siguiente problema general:

- ¿La sanción administrativa que se impone a la reproducción ilegal de artículos deportivos de marca Nike en el periodo 2018 al 2022 cumple con las funciones desincentivadora, retributiva y disuasiva?

Del mismo modo, se desprendió de este último los siguientes problemas específicos:

- ¿La sanción administrativa impuesta por el Indecopi ante la reproducción ilegal de artículos deportivos de marca Nike en el periodo 2018 al 2022 cumple con su función desincentivadora?

- ¿La sanción administrativa impuesta por el Indecopi ante la reproducción ilegal de artículos deportivos de marca Nike en el periodo 2018 al 2022 cumple con su función retributiva?
- ¿La sanción administrativa impuesta por el Indecopi ante la reproducción ilegal de artículos deportivos de marca Nike en el periodo 2018 al 2022 cumple con su función disuasiva?

A su vez, se originó el siguiente objetivo general:

- Determinar si la sanción administrativa impuesta por el Indecopi ante la reproducción ilegal de artículos deportivos de marca Nike en el periodo 2017 al 2022 cumple con las funciones desincentivadora, retributiva y disuasiva.

Por consiguiente, se desprendieron los siguientes objetivos específicos:

- Determinar si la sanción administrativa impuesta por el Indecopi ante la reproducción ilegal de artículos deportivos de marca Nike cumple con su fin desincentivadora.
- Determinar si la sanción administrativa impuesta por el Indecopi ante la reproducción ilegal de artículos deportivos de marca Nike cumple con su fin retributivo.
- Determinar si la sanción administrativa impuesta por el Indecopi ante la reproducción ilegal de artículos deportivos de marca Nike cumple con su fin disuasivo.

Continuando con lo expuesto, resulta relevante sostener que la importancia de la presente investigación radica en poder determinar si las sanciones impuestas por el órgano encargado cumplen las funciones de estas, es decir, si las sanciones logran ser eficientes y lograron desincentivar, disuadir y retribuir a aquellas conductas infractoras. Resultó también relevante determinar el nivel de reincidencia de los actos que vulneran los derechos obtenidos por una determinada persona, ya sea natural o jurídica, producto o resultado de haber registrado una

marca oportunamente. Por ello, cabe destacar de la existencia de investigaciones ligadas a la propiedad intelectual e industrial y su reproducción ilegal, que en su mayoría están centradas en el ámbito del derecho penal, sin embargo, resultó de igual importancia el estudiar e investigar si se cumplieron o no con las funciones de las sanciones administrativas derivadas de la reproducción ilegal de una propiedad industrial. Ahora bien, resulta oportuno entonces desligar de la presente investigación, aquellos aspectos relacionados a las consecuencias penales en torno a la falsificación de artículos deportivos, debido a su irrelevancia en este estudio, puesto que se enfocó exclusivamente en el ámbito administrativo, determinando la existencia o no de las funciones de las sanciones en esta materia sobre aquellas personas que reproducen sin autorización alguna una marca que esté debidamente registrada en el Indecopi.

Resulta importante destacar la existencia de estudios internacionales que concluyen que la marca de implementos deportivos Nike” es la más falsificada a nivel global, lo que hace suponer que también debería ser la marca que más denuncia este tipo de hechos. Es por ese motivo que se considera prudente estudiar el periodo 2018-2022, pues facilitará la verificación de aquellas resoluciones del Indecopi al respecto, determinando de este modo el cumplimiento o no de las funciones la sanción administrativa.

En esa línea, al momento de la elaboración de esta investigación surgieron una serie de posibles aportes, entre los cuales destaca la contribución a brindar más información a futuros estudios de las sanciones administrativas derivadas de la falsificación de marcas, pues como se ha podido precisar anteriormente, la tendencia es del estudio de las consecuencias penales de la falsificación.

De la misma manera, se desprendió otro aporte que surgió tras finalizar esta investigación, el cual se explica desde la óptica de quien imparte las sanciones, es decir, que Indecopi tendrá información detallada sobre el cumplimiento o no de las funciones de las

sanciones impuestas, gracias a ello podrá mantener o cambiar el criterio que ha seguido al momento de resolver un caso en específico.

En esa misma línea, otro aporte resultante es el beneficio a aquellas personas naturales o jurídicas que tengan registradas una marca, pues podrán conocer la efectividad de las sanciones impuestas, dicho de otro modo, sabrán si las sanciones son realmente desincentivadoras, disuasivas o retributivas para el sujeto infractor. De esta manera, los titulares del registro pueden también conocer si sus derechos están siendo correctamente protegidos o no y poder confiar en el ente regulador

De esta manera, la investigación se desarrolló enfocándose en el método cualitativo del tipo básica, pues surgió como objetivo el aumento de conocimientos a los ya existentes. A su vez, el diseño elegido fue el descriptivo, toda vez que se recopiló información de un hecho determinado y es de corte transversal pues se analizó una muestra en un periodo de tiempo previamente determinado.

Sin embargo, durante la elaboración de la presente investigación surgieron algunas limitaciones que generaron cierta dificultad para culminarla satisfactoriamente. Entre las cuales destaca la escasa investigación existente en cuanto al objeto de investigación, no solo en referencia al estudio de las funciones de la sanción sino a que tampoco existen abundantes investigaciones que se enfoquen en las consecuencias administrativas de la falsificación por infracción marcaria, en su mayoría destacan los estudios que se centran en las consecuencias penales de la falsificación. No obstante, se consiguió recopilar la información existente de las diversas investigaciones que anteceden la presente, pudiendo tomar como referencia determinados puntos que de cierta manera guardaban similitud para poder interpretarlo de forma tal que lograron coadyuvar al desarrollo de esta tesis.

Ahora bien, para poder desarrollar la investigación fue fundamental estructurarla de la siguiente manera:

El “Marco Teórico” se desarrolló en el capítulo I. Este capítulo está compuesto por los antecedentes de la investigación que son aquellos que se encargan de brindar nociones sobre otras investigaciones que puedan tener cierta semejanza. Asimismo, se desarrollan las bases teóricas y la definición de términos básicos, que abarcan aquellos conceptos que ayudaron a comprender con mayor detalle el análisis que se presenta.

El capítulo II, denominado “Metodología”, estableció el tipo de enfoque, investigación y diseño que se emplean en la investigación. De la misma manera, se presentó el procedimiento de muestreo en el que participan tanto el Indecopi a través de diferentes resoluciones, así como cinco abogados especialistas en el tema.

El capítulo III ha presentado los resultados de la investigación mediante una tabla que contiene la siguiente información: fecha, expediente, denunciante, denunciado, motivo de la denuncia y las sanciones administrativas impuestas por el Indecopi. Por su parte, también se exhiben las entrevistas realizadas con los expertos.

En el capítulo IV se desarrolló la discusión de resultados. Aquí se muestra el análisis elaborado a raíz y como consecuencia de todos los datos obtenidos en el capítulo precedente. En este capítulo se utilizó distintos indicadores que facilitaron la comprensión de los resultados obtenidos y su posterior interpretación. Asimismo, se realizó el análisis correspondiente de las siete respuestas de cada uno de los expertos.

Por último, en la parte final de la investigación, se plantearon tres conclusiones dando respuesta a los objetivos planteados en la parte introductoria. En esa misma línea, se

desprendieron la misma cantidad de recomendaciones, pues estas responden a cada de una de las conclusiones formulada.

## CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

### 1.1 Antecedentes de la Investigación

Pinedo (2018) realizó la investigación que tituló *“Eficacia de las sanciones administrativas de la UGEL de San Martín de acuerdo a los casos de los pagos excesivos por APAFA en las instituciones educativas del distrito de Tarapoto, año 2010 - 2011 - 2012.”* Tuvo como objetivo, determinar si las sanciones administrativas impuestas por la UGEL, ante el cobro excesivo de APAFA, resultan ser eficaces, buscando saber si estas sanciones logran detener la reincidencia en los mencionados cobros. En cuanto a la metodología, fue una investigación cuantitativa con diseño descriptivo, transversal correlacional no experimental.

Para elaborar dicha investigación la autora se basó seis casos que surgieron en el periodo del 2010 al 2012, obteniendo las siguientes conclusiones: en primer lugar, que las sanciones administrativas que se impusieron a los distintos directores de instituciones educativas sirvieron para concientizar con respecto a los cobros excesivos, logrando que se respeten los cobros estipulados por ley. También, que el nivel de eficacia obtenido a través de la emisión de sanciones administrativas a consecuencia de cobros excesivos fue efectiva debido a que atenuó el nivel de reincidencia de los directores de instituciones educativas.

Grandez (2022) desarrolló la investigación denominada *“El efecto disuasivo de la sanción administrativa impuesta por osinergmin a las empresas estatales de distribución eléctrica durante la vigencia de la resolución de consejo directivo N° 040-2017-OS/CD”* la cual tuvo como objetivo determinar si el efecto disuasivo de la sanción administrativa -en este caso en particular de índole pecuniaria- logra ser eficiente sobre aquellas conductas infractoras de empresas de distribución de electricidad. En cuanto a la metodología de la investigación tuvo un enfoque cualitativo, su nivel fue descriptivo.

Asimismo, concluyó que las sanciones interpuestas por el organismo regulador no son lo suficientemente perjudiciales para el infractor debido a que este obtiene mayor beneficio económico cometiendo conductas infractoras que cumpliendo la ley. De la misma forma, sostuvo que la imposición de multas elevadas impacta de manera negativa en el presupuesto anual de las empresas estatales de distribución de electricidad, sin embargo, estas utilizan recursos del Estado para pagarlas en lugar de mejorar el servicio.

Medina (2020) en su estudio titulado *“Análisis de infracción del Derecho de marca por Indecopi y gamarra en el 2020”* el cual se centró en investigar las constantes vulneraciones al derecho de marcas que se realizan en el emporio comercial de Gamarra, pues se permite que el infractor replique las marcas con algunas variaciones. La autora utiliza el diseño de investigación explicativa y descriptiva, y cuenta con una muestra de diez operadores legales.

De esta manera, los aspectos a destacar fueron que el 100% de sus encuestados creen que el Indecopi multa a los infractores a consecuencia del uso indebido de signos distintivos previamente registrados. Mientras que el 60% de sus encuestados consideran que las multas impuestas por el Indecopi son las más adecuadas. Sin embargo, el 90% de sus encuestados sostienen que el Indecopi vulnera el derecho de marcas pues las medidas que debieron ser correctivas y reformadoras.

Guzmán (2022) en su investigación titulada *“La sanción administrativa como fin en sí mismo: criterios de graduación de sanciones y protección del tercero interesado en la normativa del procedimiento sancionador de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Intendencia de Arequipa”* la cual se centró en investigar sobre los alcances las normas reguladoras del procedimiento administrativo sancionador y su idoneidad respecto a que si las sanciones impuestas por Sunafil cumplen con su función disuasiva y protege efectivamente al

trabajador frente al empleador En cuanto a la metodología de la investigación utilizó el método deductivo empleando la técnica de observación.

A su vez, aplicó encuestas a 15 funcionarios que tenían a su cargo el procedimiento administrativo en la Sunafil. Es por ello que, luego de haber realizado la investigación, llega a la conclusión de que la normativa vigente al momento de realizar su estudio no es la adecuada, puesto que las sanciones impuestas no llegan a disuadir la conducta negativa del empleador, dejando en estado de indefensión al trabajador.

Saldaña (2019) desarrolló la investigación que tituló *“Grado de Efectividad de las medidas correctivas reparatoras ordenadas por Indecopi en los procedimientos sumarísimos de protección al consumidor, San Martín, 2015”* la misma que se encargó de conocer cuan efectivas son las sanciones administrativas impuestas por el Indecopi. La investigación tuvo un diseño descriptivo simple, utilizando el método deductivo no experimental y de corte transversal.

Por último, concluyó que, de la totalidad de 57 denuncias realizadas a través del Indecopi, solo dos sujetos infractores incumplieron con las medidas interpuestas, por lo tanto, las medidas correctivas impuestas por el Indecopi fueron altamente efectivas porque la reincidencia obtenida fue baja.

## **1.2 Bases Teóricas**

### **1.2.1 Derecho Administrativo**

Cuando se empieza a establecer los conceptos básicos a desarrollar en esta investigación, surge el derecho administrativo como punto de partida, pues se investigará sobre las sanciones administrativas y sus funciones. Entonces, para comprender qué son las sanciones administrativas, se debe ir al concepto más general. Es por este motivo que primero se definirán los conceptos básicos del derecho administrativo.

Existen distintas posturas sobre el concepto de derecho administrativo, una de ellas busca regular las relaciones que puedan surgir entre la administración pública y los ciudadanos. Asimismo, señala que es un instrumento que se encuentra al servicio de la sociedad y es fundamental para regular los sectores especiales (Chang, 2018).

Mientras que otra postura relevante es que el derecho administrativo consiste en un conjunto de normas y principios que son de derecho público, siendo estos, los que rigen el funcionamiento, estructura y organización de las distintas áreas administrativas y la relación de estas entre sí, como su relación con el resto de las instituciones del estado (Fernández, 2016).

Por su parte, existe también la posición que considera que el derecho administrativo es grupo de normas destinadas para organizar correctamente la administración pública frente a su relación con terceros (Jinesta, 2002). Ahora bien, complementando lo señalado anteriormente, esta rama del derecho, puede ser entendida como una rama de derecho público que regula las relaciones jurídicas entre los administrados y la administración (Pacori, 2014).

Finalmente, tras su surgimiento, el concepto de derecho administrativo resultó ser muy básico, pues algunos juristas sostenían que netamente eran un conjunto de leyes administrativas. Sin embargo, gracias a que el derecho es dinámico, es decir, que evoluciona constantemente, aparecen definiciones más desarrolladas. Por ejemplo, para Guzmán (2011) el derecho administrativo también puede ser considerado como aquella rama de derecho que regula tanto a la administración pública como el procedimiento administrativo y que gracias a ello logra el bienestar general, debido a que gracias a su intervención facilitaría de manera significativa la intervención del administrado.

### **1.2.2 Potestad Sancionadora**

Luego de haber plasmado las definiciones mas relevantes sobre el derecho administrativo, resulta pues de igual valor o preponderancia conocer sobre de dónde deriva la facultad que tiene la administración pública para sancionar aquellas conductas que considera lesivas para el bienestar público, es por ello por lo que surge el término de potestad sancionadora como respuesta a tal interrogante.

La potestad sancionadora es aquella capacidad con la que cuenta la administración pública para gravar determinados patrimonios, también es la que puede limitar o cesar derechos adquiridos por el administrado. De igual manera, es preciso indicar que la potestad sancionadora aparece con la intención de ser complementario al poder de mando, pues su aplicación servirá para un correcto orden administrativo (Morón, 2016).

Complementando lo dicho por Morón, si bien es cierto que gracias a la potestad sancionadora la administración es capaz de imponer sanciones a los ciudadanos por realizar conductas que no están permitidas por el ordenamiento, dichas sanciones deben cumplir con la finalidad de la potestad sancionadora, por lo tanto, estas deben disuadir, enmendar y castigar las conductas trasgresoras (Guzmán, 2022). Ahora bien, existe otra postura en la cual se sostiene que la finalidad de la potestad sancionadora es la disuasión y la corrección de conductas ilegales, de esta manera se castiga proporcionalmente a quien trasgreda la normativa siempre y cuando tal conducta vulnere el interés público (Gómez, 2010).

En consecuencia, si se toma en consideración las definiciones planteadas en párrafos anteriores, se podría entender que la potestad sancionadora resulta ser una atribución que tiene la administración pública para castigar conductas que contravienen el ordenamiento legal. Sin embargo, este castigo debe perseguir una finalidad determinada como es la disuasión de

conductas similares, pues la intención de una sanción es que los administrados no reiteren actos que afecten el interés público.

### **1.2.3 Principios del Derecho Administrativo**

En términos generales, al derecho en sí le sirve seguir lineamientos previamente establecidos que le ayuden a poseer un similar criterio de interpretación para cada rama de derecho en particular, las mismas que se adaptarán a las necesidades dependiendo del contexto en donde se desenvolverá. Es por ello por lo que al momento de querer aplicar una rama de derecho resulta valioso ceñirse a directrices que procurarán guiar una correcta aplicación de dicha rama.

Por consiguiente, los principios, en general, pueden ser conceptuados como reglas que son capaces de orientar y condicionar de forma inmediata la aplicación e interpretación del derecho, son aquellos valores que sirven de cimientos para el desarrollo ideal de un ordenamiento jurídico (Jinesta, 2002).

Agregando a lo anterior, el derecho administrativo también posee principios que son compartidos con otras ramas del derecho. Sin embargo, las interpretaciones que se les dan a cada uno de ellos resultan ser distinta, ello con la intención de satisfacer las necesidades de todos los sujetos intervinientes.

Ante ello, aparece lo sostenido por Pacori (2014) quien enumera a los principios del derecho administrativo de la siguiente manera:

- ✓ Justicia: donde la administración debe tomar en cuenta la dignidad del ser humano como pilar fundamental.
- ✓ Legalidad: entendido como aquella autorización que tiene la administración para realizar solo lo que la ley lo autoriza como tal.

- ✓ Interés público: esta es la finalidad del derecho administrativo, puesto que si existen actos administrativos que vulneren el interés público estos serán considerados como abuso de poder.
- ✓ Razonabilidad: la labor de la administración debe ser congruente persiguiendo una finalidad legal.
- ✓ Proporcionalidad: referido a que la sanción recibida por el administrado debe ser equitativo al acto realizado.
- ✓ Jerarquía: haciendo referencia que en toda administración pública existen órganos que se encuentran subordinados a otros.
- ✓ Especialidad: al existir diversos órganos dentro de la administración, resulta de igual relevancia que cada uno de ellos tenga funciones especiales para su desarrollo.
- ✓ Motivación: todo acto administrativo evocado por la administración debe estar justificado, con el deber de ser sustentado con fundamentos de hecho y de derecho.
- ✓ Seguridad jurídica: principio que se encuentra ligado a la certeza que tiene el administrado respecto a la previsibilidad del derecho, es decir, es un principio que se encuentra cercano al de predictibilidad.
- ✓ Confianza: el administrado da por cierto toda aquella información que ha sido brindada por la administración.
- ✓ Finalidad: cuando se realizan actuaciones por parte de la administración pública, todas deben estar sustentada en proteger el interés público en general.
- ✓ Eficiencia: no solo es necesario perseguir el interés público sino también este debe lograrse por medio de procesos rápidos gracias al uso correcto de técnicas y conocimientos.

- ✓ Moralidad: los actos administrativos deben ser efectuados de la mano de la ética, es decir, que la administración está sometidas a reglas de conducta.
- ✓ Igualdad: todos los ciudadanos ostentarán los mismos derechos y deberes.
- ✓ Publicidad: todos los actos de la administración deben ser publicados en pro del bienestar público.
- ✓ Transparencia: es aquel derecho que posee el administrado respecto a corroborar que las actuaciones administrativas continúan persiguiendo el interés general.

Por otro lado, existe otro autor que se ampara en la Ley General de Procedimiento Administrativo (en adelante LPAG), para explayarse en cuanto a los principios que rigen el derecho administrativo, pues considera que este último y el procedimiento administrativo comparten los mismos principios. Es preciso añadir que los principios mencionados en la LPAG coinciden con algunos precisados por Pacori (2014), no obstante, como veremos a continuación cada autor lo interpreta de forma distinta, brindando conceptos que enriquecerán la presente investigación.

En este sentido, Guzmán (2020) define los principios del derecho administrativo de la siguiente forma:

- ✓ Legalidad: por medio del cual la administración se encuentra sometida a lo que indique la ley.
- ✓ Debido procedimiento administrativo: comprendido como aquellos derechos procedimentales que gozan los administrados, llámese exponer argumentos, ofrecimiento de pruebas y sobre todo obtener una resolución debidamente motivada.

- ✓ Impulso de oficio: la administración pública se encuentra obligada a realizar, sin necesidad de petición previa, todos los actos pertinentes para el esclarecimiento de los hechos en cuestión.
- ✓ Razonabilidad: los actos de la administración deben encuadrarse a lo legalmente permitido dentro de un estado de derecho.
- ✓ Imparcialidad: este principio es entendido también como el de no discriminación, sin embargo, no debe confundirse con trato igualitario pues habrá casos en los que los administrados gozaran de tratos diferenciados.
- ✓ Informalismo: las peticiones de los administrados no se verán afectados por incumplimientos de cuestiones netamente formales.
- ✓ Presunción de veracidad: aquellos documentos presentados y declaraciones realizadas por parte del administrado se entienden previamente como ciertos, es decir, que todo lo presentado se presume real.
- ✓ Conducta procedimental: los sujetos intervinientes dentro del proceso administrativo deben actuar guiados por el respeto y buena fe.
- ✓ Celeridad: requiere el dinamismo de todos los sujetos intervinientes en el procedimiento administrativo, evitando las trabas injustificadas para así lograr una decisión en un tiempo relativamente prudente.
- ✓ Eficacia: se debe respetar la finalidad del procedimiento y obviar cuestionar formales que no incidirán directamente con la toma de decisiones por parte de la administración.
- ✓ Verdad material: la administración debe tener certeza que los hechos que motivarán su decisión son auténticos, por ello tiene la responsabilidad de actuar las pruebas necesarias para el desarrollo del procedimiento, inclusive si estas no hayan sido propuestas por el administrado.

- ✓ Participación: la autoridad administrativa brinda acceso a los administrados a información que consideren relevante respecto a su funcionamiento, pero sin llegar a difundir información privada o de carácter reservada.
- ✓ Simplicidad: los trámites a realizar deben tener requisitos que no sean complejos de obtener, en otras palabras, debe existir requisitos sencillos y proporcionales al fin que se pretende obtener.
- ✓ Uniformidad en el procedimiento administrativo: hace referencia a que si existen trámites que buscan una finalidad "A" los requisitos deben ser los mismos para cada uno de los trámites que busquen ese mismo fin.
- ✓ Predictibilidad: el administrado debe tener la seguridad que, para trámites o casos similares, la respuesta de la administración será la misma, es decir, que exista conocimiento previo sobre cómo será resuelto en casos similares.
- ✓ Privilegio de controles posteriores: la administración se reserva el derecho de verificar si efectivamente toda la documentación y/o declaración presentada se encuentra realmente ligada a la verdad.
- ✓ Ejercicio legítimo del poder: la administración solo podrá ejercer su competencia si cumple con la finalidad previamente establecida por las normas correspondientes.
- ✓ Responsabilidad: la administración deberá responder ante el administrado por los daños que puedan haber sido causado a consecuencia de un mal funcionamiento del aparato administrativo.
- ✓ Acceso permanente: la autoridad se encuentra obligada a brindar información al administrado cuando este se encuentre dentro de un procedimiento administrativo, con el fin de que conozca el estado de su trámite.

Sin embargo, la doctrina permite acceder a información de otros autores que tienen un listado de principios de derecho administrativo un poco más escueto que los antes mencionados. Se trata entonces de lo manifestado por Jinesta (2002) quien elabora un listado con los siguientes principios: (i) Legalidad: el ordenamiento jurídico vigente es quien establece los actos que provienen de la administración pública, solo pueden actuar si es que la normativa la autoriza. (ii) Proporcionalidad: la restricción impuesta debe ser recíproca al nivel de daño causado por el administrado, si fuera el caso. (iii) Necesidad: este principio hace alusión a casos en los que la urgencia causada por guerra u otros conexos habilita a la administración ser mas flexible y célere en respuesta a la necesidad vivida en los casos mencionados. (iv) Protección a la confianza legítima: cuando la administración realiza actos que, sin ser de conocimiento del administrado, resultasen incorrectas, estas mantendrán su validez siempre y cuando no afecte el interés general.

#### **1.2.4 Sanción Administrativa**

El ser humano, al encontrarse en una sociedad ordenada, está inmerso al cumplimiento de determinadas reglas de conducta a las que se somete por vivir en un estado de derecho donde se le garantiza, valga la redundancia, derechos y obligaciones. Cuando existe un incumplimiento o una infracción de una determinada norma surgen las sanciones. Las sanciones, de manera general, son entendidas como el resultado negativo de aquella acción que va en contra en lo establecido por una normativa; estas pueden ser de índole pecuniaria como no pecuniaria (Bermúdez, 1998).

Continuando con lo expuesto, se puede determinar que una sanción administrativa es toda aquella decisión que resulta desfavorable al administrado y que tal sanción obligatoriamente haya tenido que ser impuesta por la administración. (Bermúdez, 1998).

En ese mismo sentido, también se considera que la sanción administrativa se desprende de una resolución administrativa que tiende a debilitar o restringir algún derecho de un particular al imponerle un deber u obligación, la cual surge como consecuencia de una responsabilidad correspondiente a la actitud de los particulares (Bermejo, 1999, como se citó en Ramírez,2007).

Por otro lado, existe también el enfoque clásico de sanción administrativa donde este último se entiende como una respuesta negativa de la administración al administrado por haber cometido un acto ilegal y que como sanción siempre se afectará a un bien o derecho perteneciente al administrado, como también a la imposición de una sanción pecuniaria (De Enterría y Fernández, 2006).

En síntesis, se puede considerar que la sanción administrativa es la acción ejercida por parte de la administración ante una falta realizada por parte del administrado. Este tipo de sanciones está destinado a castigar al administrado restringiéndole algún derecho al someterlo a que realice u omita la realización de un determinado acto como consecuencia de su falta. Es decir, una sanción puede obligar a que una persona, natural o jurídica, realice o deje de realizar una acción en concreto.

#### **1.2.5 Función de la Sanción Administrativa**

Antes de desarrollar este concepto, es preciso señalar que se utilizan términos diferentes para referirse a este aspecto. En la bibliografía consultada se encontraron en su mayoría los términos “fines/finalidad” y “funciones”.

En cuanto a la finalidad de la sanción administrativa, se trata de disuadir y castigar la conducta infractora. El primero busca reducir aquella conducta que trasgredió la normativa, mientras que el segundo tiene un fin correctivo puesto que pretende extinguir la conducta

infractora. En cuanto al aspecto económico, se busca que la sanción impuesta cause mayores pérdidas que beneficios esperados al infractor (Gómez, Isla y Mejía, 2010).

Ahora bien, Cordero (2013), por su parte, prefiere el término función y sostiene que para la jurisprudencia chilena la sanción administrativa cumple una doble función: la primera es de tipo preventivo, pues tiene como finalidad evitar las conductas ilícitas y la segunda de tipo represivo como respuesta a la conducta infractora.

En este sentido, vale la pena mencionar que para los fines de la presente investigación se utilizará el término función debido a que es el término que usa el Indecopi a lo largo de la jurisprudencia consultada.

De esta manera resulta pertinente ahondar sobre tres tipos de funciones de la sanción administrativa: la función retributiva, la disuasiva y la desincentivadora, pues a partir de ellas se podrá determinar si la sanción administrativa impuesta por el Indecopi cumple con sus funciones.

**1.2.5.1 La función retributiva.** se considera como una respuesta negativa que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico en respuesta a la comisión de una infracción administrativa. De esta manera se privan o restringen determinados derechos que se encuentren comprendidos en el propio ordenamiento jurídico; es decir, que la función retributiva busca castigar el incumplimiento de las conductas (Soto, 2016).

Del mismo modo, esta función se basa en responder ante un hecho que causó daño, pudiendo ser individual o colectivo, y castigarlo severamente. Entendiendo que solo de esta forma se alcanza la justicia esperada (Solórzano, 2020).

Finalmente, desde un punto de vista clásico y tradicional de la concepción de función retributiva, Del Cid (1997) lo define como una réplica ante un mal generado por un culpable que debe ser sancionado por ello.

**1.2.5.2 La función disuasiva.** Esta toma sentido cuando la sanción impuesta genera en el potencial infractor un mayor respeto por cumplimiento de las normas ya que se desprende de este un mayor beneficio que el obtenido ante un posible incumplimiento. Así, la función disuasiva es precisamente eso, evitar futuras infracciones a una norma, logrando persuadir al infractor para que tome las precauciones necesarias y cumplir lo señalado normativamente (Soto, 2016).

Para darle mayor énfasis a la función disuasiva, resulta necesario nombrar la jurisprudencia administrativa que refiere a esta función, es por ese motivo que surge la resolución N° 031-2006/CCD-INDECOPI donde el Indecopi precisa que:

La Comisión considera especialmente importante para que su función administrativa sea eficiente y eficaz, cumplir con la función disuasiva y desincentivadora que la sanción debe generar en los agentes del mercado, postulado recogido en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (Comisión de Signos Distintivos, 2007, fundamento 8).

Ahora bien, tal como se ha podido observar en la cita anterior, la jurisprudencia hace referencia al principio de razonabilidad. Este principio recopila la definición de la función disuasiva de la sanción administrativa, pues señala lo siguiente:

Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de

la intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción.

**1.2.5.3 La función desincentivadora.** Esta se verá reflejada cuando la sanción impuesta logre igualar o superar los beneficios esperados por el sujeto infractor por haber incumplido una norma contenida en el ordenamiento jurídico. De esta forma, el cumplimiento de una norma será más productivo que su eventual incumplimiento (Tamayo, 2014).

De esta manera, la función desincentivadora también se puede ver reflejada en la jurisprudencia del Indecopi, para mayor precisión se hace referencia a la resolución N° 054-2023/CCD-INDECOPI donde precisa que “debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora que le corresponde, con la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más ventajoso incumplir la ley” (Comisión de Signos Distintivos, 2023, fundamento 27).

Para complementar, esta función también se puede visualizar en la jurisprudencia de la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en adelante Oefa, la misma que deviene de la resolución N° 005-2014-OEFA/TFA-SEP1 donde indica que:

Con la finalidad de cumplir con la función desincentivadora de la sanción en materia ambiental, el beneficio ilícito que se considere para calcular las multas debe incluir necesariamente todos los conceptos que puedan representar un beneficio o ventaja para el infractor al incumplir la norma ambiental y/o afectar el medio ambiente, pues de lo contrario el infractor no se vería limitado en volver a incurrir en la conducta tipificada (Tribunal de Fiscalización Ambiental, 2014, fundamento 61).

### **1.2.6 Propiedad intelectual**

Ahora bien, la evolución del derecho a lo largo del tiempo trajo consigo una serie de nuevos términos y conceptos, tal es así que surgió la necesidad de proteger de manera efectiva

y jurídicamente válida las creaciones que nacen del pensamiento del ser humano, de esta manera se fue desarrollando definiciones varias sobre la propiedad intelectual.

Por consiguiente, surgen ensayos y propuestas sobre qué es la propiedad intelectual, sin ir muy lejos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – Naciones Unidas (2020) plantea la noción de propiedad intelectual en la que puede considerarse como un conjunto de derechos que son derivados de una obra que surgió por intelecto e ingenio de las personas. La propiedad intelectual puede clasificarse en patentes, diseños industriales, marcas, lemas comerciales, entre otros

Coincidentemente, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2011) parte de la misma premisa, pues esta cree que la propiedad intelectual es todo aquello que se desprende de la mente de las personas, las cuales van desde una obra literaria hasta programas tecnológicos complejos.

Para complementar la definición anterior, la propiedad intelectual tiene como fin la protección de las creaciones e invenciones hechas por personas que cuya habilidad imaginativa merece ser pasible de resguardo legal. Es preciso acotar que la propiedad intelectual puede ser dividido en dos ramas, el primero conocido como derechos de autor y el segundo como propiedad industrial (Benites, 2020).

### ***1.2.7 Propiedad Industrial***

Para poder comprender la propiedad industrial, se debe considerar que esta se encuentra dentro de una rama de derecho llamada propiedad intelectual. Dicha rama se puede subdividir en dos vertientes o ramas importantes: derecho autor y propiedad industrial.

En este caso en particular y por motivos conocidos a lo largo de toda la presente investigación, nos centraremos en la propiedad industrial, precisando que dentro de esta surgen

distintos elementos, entre los cuales destacan los signos distintivos, las patentes (invención o de utilidad) y los diseños industriales (Maraví, 2014).

Para tener un mejor desarrollo de investigación es primordial esbozar el concepto de propiedad industrial debido a que comprende los signos distintivos, es por ello por lo que la propiedad industrial tiene dos niveles. El primero hace referencia al conocimiento tecnológico y toda expresión creativa sobre la cual se comprende dibujos, diseños o la conformación de signos distintivos; el segundo se trata de la predisposición que se tiene para reconocer la propiedad de tales expresiones (Bowen, 1999).

En esa misma línea, también se puede considerar que la propiedad industrial es la emanación de la personalidad que puede ser susceptible de aplicación comercial y también industrial, sobre las cuales recaen derechos y obligaciones (Charria, 2001).

Por otro lado, en el Perú el término propiedad industrial hace alusión al conjunto de normas, nacionales o extranjeras, que protegen derechos sobre bienes inmateriales, como pueden ser las marcas, lemas, nombres comerciales, diseños industriales, entre otros. Tales normas brindan exclusividad sobre el bien inmaterial registrado para que puedan desarrollar su actividad económica sin que un tercero sin autorización las use de manera indebida (Arana, 2017).

Por último, se debe hacer hincapié en los signos distintivos que se han mencionado líneas arriba. Estos signos se pueden entender como aquellos bienes inmateriales compuestos de marcas, lemas, nombres comerciales, entre otros. Su finalidad es identificar una oferta específica dentro del mercado (Maraví, 2014).

### **1.2.8 Marcas**

Al momento de empezar a operar una empresa dedicada a la venta de bienes o servicios, resulta útil para el consumidor final poder distinguirla apropiadamente de la competencia. Es por ello por lo que resulta conveniente poseer una marca, pues según lo establecido en la Decisión

486, ello facilitará la diferenciación del producto o servicio ofrecido generando un incremento en sus ingresos y mejorando su posicionamiento en el mercado.

En este sentido, es relevante definir, comprender y entender qué son las marcas. Para ello se tomará en consideración lo desarrollado por distintos autores y sus definiciones.

La marca es un signo que distingue determinados bienes o servicios que han sido hechos o brindados por una empresa o persona en especial, estas buscan fomentar la libre empresa alrededor del mundo premiando a los dueños de marcas con ganancias monetarias y reconocimiento (Suárez et. al. 2009)

Asimismo, se debe valorar que las marcas buscan diferenciar productos o servicios del resto de la misma categoría para que así los consumidores decidan libremente cuál escogerán según sus intereses. También menciona el artículo 134 de la Decisión 486 donde se sostiene que la marca se conforma por un signo que sirva para diferenciar productos o servicios en el mercado y estos se pueden registrar cuando sean susceptibles de representación gráfica (Maraví, 2014).

También, si se percibe desde un punto de vista comercial, se puede sostener que la marca sirve para darle competitividad en el mercado, puesto que le otorga al producto o servicio ofrecido personalidad y características que lo harán resaltar de la competencia. La marca como tal es capaz de brindar seguridad al consumidor respecto a determinadas experiencias que pretende satisfacer frente a una necesidad creada (Arana, 2017).

Finalmente, resulta pertinente considerar que las marcas también son todos los signos que pueden ser palabras, números, letras, imágenes, símbolos, etc., que tengan la finalidad de diferenciar los productos producidos por una determinada empresa frente a otros con una calidad parecida (Pérez, 2012).

Por supuesto se debe recordar que la principal función de las marcas es que los consumidores puedan elegir correctamente el bien o servicio que van a adquirir. Es por ello por lo que las marcas no pueden ser parecidas, por lo que su registro no será permitido. Por lo tanto, la marca genera en el consumidor la certeza de consumo acorde a sus intereses individuales.

**1.2.8.1 Registro de marca.** Cuando se quiere abocar el tema referido sobre dónde y cómo realizar el registro de una marca o, en general, de cualquier otro signo distintivo, lo primero que se debe tomar en consideración es lo expresado por Arana (2017) quien prioriza, en primer lugar, conocer sobre el lugar donde se solicita el registro, esto es Indecopi. No obstante, decide ahondar con mayor certeza, sosteniendo que el registro se solicita ante la Dirección de Signos Distintivos de este órgano y que cualquier acto de defensa presentado será resuelto por Comisión de Signos Distintivos.

Dicho esto, corresponde a continuación a conocer sobre qué aspectos se deben tomar en cuenta al momento de solicitar el registro de una marca. Es por ello por lo que primero se debe comprender lo concerniente a la clasificación de Niza, que en términos simples puede definirse como un listado de 45 números donde cada uno de ellos diferencia una clase de producto o servicio determinado para que pueda ser susceptible de distinción en una marca (Arana, 2017). Luego de ello, se inicia la solicitud utilizando la clasificación de Niza y esta derivará en la Dirección de Signos Distintivos de Indecopi y posterior al examen correspondiente otorgará, o no, el registro de marca. También, es preciso aclarar que el plazo de vigencia del registro es de 10 años renovables por la misma cantidad de años, sin embargo, si el titular no solicita la renovación en periodo establecido se le otorgará seis meses extras para que pueda ejercer su derecho, caso contrario, la marca quedará libre para que un tercero interesado pueda solicitar el registro (Arana, 2017).

Continuando con lo abordado y con la intención de brindar mas puntos de vista respecto al registro de marca, Maravi (2014) realiza una intervención más práctica y puntual en este punto, pues cree que primero se debería realizar una búsqueda fonética y/o figurativa del signo que se pretende registrar, luego de ello se realiza la publicación de la marca en el Diario El Peruano para que en un periodo de 30 días hábiles quien se sienta vulnerado por la marca que se pretender registrar pueda interponer oposición al registro.

**1.2.8.2 Derechos adquiridos tras registro de marca.** Una vez explicado a grandes rasgos sobre dónde y cómo se realiza el registro, resulta conveniente conocer sobre los beneficios que nacen para el titular marcario una vez se obtiene el registro ante Indecopi.

Para ello, se atribuyen los siguientes derechos sobre la marca como es el uso, transferencia, poder licenciarlo, prendarlo y prohibir su uso por parte de terceros (Maraví, 2014).

El titular de la marca goza una serie de derechos exclusivos sobre esta, uno de estos le permite al titular la facultad de licenciar su marca para que un tercero autorizado la explote comercialmente. Precisando que, se puede transferir una marca que se encuentre registrada o que esté en proceso de ser registrada (Arana, 2017).

Contrario a lo que se pueda creer, otro derecho que se adquiere tras el registro de una marca es el referido a la renuncia voluntaria a todos los derechos que surgieron por haber registrado satisfactoriamente un signo distintivo (Decisión 486, 2000). Tal renuncia puede producirse por distintos motivos, uno de los mas frecuentes surge debido a la intención del titular de la marca de evitar una duplicidad en tanto tiene la intención de registrar otro signo idéntico para distinguir al mismo producto o servicio ofrecido (Arana, 2017).

### **1.2.9 Derecho de Marcas**

Cuando se realiza el registro de una marca se desprenden una serie de derechos para su titular que puede ser desde su uso hasta su transferencia, según lo sostenido en el capítulo III y IV de la Decisión 486. Sin embargo, no sólo confiere derechos sino también una obligación en particular, la referida al uso de la marca registrada, es decir, que, una vez registrada la marca, el titular se encuentra obligado de usarla pues esta puede ser cancelada por falta de uso, tal como se puede evidenciar en el artículo 165 de la Decisión 486.

Es por ello por lo que una vez definido qué son las marcas, se puede dar el siguiente paso para comprender qué es el derecho de marcas, qué implica, qué protección tiene y todo lo que engloba. Para ello, vamos a citar los conceptos desarrollados por distintos juristas especialistas en propiedad intelectual – derecho de marcas.

En primer lugar, se puede sostener que el derecho de marcas recae sobre un signo o símbolo distintivo, permitiendo el uso único y exclusivo de la marca. Esto asegura la propiedad de esta, y permite que, si algún tercero decide utilizarla sin autorización, se pueden emplear todas las defensas necesarias contra este sujeto; en otras palabras, se prohíbe al resto del mercado el uso de la marca registrada sin previa autorización del titular (Mendoza, 2013).

Por otro lado, el derecho de marcas confiere al titular de un signo una serie de beneficios que se generan al momento del registro. Entre estos beneficios se encuentran el uso del signo para diferenciar un bien o servicio en específico, la transferencia del signo en cuanto a la venta y cesión de la propiedad, la prenda del signo conocido también como garantía y por último la licencia del signo que otorga la posibilidad para que un tercero pueda, por ejemplo, franquiciar la marca (Maraví, 2014)

Cuando se vulnera o cuando el titular considera que sus derechos adquiridos por el registro corren peligro, el titular de este se encuentra autorizado, por la misma normativa que le brindó tales derechos, a realizar una determinada cantidad de acciones en defensa de sus derechos.

Estas acciones son conocidas como acciones de defensa, los mismos que van desde la oposición a la solicitud de un registro por aparente confusión con una marca ya registrada, hasta la solicitud de nulidad de registro por haberse obtenido infringiendo la ley (Decreto Legislativo N° 1075, 2006).

De la misma manera, el titular del registro ante el uso indebido y sin autorización de su marca realizada por un tercero, puede interponer una acción por infracción debido a que ello puede causar confusión o peligro de asociación en el mercado, lo que podría devenirse en daños irreparables a quien ostente la titularidad de la marca y también al propio consumidor ya que es susceptible de confusión marcaria (Arana, 2017).

#### ***1.2.10 Principios del Derecho de Marcas***

Los principios deben ser considerados como propios de cada sistema jurídico o rama de derecho y deben ser entendidos como base para el funcionamiento de normas que se tendrán que desprender de estos principios sin vulnerarlos u obviarlos. Los principios sirven como sustento del derecho positivo y ayudan a los jueces en la interpretación y aplicación del derecho (Romero, 2013).

Ahora bien, resulta importante mencionar que muchos autores coinciden en su elección de principios básicos del derecho de marcas, sin embargo, para algunos otros esta elección puede variar de acuerdo con la importancia que le otorguen a los mismos principios.

A continuación, una breve explicación de los principios básicos en los que la mayoría de los autores coincide:

- ✓ Principio de inscripción registral: Según este principio, únicamente mediante el registro de la marca se puede lograr protegerla, pues se genera el poder de excluir a terceros de su uso sin autorización. Por ese motivo el registro es sumamente importante ya que quien inscriba primero la marca se convierte en titular.
- ✓ Principio de territorialidad: se refiere a que una marca tiene protección solamente en el territorio del país donde se ha sido registrado. Una excepción a este principio es la marca notoriamente conocida que se genera por la protección reforzada y también a la oposición andina.
- ✓ Principio de especialidad: este principio indica que la defensa de la marca solo se puede ejercer con relación a productos o servicios iguales o similares al que está registrado. Por este motivo el titular tiene las facultades para evitar que un tercero use una marca igual o parecida a la suya, solo en el caso en que los productos en cuestión sean parecidos o iguales.
- ✓ Principio de buena fe: en este caso se presume la buena fe de la persona que solicita el registro de una marca y quien considere que existe similitud con su registro podrá generar oposición (Maraví, 2014)

Por su parte, Díaz (2015) solo coincide con Maraví en cuanto al (i) Principio de territorialidad en el que hace referencia al ámbito geográfico donde surgirán los efectos de la marca y sostiene la existencia de la marca comunitaria y la marca nacional, que se diferencian únicamente en que la primera abarca un territorio mayor a la nacional. Los otros principios que propone el autor son los siguientes: (ii) Principio de unidad que consiste en registrar una marca en todo el territorio comunitario, haciendo solo un registro en una única oficina de marca: marca

comunitaria. (iii) Principio de coexistencia, que refiere que la marca comunitaria no se interpone entre los sistemas nacionales o internacionales, al contrario, trabajan juntas. (iv) Principio de especialidad, que permite que varias marcas, iguales o parecidas, se utilicen para productos o servicios diferentes.

### **1.2.11 Falsificación de Marcas**

Tradicionalmente, la falsificación era considerada como una verdad alterada. Esta es una definición un simple y poco detallada. Sin embargo, más adelante el concepto de falsificación evolucionó, pues se puede entender como una forma de engaño que se encuentra expresada en distintos objetos (Hernández, 2003, como se citó en Mayer & Vera, 2022). Y es así, una falsificación busca generar confusión en el receptor con la intención de hacer creer a las personas que lo exhibido es auténtico.

Ahora bien, cuando intentamos entender qué es una falsificación de marca, también debemos comprender cuándo ocurre. Por ese motivo, es preciso mencionar que la falsificación de marcas es entendida de distinta manera según el autor que la defina. En primer lugar, la falsificación de marcas es una situación que genera eventos en donde pueden estar expuestos tanto bienes jurídicos individuales como colectivos, por eso es por lo que este fenómeno delictivo afecta de forma directa a los intereses financieros del dueño de la marca registrada y así mismo podría poner en peligro la salud y la seguridad de los consumidores (Oré, 2007).

También se puede sostener que la falsificación de marcas ocurre cuando una tercera persona trata o consigue registrar como propia una marca que no le pertenece; no es simplemente que el infractor use una marca que no es suya sin tener la autorización del titular de la marca (Mariño, 2022).

Por último, la falsificación de marcas surge cuando se reproduce la marca de forma idéntica o casi igual, también debe tomarse en cuenta que no es necesario que la marca registrada se encuentre en uso, por eso se menciona que el delito se comete con la elaboración del producto de la marca; esta debe tener las etiquetas y el envase como el de la marca ajena (Otamendi, 2015).

Tal como hemos podido notar, aquella persona que falsifica una marca busca un provecho ilegítimo en perjuicio del titular del registro. No obstante, el titular de la marca no es el único que sufre un menoscabo, sino también es el consumidor final quien adquiere un objeto falsificado, debido a que la calidad esperada no será la misma y que fruto del desconocimiento adquirió un producto falsificado sin saberlo. En esa misma línea, otro sujeto perjudicado es el Estado porque no solo deja de percibir ingresos por conceptos de impuestos o tributos, sino que también se trasgreden sus normas.

### **1.3 Definición de Términos Básicos**

- Derecho de marcas. Son todos aquellos derechos que recaen sobre un signo o símbolo distintivo. Este derecho asegura el uso único y exclusivo de la marca lo que garantiza la propiedad de esta. Asimismo, permite que, si algún tercero decide utilizarla, se puede emplear todas las defensas en su contra por el uso no autorizado. En otras palabras, se prohíbe al resto del mercado el uso, sin la autorización del dueño, de esta marca registrada. (Mendoza, 2013)
- Logo. Este término se usa indistintamente para denotar el símbolo de marca o incluso el nombre de marca, en especial si este se escribe de forma distintiva y estilizada. (Stanton et. al., 2007)

- Marca. Es un signo que busca diferenciar productos o servicios del resto de la misma categoría para que así los consumidores decidan libremente cuál escogerán según sus intereses. (Maravi, 2015)
- Falsificación. Es la reproducción ilícita y la subsiguiente comercialización o difusión fraudulenta de las obras; o, dicho de otra manera, la reproducción no autorizada de obras impresas, marcas entre otros llevadas a cabo con fines lucrativo. (Martínez, 1984)
- Propiedad intelectual. Son aquellas creaciones del intelecto, esto es, desde las obras de arte hasta las invenciones, también lo son los programas informáticos, las marcas y otros signos utilizados en el comercio. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], 2011)
- Propiedad industrial. Se encuentra dividido en dos partes: los signos distintivos y las invenciones. La propiedad industrial se encuentra destinada a proteger creaciones que sean susceptibles de ser comerciados (Benites, 2020).
- Infracción marcaria. Se realiza cuando un tercero, sin encontrarse autorizado por el titular de la marca, la utiliza sin permiso previo, convirtiéndose automáticamente en una trasgresión a todas aquellas normas que brindan protección marcaria (Romero, 2019).
- Función retributiva. Entendida como acto del ordenamiento jurídico derivado de una infracción. Funge como respuesta ante la violación de la normativa vigente (Soto, 2016).
- Función disuasiva. Hace referencia a la intencionalidad que tiene la sanción administrativa para generar en aquel potencial infractor consciencia sobre los efectos de un eventual incumplimiento legal (Soto, 2016).
- Función desincentivadora. Destinada a generar, a quien trasgredió la norma, un mayor perjuicio, a consecuencia de la infracción cometida, que los beneficios esperados por incumplir lo estipulado por la ley (Tamayo, 2014).

## CAPÍTULO II: METODOLOGÍA

### 2.1 Diseño Metodológico

Hernández et. al. (2010) definen a la investigación como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. También sostienen que la investigación se subdivide en tres enfoques: cualitativa, cuantitativa y la mixta.

El enfoque de investigación cuantitativa, de acuerdo con Hernández et. al. (2010) busca probar, en términos generales, una hipótesis a través de la recopilación de datos basándose en la medición numérica por medio de análisis estadísticos. Por otro lado, estos autores consideran que, a diferencia del primero, el enfoque cualitativo usa la recopilación de datos, pero sin medición numérica para resolver las preguntas realizadas en la investigación. Por último, el enfoque mixto, como su mismo nombre lo señala, es la combinación de ambos enfoques, tanto el cualitativo como el cuantitativo.

Para profundizar más sobre el enfoque de investigación cualitativo Balcázar et. al. (2013) creen conveniente mencionar que una de sus principales características es que permite obtener una información objetiva y sobre todo amigable con el lector, es decir, fácil de entender debido a su representación gráfica. Otra característica es que puede llegar a satisfacer una necesidad que el enfoque cuantitativo no cumple, como considerar las vivencias, percepciones y también de emociones de los sujetos. Este tipo de investigación brinda a quien la desarrolle una serie de alternativas que le ayudarán a obtener un conocimiento más especializado que a su vez lo ayudará a resolver el problema planteado.

En cuanto a los tipos de investigación, según Muntané (2010), se pueden dividir en básica, descriptiva y explicativa. La primera se basa en incrementar un conocimiento sin ser

contrastado con aspectos prácticos; la segunda está basada en el análisis del fenómeno a estudiar, este tipo de investigación sirve como pilar para investigaciones que por su naturaleza requieran mayor profundidad; y la tercera es la más exhaustiva puesto que combina métodos como el analítico - sintético y el deductivo - analítico. Con respecto al diseño de la investigación, Sánchez & Reyes (2002) proponen siete tipos, entre los cuales destacan el descriptivo, correlacional, explicativo, experimental, observacional, transversal y longitudinal.

A partir de lo ya mencionado, se puede afirmar que la presente investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo, correspondiendo al tipo de investigación básica pues el objetivo de esta fue incrementar el conocimiento existente al momento de recopilar información pertinente. En cuanto al diseño se consideró un diseño descriptivo debido a que se buscó información ante una situación que previamente estuvo determinada y transversal porque se analizó una muestra en un espacio de tiempo específico y determinado.

## **2.2 Procedimiento de Muestreo**

En cuanto a este aspecto, la investigación se desarrolló tomando en cuenta lo recomendado por Mendieta (2015) quien considera que existen distintos tipos de muestreo en las investigaciones cualitativas, dentro de ellas se encuentra el muestreo voluntario el cual se caracteriza por la participación de sujetos que cuentan con experiencia en el tema objeto de investigación.

Es por ello por lo que se consideraron los siguientes sujetos: En primer lugar y porque a través de esta recopilación de información se pudo obtener un estimado sobre el cumplimiento de las funciones de una sanción, Indecopi (a través de la Dirección de Signos Distintivos) por ser el ente encargado de sancionar, a pedido de parte o de oficio, a aquellos que vulneren el derecho de marcas de sus titulares. Por otro lado, y con el objetivo de obtener la perspectiva del ámbito privado, se consideró cinco abogados especialistas en el rubro.

## **2.4 Aspectos Éticos**

Para Family Health International [FHI] (2005) son tres los principios fundamentales sobre los cuales se debe regir una investigación: el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia. Estos principios se consideran universales debido a que su aplicación es reconocida en todas partes del mundo y también porque no tiene límites de índole cultural, económico o jurídico.

En esa misma línea, cabe resaltar que, si bien estos principios son universales, no significa que se deban aplicar del mismo modo en todas partes del mundo, pues se deben considerar factores que podrían alterar su aplicación como el entorno donde se desarrolla, la cultura, la socioeconomía, entre otros.

Es por ello por lo que tomando en cuenta los principios universales éticos que rigen una investigación, señalo de forma oportuna que el presente trabajo fue realizado respetando no solo los derechos de autor de toda la información extraída para su desarrollo, tanto nacional como extranjera; sino también a los beneficiarios de esta investigación, pues se trató de un trabajo desarrollado de manera exhaustiva y original.

## CAPÍTULO III: RESULTADOS

### 3.1 Presentación de Resultados

A continuación, se presenta los datos obtenidos de las resoluciones del Indecopi que comprenden el periodo 2018 - 2022.

Tabla 1. Jurisprudencia revisada

FECHA	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	MOTIVO DE DENUNCIA	SANCIONES IMPUESTAS	NORMA INFRINGIDA	
3/05/2019	780382-2019	NIKE INNOVATE C.V	J.G.A.	DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	MULTA DE UNA UIT	PROHIBICIÓN DE USO DE SIGNOS REGISTRADOS POR NIKE	ART. 155 LITERAL "A" Y "D" DE LA DECISIÓN 486
27/09/2019	781026-2019	NIKE INNOVATE C.V	F.M. S.I.	DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	MULTA DE UNA UIT	PROHIBICIÓN DE USO DE SIGNOS REGISTRADOS POR NIKE	ART. 155 LITERAL "D", "E" Y "F" DE LA DECISIÓN 486
19/03/2020	826881-2019	NIKE INNOVATE C.V	SAMANTHA GROUP S.A.C	DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	MULTA DE DOS UIT	PROHIBICIÓN DE USO DE SIGNOS REGISTRADOS POR NIKE	ART. 155 LITERAL "D", "E" Y "F" DE LA DECISIÓN 486
21/04/2020	830479-2019	NIKE INNOVATE C.V	D. T.J.M.	DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	MULTA DE DOS UIT	PROHIBICIÓN DE USO DE SIGNOS REGISTRADOS POR NIKE	ART. 155 LITERAL "D", "E" Y "F" DE LA DECISIÓN 486

30/04/2020	830478-2019	NIKE INNOVATE C.V	A.G. C.M.	DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	MULTA DE DOS UIT	PROHIBICIÓN DE USO DE SIGNOS REGISTRADOS POR NIKE		ART. 155 LITERAL "D", "E" Y "F" DE LA DECISIÓN 486
13/05/2020	823912-2019	NIKE INNOVATE C.V	SAMANTHA GROUP S.A.C	DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	MULTA DE CINCUENTA Y NUEVE UIT	PROHIBICIÓN DE USO DE SIGNOS REGISTRADOS POR NIKE	COMISO DEFINITIVO DE LOS PRODUCTOS INCAUTADOS	ART. 155 LITERAL "D", "E" Y "F" DE LA DECISIÓN 486
13/10/2020	830006-2019	NIKE INNOVATE C.V	H.E. D.G.	DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	MULTA DE TRES UIT	PROHIBICIÓN DE USO DE SIGNOS REGISTRADOS POR NIKE	COMISO DEFINITIVO DE LOS PRODUCTOS INCAUTADOS	ART. 155 LITERAL "D", "E" Y "F" DE LA DECISIÓN 486
29/12/2020	833588-2020	NIKE INNOVATE C.V	INVERSIONES TEXTILES MODA S.R.L	DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL	MULTA DE CINCO UIT	PROHIBICIÓN DE USO DE SIGNOS REGISTRADOS POR NIKE	COMISO DEFINITIVO DE LOS PRODUCTOS INCAUTADOS	ART. 155 LITERAL "D", "E" Y "F" DE LA DECISIÓN 486
14/07/2021	874103-2020	NIKE INNOVATE C.V	FALCON CARGO EXPRESS S.A.C	DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL	MULTA DE SIETE CON SIETES DÉCIMAS DE UIT	PROHIBICIÓN DE USO DE SIGNOS REGISTRADOS POR NIKE	COMISO DEFINITIVO DE LOS PRODUCTOS INCAUTADOS	ART. 155 LITERAL "D", "E" Y "F" DE LA DECISIÓN 486
4/08/2021	886998-2021	NIKE INNOVATE C.V	EXPORTACIONES F&S S.A.C	DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL	MULTA DE DIECISIETE Y MEDIA UIT	PROHIBICIÓN DE USO DE SIGNOS REGISTRADOS POR NIKE	COMISO DEFINITIVO DE LOS PRODUCTOS INCAUTADOS	ART. 155 LITERAL "D", "E" Y "F" DE LA DECISIÓN 486

12/08/2021	894612-2021	NIKE INNOVATE C.V	FALCON CARGO EXPRESS S.A.C	DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL	MULTA DE VEINTE Y MEDIA UIT	PROHIBICIÓN DE USO DE SIGNOS REGISTRADOS POR NIKE	COMISO DEFINITIVO DE LOS PRODUCTOS INCAUTADOS	ART. 155 LITERAL "D", "E" Y "F" DE LA DECISIÓN 486
4/05/2022	914028-2021	NIKE INNOVATE C.V	L.C.C.E.	DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	MULTA DE VEINTICUATRO UIT	PROHIBICIÓN DE USO DE SIGNOS REGISTRADOS POR NIKE	COMISO DEFINITIVO DE LOS PRODUCTOS INCAUTADOS	ART. 155 LITERAL "D" DE LA DECISIÓN 486
9/06/2022	930025-2021	NIKE INNOVATE C.V	C. A. J. L.	DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	MULTA DE UNA UIT	PROHIBICIÓN DE USO DE SIGNOS REGISTRADOS POR NIKE	COMISO DEFINITIVO DE LOS PRODUCTOS INCAUTADOS	ART. 155 LITERAL "D" DE LA DECISIÓN 486
16/06/2022	920740-2021	NIKE INNOVATE C.V	K. P.G. A.	DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	MULTA DE CINCO UIT	PROHIBICIÓN DE USO DE SIGNOS REGISTRADOS POR NIKE		ART. 155 LITERAL "D", "E" Y "F" DE LA DECISIÓN 486
23/06/2022	921519-2021	NIKE INNOVATE C.V	W. J.S.R.	DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	MULTA DE UNA UIT	PROHIBICIÓN DE USO DE SIGNOS REGISTRADOS POR NIKE	COMISO DEFINITIVO DE LOS PRODUCTOS INCAUTADOS	ART. 155 LITERAL "D", "E" Y "F" DE LA DECISIÓN 486
3/08/2022	608622-2015	NIKE INNOVATE C.V	H. C. Y. H.	DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	MULTA DE UNA UIT	PROHIBICIÓN DE USO DE SIGNOS REGISTRADOS POR NIKE		NO ESPECIFICA

5/10/2022	951160-2022	NIKE INNOVATE C.V	PARA TODA CUBA CUBRANCA S.A.C	DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	MULTA DE TRES UIT	PROHIBICIÓN DE USO DE SIGNOS REGISTRADOS POR NIKE	COMISO DEFINITIVO DE LOS PRODUCTOS INCAUTADOS	ART. 155 LITERAL "C" Y "D" DE LA DECISIÓN 486
27/10/2022	953841-2022	NIKE INNOVATE C.V	ERVO INVESTMENT AND BUSINESS 2022 S.A.C	DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	MULTA DE UNA Y SIETES DÉCIMAS DE UIT	PROHIBICIÓN DE USO DE SIGNOS REGISTRADOS POR NIKE		ART. 155 LITERAL "C" DE LA DECISIÓN 486
19/12/2022	969227-2022	NIKE INNOVATE C.V	IMPORT & EXPORT STEVALU S.A.C	DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	MULTA DE VEINTITRES CON SESENTA Y UN DECIMAS DE UIT	PROHIBICIÓN DE USO DE SIGNOS REGISTRADOS POR NIKE	COMISO DEFINITIVO DE LOS PRODUCTOS INCAUTADOS	NO ESPECIFICA
28/12/2022	960017-2022	NIKE INNOVATE C.V	R. A. F. C.	DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	MULTA DE UNO CON SESENTA Y DOS DECIMAS DE UIT	PROHIBICIÓN DE USO DE SIGNOS REGISTRADOS POR NIKE		NO ESPECIFICA

*Nota.* En todas las resoluciones emitidas se sancionó con el pago de costas y costos del proceso a favor de la empresa *Nike*.

De la misma manera y siguiendo con la presentación de resultados obtenidos, se analizaron los resultados provenientes de las cinco entrevistas realizadas a abogados que cuentan con experiencia en el tema objeto de investigación. Para ello se elaboró un análisis de cada pregunta respondida para posteriormente esbozar una conclusión rescatando lo más relevante de cada una de ellas, con la intención de desarrollar de forma idónea esta investigación.

**Pregunta 1: ¿Considera usted que las sanciones impuestas por el Indecopi debido a denuncias relacionadas a la infracción de la propiedad industrial son las más adecuadas? ¿Por qué?**

Respecto a esta pregunta, cuatro de los cinco entrevistados de manera general coinciden en que las sanciones impuestas son las más adecuadas, sin embargo, en la entrevista Nro. 3 complementa su respuesta sosteniendo que las sanciones económicas impuestas no logran ser lo suficientemente perjudiciales para los sujetos infractores, toda vez que, según el entrevistado, los comerciantes obtienen más dinero por estas ventas que por la pérdida económica producida por la multa impuesta.

Asimismo, el entrevistado Nro. 1 menciona un detalle importante a destacar y es que sostiene que el carácter sancionatorio no implica que el infractor no pueda volver a cometer tales actos, aduciendo la existencia, desde su perspectiva, de cierto nivel de reincidencia. Dicha mención se puede complementar con lo expresado por el entrevistado Nro. 2 que dice que para llegar a sancionar deben tomar en cuenta un determinado número de fundamentos y que cada caso es particular con distintas aristas que puedan variar el tipo de sanción impuesta.

Por su parte, el entrevistado Nro. 4 se detiene en fundamentar su respuesta en los dos tipos de sanciones que, coincidentemente, más se repiten a lo largo del estudio de todas las resoluciones entre el año 2018 – 2022. A su vez el entrevistado Nro. 5 propone una reflexión sobre el rol del Indecopi, esto es, de la defensa de los consumidores y por otro lado del respeto a los derechos adquiridos a través del registro de una marca determinada.

A manera de conclusión, en la pregunta 1, la mayoría de entrevistados sostuvo que las sanciones impuestas por el Indecopi sí son las adecuadas, sin embargo se debe tomar en consideración que estas sanciones no alejan a infractores ni a potenciales infractores de cometer actos ilegales, toda vez que las sanciones no son del todo efectivas, por muchas razones, una de ellas es la expresada por el entrevistado Nro. 3 donde sostiene que los beneficios son mayores a los perjuicios de una multa o cualquier otra sanción de otro tipo.

**Pregunta 2: Si consideramos que las sanciones administrativas pueden ser de carácter pecuniario y no pecuniario ¿las considera como efectivas para buscar el cumplimiento de la sanción administrativa? ¿Por qué?**

Respecto a este punto, primero corresponde a analizar lo sostenido por el entrevistado Nro. 1 quien, de forma expresa, indica que las sanciones pecuniarias podrían generar desincentivos de conductas similares pero que también es importante las no pecuniarias para que ya no se comercialicen más productos provenientes de la falsificación. Siguiendo ese mismo argumento, el entrevistado Nro. 2, también de forma expresa, sostiene que las sanciones pecuniarias y no pecuniarias trabajan en conjunto para que estas sean más efectivas como por ejemplo cuando se coloca una multa, pero también decomisan la mercadería infractora. De la misma manera el entrevistado Nro. 3 sostiene prácticamente el mismo argumento que el Nro. 2, pues “son sanciones que van de la mano”, con ello se puede determinar que los tres primeros entrevistados coinciden al mencionar de forma directa que las sanciones pecuniarias y no pecuniarias son complementarias y deben imponerse a la misma vez, pero respetando la proporcionalidad y causalidad en cada caso en concreto.

El entrevistado Nro. 4 sostiene lo mismo que los primeros 3, sin embargo, no lo hace de manera expresa si no tácita, debido a que con la multa se castigan conductas y con el comiso se retira la mercancía del mercado, dando a entender con su respuesta que son más efectivas cuando se imponen estos dos tipos de sanción. De la misma forma que el anterior, el entrevistado Nro. 5 habla de complementariedad de estas dos sanciones de manera tácita, tal es así que

menciona que la lucha contra la piratería obtiene resultados fructíferos con la imposición de multas monetarias y con sanciones que obligan a hacer o dejar de hacer.

En conclusión, todos los entrevistados mencionan, ya sea de manera expresa o tácita, que las sanciones administrativas de carácter pecuniario y no pecuniario tienen imponerse de forma conjunta porque se complementan entre sí, es decir, que las multas (pecuniario) deben imponerse en conjunto al comiso o destrucción de los productos incautados (no pecuniario).

**Pregunta 3: Desde su conocimiento y considerando las funciones desincentivadora, disuasiva y retributiva ¿cuál o cuáles considera que sí se cumplen? ¿por qué?**

En esta pregunta hubo coincidencias en las respuestas de los entrevistados. Como común denominador, en todas las respuestas, se sostuvo que la función retributiva de la sanción administrativa sí se cumple debido a que, tal como lo sostuvo el entrevistado Nro. 3, cuando después de pasar todo el proceso correspondiente se obtiene como resultado la imposición de determinadas sanciones el infractor ha sido castigado y ese es el propósito de la función retributiva, en otras palabras, si se comete un hecho que contraviene o trasgrede algún derecho adquirido, se merece una sanción por dicha conducta.

Por otro lado, dentro de las respuestas de la entrevista existen aspectos a tomar en cuenta, como por ejemplo lo expresado por los entrevistados Nro. 1,4 y 5. Los tres hacen hincapié y fundamentan que no se cumple con las funciones desincentivadora y disuasiva debido a que, según su experiencia, cuando se hacen operativos de incautación de productos falsificados en determinadas galerías de la capital, al poco tiempo los comerciantes consiguen más mercancía falsificada. Es por ello por lo que para estos entrevistados no se logra desincentivar la conducta de las personas que cometieron esta infracción ni mucho menos se puede disuadir a potenciales infractores para que no realicen estos actos que se encuentran fuera de la esfera legal.

En esa misma línea, pero con otros argumentos, los entrevistados Nro. 2 y 3 también sostienen que las funciones desincentivadora y disuasiva no se cumplen de manera efectiva. Eso se fundamenta en el nivel de reincidencia, que como ya se mencionó, es elevado. Otro punto

a replicar es que el entrevistado Nro. 3 sostiene nuevamente que la poca efectividad de las funciones disuasiva y desincentivadora se podría deber al aspecto económico; es decir, que las multas no son lo suficientemente elevadas como para detener estas conductas.

A manera de conclusión se puede afirmar que existe concordancia en los entrevistados, toda vez que no creen que las funciones desincentivadora y disuasiva se cumplen como deberían, esto es que logren alejar a los infractores de ser reincidentes y a las potenciales de cometerlos. No obstante, todos están de acuerdo en que la función retributiva se estaría cumpliendo, en función a que el infractor es sancionado con la multa y otros que el Indecopi, luego de analizar el caso de forma exhaustiva, cree que corresponde.

**Pregunta 4: En base a su experiencia ¿cree usted que exista reincidencia de los sujetos sancionados por infracción a la propiedad industrial? ¿por qué?**

Esta pregunta fue respondida por algunos entrevistados para fundamentar sus respuestas anteriores por lo que se tiene una noción sobre cuál es su postura en base a su experiencia respecto al nivel de reincidencia. Es por ello que el entrevistado Nro. 1 plantea su fundamento basándose en la existencia de reincidencia: hay galerías donde se comercializa productos falsificados y que por más que les incaute los productos continúan realizando los mismos actos, haciendo caso omiso de las sanciones impuestas por la autoridad competente. Mientras que, el entrevistado Nro. 2 basa su respuesta en su propia investigación en la página del Indecopi y puede afirmar que sí existe reincidencia de acuerdo con los datos obtenidos; es decir, su fundamento recae en una fuente confiable. Por su parte los entrevistados Nro. 3 y 5 sostienen que la reincidencia tiene como sustento al factor económico. Básicamente señalan que la ganancia obtenida a través de la venta de mercadería falsificada es mayor que las multas a pagar por una posible sanción. Inclusive el entrevistado Nro. 5 sostiene que a pesar de que en muchas ocasiones las sanciones impuestas a estos sujetos son de tipo penal, alejándose del ámbito administrativo que es lo que nos compete en la presente investigación.

Por otro lado, el entrevistado Nro. 4 vincula el nivel de reincidencia a la ineficiencia de las autoridades para poder desbaratar a aquellas organizaciones que se dedican a la falsificación de todo tipo de productos. Es por ello que al no poder atrapar o identificar a quienes producen estas mercancías, reinciden en su fabricación y comercialización indebida.

**Pregunta 5: En base a su experiencia ¿cree usted que han incrementado, a lo largo de los años, el número de resoluciones sancionando a los sujetos sancionados por infracción a la propiedad industrial? ¿por qué?**

En esta pregunta los entrevistados concordaron en una respuesta afirmativa, sin embargo, cada uno de ellos esbozó un fundamento distinto para sostener su postura.

Por ejemplo, los entrevistados Nro. 1 y 4 justifican su respuesta en que, a consecuencia de la pandemia, el mercado virtual incrementó su número de transacciones de forma intempestiva y desordenada, lo cual permitió que se ofreciera de manera indiscriminada la venta de artículos que no contaban con permisos para el uso de determinadas marcas. Es por ello que, a consecuencia de todo lo mencionado, el número de denuncias por infracción a la propiedad industrial también aumentó de forma proporcional, lo que a la larga genera incremento de resoluciones emitidas por el Indecopi.

Por otro lado, el entrevistado Nro. 2 señaló que el incremento de resoluciones emitidas por el Indecopi responde a que el rubro o actividad ligada al mundo textil es de las más falsificadas a nivel global, lo que genera, tal como lo sostuvieron los entrevistados 1 y 4, que el número de denuncias incremente de parte de quienes resulten perjudicados. En esa misma línea, el entrevistado Nro. 3 sugiere otro fundamento para sostener su respuesta positiva a la pregunta en cuestión, y es que este entrevistado relaciona el aumento de resoluciones a través del tiempo a un factor económico, donde el dinero obtenido por los comerciantes de productos falsos supera los posibles perjuicios de una sanción administrativa, lo que genera que a la larga aumente la cantidad de resoluciones.

Por último, el entrevistado Nro. 5 sostiene un punto que ninguno de los otros entrevistados tomó en consideración, y es que según su experiencia el incremento en la emisión de resoluciones sancionatorias responde al aumento de denuncias producidas por los titulares de la marca debido a que estos dueños antes percibían a la piratería como marketing o publicidad gratis, pues de esta forma su marca podría llegar a más personas y ese era el cometido de determinadas empresas o personas cuando recién empiezan una actividad económica.

**Pregunta 6: Desde su perspectiva ¿cree usted que la sanción que obliga al comiso definitivo de la mercadería incautada es adecuada cuando se infringe la propiedad industrial? ¿por qué?**

Ahora bien, en este punto también existe coincidencia en la respuesta, y esta es que sí es una sanción adecuada. No obstante, tal como hemos podido visualizar en respuestas anteriores, los entrevistados ensayan distintos argumentos para dar valor a su respuesta, obteniendo distintos matices para una misma respuesta lo cual enriquece la investigación

En primer lugar, el entrevistado Nro. 1 es de la idea de que el solo comiso de productos falsificados no sería del todo conveniente, puesto que esta medida debe ser complementaria con otra más severa como es la destrucción total de tal mercadería, todo ello con el fin de la continuación de la comercialización de mercancía ilegal.

Por su parte, los entrevistados Nro. 2, 4 y 5 creen que es una medida adecuada debido a que el hecho de retirar productos falsos del mercado protege al consumidor final de ser sorprendido en la adquisición de alguna prenda que no sea original y con baja calidad, lo cual vulnera la idoneidad del bien recibido, generando así que se defrauden las expectativas de los consumidores respecto de un producto en especial. Como hemos podido percibir, estos entrevistados se inclinan más a la postura de que primero se debe proteger los intereses y derechos de los consumidores.

Mientras que el entrevistado Nro. 3 asume una postura distinta, debido a que considera que el comiso de productos incautados es una medida adecuada puesto que cesa la violación de

derechos que adquirió el titular de una marca generado a través del registro de esta. Para este entrevistado, son los derechos del dueño de la marca los que primero se resguardan al momento de imponer una sanción de tal magnitud.

En conclusión, ya sea por proteger al titular de la marca o por protección al consumidor, resulta pues una medida adecuada debido a que existe una doble protección a los sujetos intervinientes en una relación comercial y eso es lo que importa y debe prevalecer. En esa misma línea, tal como lo expresó el entrevistado Nro. 1, esta sanción debe ir en conjunto a la destrucción total del material incautado, pues dicho material jamás debe volver a circular en el mercado nacional ni internacional, por lo que su destrucción es lo adecuado.

**Pregunta 7: Bajo su criterio ¿considera que el Indecopi aplica correctamente las normas y decretos para sanciones a sujetos infractores? ¿por qué?**

Finalmente, en esta pregunta existió una variedad de argumentos a favor y en contra del rol del Indecopi al momento de imponer una sanción. Cada una de ellas respondiendo a criterios particulares propuestos por cada uno de ellos entrevistados.

Comenzando por el entrevistado Nro. 1 que considera que la entidad aplica correctamente las leyes y decretos, lo que no significa que sea suficiente como para detener la continuación de la falsificación de ciertas mercaderías, por lo que propone una mayor severidad en las sanciones a imponer.

Por otro lado, y de forma más drástica, el entrevistado Nro. 2 considera que no se aplica de forma correcta debido a que, si se aplicara de forma idónea lo señalado por la ley, entonces esta lograría disuadir a potenciales infractores sobre las consecuencias de la piratería. Mientras que el entrevistado Nro. 3 concuerda con el anterior, pero argumentando de diferente manera, esto es porque cree que el Indecopi no aplica de forma correcta la ley debido a que existe aumento de casos de falsificación con cierto nivel de reincidencia de sujetos infractores.

Por su parte, los entrevistados Nro. 4 y 5 sostienen que el Indecopi actúa en base a lo conferido por ley y que, si bien es cierto que no existe una entidad que funcione de manera

perfecta, no creen que sea suficiente la sanciones que impone el Indecopi, pero esto no tiene que ver con que la buena o mala aplicación de una ley o decreto, sino porque la piratería es un problema que se encuentra arraigado en nuestro contexto cultural y social.

### **3.2 Análisis de Resultados**

En primer lugar, se realizará el análisis correspondiente al cuadro de resoluciones emitidas por el Indecopi desde el año 2018 al 2022. Para ello y tomando en consideración que en dicho periodo se emitieron un total de veinte resoluciones cada una con la sanción respectiva, partiremos por precisar que este análisis se dividirá considerando cinco indicadores:

#### **3.2.1 Aumento de resoluciones a través del tiempo:**

Al iniciar la investigación se propuso estudiar el periodo 2018 – 2022 debido a que es un tiempo prudente para analizar las resoluciones del Indecopi y así poder establecer si las sanciones administrativas impuestas cumplen o no con las funciones.

Es por ello que partiremos del año 2018 donde, lamentablemente, no se obtienen registros digitales sobre posibles imposiciones de sanciones por infracción a la propiedad industrial de parte de la empresa *Nike*.

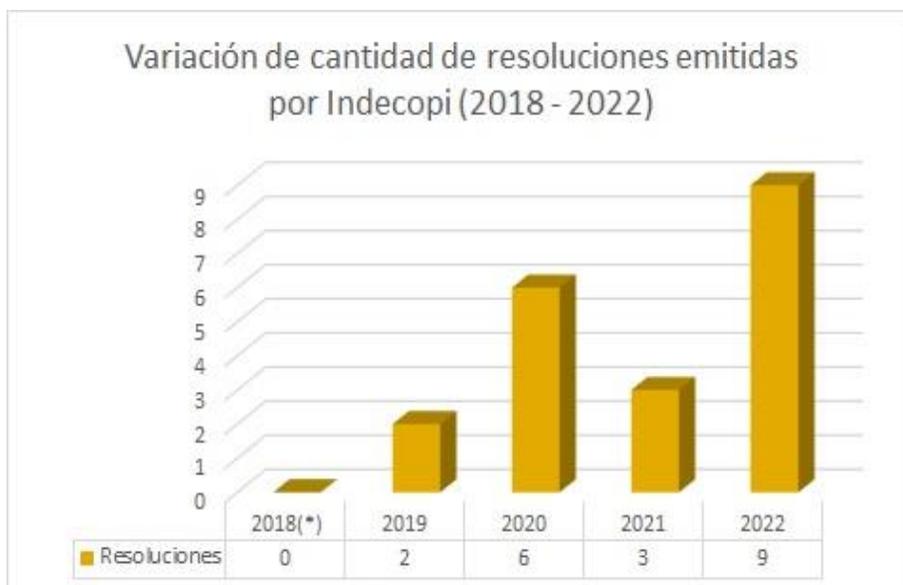
Mientras que, en 2019 se registran dos resoluciones, las mismas que se derivan de dos expedientes, Nro. 780382-2019 y Nro. 781026-2019.

Posteriormente, en el año 2020 aumenta la cantidad de resoluciones emitidas a un total de seis, las mismas que corresponden a los expedientes Nro. 826881-2019, Nro. 830479-2019, Nro. 830478-2019, Nro. 823912-2019, Nro. 830006-2019, Nro. 833588-2020.

Sin embargo, en el año 2021 ocurre una disminución significativa en las resoluciones dictadas, dando un total de tres, las cuales se conforman por el expediente Nro. 874103-2020, Nro. 886998-2021, Nro. 894612-2021.

Por último, en el año 2022 existió un incremento bastante llamativo de imposiciones de sanciones, teniendo un total de nueve resoluciones, las que corresponde a los siguientes expedientes Nro. 914028-2021, Nro. 930025-2021, Nro. 920740-2021, Nro. 921519-2021, Nro. 608622-2015, Nro. 951160-2022, Nro. 953841-2022, Nro. 969227-2022 y Nro. 960017-2022.

Gráfico 1 Variación de cantidad de resoluciones emitidas por el Indecopi (2018 - 2022)



Fuente: Indecopi  
(\*) año 2018: no hay información disponible

Ahora bien, luego de haber mencionado año por año la totalidad de resoluciones del Indecopi (ver gráfico 1), ha quedado claro que las sanciones administrativas impuestas no han cumplido con la función desincentivadora ni con la función disuasiva, debido a que como hemos podido apreciar - salvo en el año 2021 - las resoluciones administrativas que imponen sanciones fueron aumentando cada año y llegaron al máximo en el año 2022; es decir, las sanciones impuestas por el ente encargado no fueron lo suficientemente eficaces para que los potenciales sujetos infractores no repitan conducta. Todo lo contrario, cada año aumentaban más los casos de infracción a la propiedad industrial de la marca *Nike*.

En esa misma línea, podríamos sostener que con respecto a la función retributiva de la sanción administrativa sí está siendo cumplida, pues a cada sujeto infractor se le impuso una

sanción; en otras palabras, a aquellos sujetos que infringieron una norma - en estos casos a las referidas en la Decisión Nro. 486 - se les retribuyó con una sanción de índole pecuniaria y como no pecuniaria. Esto no quiere decir que las sanciones impuestas cumplieron a cabalidad con sus funciones, sin embargo, se puede concluir que al menos la función retributiva sí fue cumplida.

### **3.2.2 Nivel de reincidencia:**

Dentro del estudio de las veinte resoluciones sancionadoras se pudo verificar que existe reincidencia de sujetos infractores a la propiedad industrial.

De manera más detallada, se sostiene que se trata de las reincidencias producidas en el año 2020, las que recaen en los expedientes Nro. 826881-2019 y Nro. 823912-2019. Ambas tienen como común denominador al denunciado, en este caso en particular se trata de la persona jurídica denominada "*Samantha Group S.A.C*".

Asimismo, en el año 2021, el Indecopi emite tres resoluciones de las cuales dos de ellas fueron sancionando a un mismo sujeto infractor. Se trata de la persona jurídica denominada "*Falcon Cargo Express S.A.C*" las mismas que se derivan de los expedientes Nro. 874103-2020 y el Nro. 894612-2021.

Ahora bien, considerando las funciones de la sanción administrativa, que para esta investigación en concreta son la de disuadir, desincentivar y retribuir aquellas conductas trasgresoras, se puede sostener que, al existir reincidencia en los sujetos denunciados y sancionados, no se está cumpliendo con los fines de desincentivar ni con la de disuadir, toda vez que si se hubiese cumplido las reincidencias tendrían que haber sido nulas o inexistentes. Sin embargo, tal como hemos podido visualizar en el cuadro de resoluciones plasmado en el capítulo anterior esto no ocurre de tal manera.

No obstante, con respecto al fin retributivo, sí se estaría cumpliendo debido a que las dos veces que ambos sujetos infractores cometieron una violación a la Decisión Nro. 486 fueron

sancionados. Dicho de otro modo, la función retributiva de la sanción sí se cumplió ya que al existir una trasgresión la consecuencia que acarrea este fin es la de sancionar, y como se ha visto sí fueron sancionados nuevamente.

Luego de haber hecho un análisis de las resoluciones en cuanto a su aumento en los últimos años y también sobre las veces que reincidieron los infractores, corresponde analizar a los tipos de sanciones que fueron impuestas por el Indecopi, para ello terminaremos de enunciar los tres últimos indicadores:

### **3.2.3 Sanciones de índole pecuniaria:**

A lo largo de toda la investigación se tuvo clara la existencia de la imposición de sanciones de carácter dinerario. Tal es así que, de las 20 resoluciones estudiadas, el 100% de estas han tenido por lo menos una sanción de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Entonces, para que una sanción pecuniaria tenga la efectividad necesaria para desincentivar y disuadir una conducta, esta debe ser lo suficientemente alta como para que un potencial sujeto infractor no cometa tales actos; es decir, se busca que las sanciones monetarias sean elevadas para que el beneficio, que obtienen los denunciados por infringir a la propiedad industrial, sea inferior al castigo que se les va imponer. Por ejemplo, si el sujeto infractor “A” obtiene 100 soles de ingresos por vender productos falsificados, la sanción impuesta tendría que ser superior a tal ingreso debido a que solo esta forma desincentiva y disuade su conducta trasgresora.

Sin embargo, de las 20 resoluciones comprendidas en el periodo estudiado, 11 de ellas no superan las cinco UIT de sanción, lo cual podría causar que no pueda disuadir ni desincentivar la conducta de posibles nuevos infractores, toda vez que las sanciones monetarias podrían ser menores al beneficio obtenido por una falsificación. Tal es así que, el año 2022 fue el periodo donde más sanciones impuestas existieron, dando a entender que las funciones de las sanciones

administrativas no son lo suficientemente eficaces para disminuir la comisión de estas infracciones.

#### **3.2.4 Sanciones de “dejar de hacer”:**

Para efectos de la presente investigación, al momento de usar el término “dejar de hacer” es para hacer referencia netamente a las sanciones donde el ente encargado determinó que los infractores se encuentran prohibidos de utilizar cualquier marca que haya sido registrada por la empresa “Nike Innovate C.V”.

Ahora bien, partiremos por mencionar que de la verificación de todas las resoluciones se puede determinar con certeza que la totalidad de estas ha tenido este tipo de sanción; es decir, que a todos los infractores se le prohibió el uso de las marcas registradas por *Nike*.

No obstante, al existir reincidencia e incremento de resoluciones a lo largo del tiempo, podríamos señalar que este tipo de sanción no logra disuadir ni desincentivar conductas trasgresoras.

Para ampliar lo mencionado, se debe sostener que esta prohibición de uso no ha sido del todo efectiva puesto que, como se observó en indicadores anteriores, hubo casos donde hicieron caso omiso a tal sanción y volvieron a cometer la misma infracción a la propiedad industrial, tal como se puede observar en los expedientes Nro. 826881-2019 y Nro. 823912-2019 sancionando a “Samantha Group S.A.C” y en los expedientes Nro. 874103-2020 y el Nro. 894612-2021 para “Falcon Cargo Express S.A.C”.

Entonces, las funciones ligadas a la desincentivación y a la disuasión de conductas para este indicador tampoco son efectivas del todo, puesto que existieron personas jurídicas que infringieron la Decisión Nro. 486 de manera reiterativa, a sabiendas de la existencia previa de una sanción que les prohibía el uso de las marcas registradas por Nike.

### **3.2.5 Sanciones de incautación de productos:**

Por último, luego de haber realizado el análisis de las resoluciones emitidas en el periodo estudiado, de estas se desprenden algunos datos que llaman la atención.

Por ejemplo, de las veinte resoluciones emitidas entre el 2018-2022, en nueve de ellas no se sancionó con el comiso definitivo de los productos incautados a pesar de que se probó con total certeza que tales mercaderías detenidas eran falsificadas, por lo tanto, cometían infracción a la propiedad industrial.

Por lo tanto, al no existir en dicho periodo la sanción de comiso definitivo o parcial de los productos incautados, no se podría cumplir a cabalidad la función desincentivadora ni disuasiva de la sanción administrativa, toda vez que los sujetos infractores o potencialmente infractores verán que existe la posibilidad de que no les decomisen de forma definitiva sus productos falsificados ni tampoco que sean destruidos, por ende, nuevamente los beneficios esperados podrían superar las sanciones impuestas por la autoridad competente.

## CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN

Continuando con lo establecido por Hernández et. al. (2010) en cuanto a la estructura de una investigación cualitativa se refiere, es preciso acotar que la presente investigación pretende determinar el cumplimiento de las funciones desincentivadora, retributiva y disuasiva de las sanciones administrativas impuestas por el Indecopi y para poder lograrlo resulta fundamental analizar los resultados obtenidos en el capítulo anterior.

En este sentido, en la investigación “El efecto disuasivo de la sanción administrativa impuesta por Osinergmin a las empresas estatales de distribución eléctrica durante la vigencia de la resolución de consejo directivo Nro. 040-2017-OS/CD”, Grandez (2022) tuvo como finalidad determinar la efectividad de las sanciones administrativas impuestas a las empresas estatales de electricidad logró incidir en la conducta de quien fue sancionado. Tras el correspondiente análisis, el autor logró determinar todo lo contrario; es decir, que las sanciones impuestas no son lo suficientemente perjudiciales, pues obtienen mayor beneficio en el incumplimiento que ante un eventual cumplimiento. En otras palabras, al sancionado le resulta más viable – en términos monetarios – no adaptar su conducta a los lineamientos establecidos. De esta manera se puede corroborar una coincidencia con la presente investigación pues en ambas se considera que la función desincentivadora de la sanción administrativa no cumple su propósito, ya que la cantidad de resoluciones emitidas por el Indecopi incrementó de manera progresiva tal como se muestra en el gráfico 1. Esto demuestra que los infractores no se vieron desalentados por las sanciones impuestas debido a que las conductas infractoras continuaron ocurriendo.

Por otro lado, en el año 2019 a través de una investigación de enfoque cualitativo, Saldaña se propuso determinar la efectividad de las sanciones administrativas impuestas por el Indecopi a través del análisis de diferentes denuncias presentadas ante la autoridad

competente de San Martín y a diferencia de la presente investigación, concluyó que la función desincentivadora de la sanción administrativa sí se cumple, pues se obtuvo un bajo nivel de reincidencia, ya que de 57 denuncias solo dos sancionados fueron reincidentes.

En esa misma línea, Pinedo (2018) en la investigación “Eficacia de las sanciones administrativas de la UGEL de San Martín de acuerdo a los casos de los pagos excesivos por APAFA en las instituciones educativas del distrito de Tarapoto, año 2010 - 2011 - 2012.”, en la que tuvo como objetivo determinar el nivel de eficacia de las sanciones administrativas que se impusieron debido a cobros excesivos por concepto de APAFA y tras analizar seis resoluciones emitidas por la UGEL de Tarapoto, utilizando un diseño transversal y correlacional, pudo concluir, a diferencia de la presente investigación, que las sanciones impuestas también cumplieron la función desincentivadora, ya que el nivel de reincidencia fue prácticamente inexistente.

Ahora bien, en cuanto a la función retributiva, el autor de esta investigación sostiene que dicha función sí se cumple debido a que aquellos sujetos infractores a los cuales se les abrió una investigación fueron posteriormente sancionados luego del proceso correspondiente; es decir, que la violación al ordenamiento legal tuvo una consecuencia negativa para ellos. Estos resultados concuerdan con la investigación “Análisis de infracción del derecho de marca por el Indecopi y Gamarra en el 2020”, donde Medina (2020), tras encuestar a diez abogados especialistas en derechos de marca logró determinar que todos ellos consideran que el Indecopi multa a quienes contravengan la normativa, lo que permite comprender que la función retributiva de la sanción administrativa se encuentra presente. Resulta también pertinente destacar que Pinedo (2018), Grandez (2022) y Saldaña (2019) coinciden en que el Indecopi, tras la realización del análisis pertinente que se desprende de cada caso en particular, tiende a castigar a aquellas personas naturales o jurídicas que trasgreden las leyes vigentes al momento de la comisión de un acto pasible de la sanción administrativa; es decir, podemos

considerar lo antes mencionado como una coincidencia parcial con la presente investigación, pues ninguno de los cuatro autores mencionados determina si efectivamente se cumple la función retributiva de la sanción administrativa.

En cuanto a la función disuasiva de la sanción administrativa, Guzmán (2020) en la investigación *“La sanción administrativa como fin en sí mismo: criterios de graduación de sanciones y protección del tercero interesado en la normativa del procedimiento sancionador de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Intendencia de Arequipa”* tuvo como objetivo conocer sobre los alcances si las normas administrativas son idóneas en cuanto a la función disuasiva refiere. El autor establece entonces que la norma usada, al momento del estudio, no es la adecuada debido a que las sanciones impuestas no disuaden la conducta trasgresora del empleador. A partir de esto se puede determinar que se trata de una coincidencia con esta investigación, debido a que tampoco considera que la función disuasiva de la sanción administrativa se cumple a cabalidad.

En esa misma línea, Grandez (2022) sostiene que la función disuasiva de la sanción se encuentra presente en su investigación debido a que los reincidentes de los casos estudiados resultaron ser escasos, lo cual demuestra que los sujetos infractores sancionados realizaron los actos necesarios para no cometer nuevamente actos que merezcan ser sancionados por la autoridad competente.

Por otro lado, Pinedo (2018) sostiene que la función disuasiva de la sanción administrativa se cumple porque las sanciones impuestas a los directores de los centros educativos estudiados, ya que lograron concientizar a cerca de los efectos negativos que surgen tras la imposición de sanciones administrativas. Tal afirmación se ve reflejada en el bajo nivel de reincidencia existente en la investigación realizada.

Por su parte, Saldaña (2019) en la investigación *“Grado de Efectividad de las medidas correctivas reparadoras ordenadas por el Indecopi en los procedimientos sumarísimos de*

protección al consumidor, San Martín, 2015” tuvo como objetivo principal conocer de la efectividad de las sanciones administrativas impuestas por el Indecopi. En tal investigación logró determinar que existe poca reincidencia en las resoluciones estudiadas, lo cual permite interpretar que la función disuasiva de la sanción administrativa se cumple debido a que los beneficios obtenidos no fueron mayores a los efectos negativos desprendidos de la sanción impuesta.

## CONCLUSIONES

- Se concluyó que la sanción administrativa que se impone a la reproducción ilegal de artículos deportivos de marca *Nike* en el periodo 2018 al 2022 no cumple con su función desincentivadora. Considerando que dicha función busca que para el infractor resulte más conveniente cumplir lo establecido que contravenirlo; existe aún reincidencia, tal como se expone en el capítulo IV. Entonces al existir reincidencia en los sujetos “*Samantha Group S.A.C*” (expedientes Nro. 826881-2019 y Nro. 823912-2019) y “*Falcon Cargo Express S.A.C*” (expedientes Nro. 874103-2020 y Nro. 894612-2021), se puede aseverar que la función desincentivadora no llegó a calar en tales infractores, por lo tanto, ésta no es cumplida como la doctrina sugiere.
- Por su parte, se concluyó que la sanción administrativa impuesta por el Indecopi ante la reproducción ilegal de artículos deportivos de marca *Nike* en el periodo 2018 al 2022 sí cumple con su fin retributivo. Para ello, se considera a lo expuesto en la tabla 1 de jurisprudencia consultada, donde se aprecia de manera clara que la totalidad de los sujetos denunciados por cometer una infracción a la propiedad industrial de la marca *Nike*, han sido sancionados por dicho órgano. Entonces, si valoramos que la función retributiva es entendida como una respuesta de la autoridad administrativa devenida de un incumplimiento normativo, se puede afirmar que la función retributiva sí cumple su propósito.
- Finalmente, se concluyó que la sanción administrativa impuesta por el Indecopi ante la reproducción ilegal de artículos deportivos de marca *Nike* en el periodo 2018 al 2022 no cumple con su fin disuasivo. Ante ello, resulta llamativo que la emisión de resoluciones incrementó de manera progresiva desde el 2018 al 2022, pues, como se ha podido confirmar en el capítulo IV, en 2018 no se encontraron registros, en 2019 se emitieron

dos resoluciones, en 2020 incrementó a seis, en 2021 disminuyó a dos y, finalmente, en 2022 existió un aumento significativo con un total de nueve resoluciones.

Ahora bien, luego de haber realizado el análisis de las resoluciones emitidas por el Indecopi en el periodo 2018-2022, se encontraron datos que permiten confirmar que la función disuasiva no se está cumpliendo como debería, pues a excepción del 2021, las resoluciones fueron aumentando. En esa misma línea, dicho incremento contradice lo establecido por la doctrina respecto a la función disuasiva, pues esta plantea generar en el potencial infractor el deseo de no incumplir una norma basándose en el castigo que podría recibir. Entonces, si nos concentramos en la información recopilada, se puede confirmar que la función disuasiva no se cumple como debería.

## RECOMENDACIONES

Una vez plasmadas las conclusiones del presente trabajo de investigación se desprenden las siguientes recomendaciones:

- Estandarizar y uniformizar los criterios utilizados en el desarrollo del procedimiento administrativo por parte del Indecopi para que pueda cumplirse la función desincentivadora de la sanción administrativa de forma efectiva.
- Continuar aplicando, en la misma medida, las sanciones a los sujetos infractores pues incidieron de manera directa en el cumplimiento de la función retributiva de la sanción administrativa.
- Tomar en consideración la posibilidad de estandarizar y uniformizar los criterios aplicación de la sanción administrativa, para que de esta forma se cumpla la función disuasiva de la sanción administrativa.

Para poder recomendar la estandarización y uniformidad de los criterios para aplicar una sanción como respuesta ante el incumplimiento de las funciones desincentivadora y disuasiva de la sanción administrativa, se analizó previamente que a lo largo de la investigación se pudo determinar que, entre el periodo 2018 al 2022, hubo un total de veinte sanciones por infracción a la propiedad industrial, en todas estas resoluciones se puede apreciar que las sanciones son prácticamente las mismas, variando en la cantidad de UITs a pagar pues cada expediente vulnera en menor o mayor medida los derechos del titular de la marca.

Sin embargo, existe un tipo de sanción cuya imposición no ha sido considerada en todas las resoluciones emitidas: comiso temporal o definitivo de los productos incautados. Para ser más exactos, los expedientes que no sancionan con el comiso temporal o definitivo de la mercadería incautada recaen en las siguientes resoluciones: Nro. 780382-2019, Nro. 781026-

2019, Nro. 826881-2019, 830479-2019, Nro. 830748-2019, Nro. 920740-2021, Nro. 608622-2015, Nro. 953841-2022, Nro. 360017-2022. Entonces, resulta llamativo que, en nueve de veinte resoluciones emitidas, es decir 45% del total, no se tome en consideración un tipo de sanción que tiene como objetivo separar y aislar del mercado a una determinada cantidad de mercadería que resultase ser falsa y que afecta tanto al titular marcario como al consumidor final pues podría adquirir el producto falsificado creyendo en su originalidad.

Ahora bien, como hemos podido visualizar anteriormente, al no existir un criterio estandarizado al aplicar una sanción, resulta contraproducente para el cumplimiento de sus funciones, pues generará tanto en el infractor como en el potencial infractor incertidumbre en cuanto a la sanción que le correspondería, debilitando de esta forma la desincentivación y la disuasión de conductas trasgresoras.

Finalmente, es relevante acotar que el Indecopi estaría inaplicando el principio de predictibilidad de la sanción, toda vez que, según Guzmán (2013) este principio sostiene que el administrado debe contar la noción sobre de qué forma será sancionado, es decir, conocer el resultado del proceso de manera previa. En esa misma línea, es preciso señalar que la sanción de comiso temporal o definitivo de la mercadería incautada no se atribuye en todas las resoluciones estudiadas, lo que genera poca certeza para el administrado en cuanto a la aplicación o inaplicación de determinadas sanciones.

## FUENTES DE INFORMACIÓN

### Fuentes bibliográficas

Arana, M. (2017). *La protección jurídica de los signos distintivos: marcas, nombres y lemas comerciales*. Fondo editorial de la PUCP.

Guzmán, C. (2013). *Manual del procedimiento administrativo general*. Pacífico editores.

Guzmán, C. (2020). *Procedimiento administrativo general*. Pacífico editores.

Guzmán, C. (2011). *Tratado de la administración pública y del procedimiento administrativo*. Ediciones Caballero Bustamante.

Hernández, R, Fernández, C., y Baptista, M. (2010). *Metodología de la Investigación*. Mc Grawhill / Interamericana Editores, S.A de C.V.

Jinesta, E. (2002). *Tratado de Derecho Administrativo: parte general*. Biblioteca jurídica Diké.

Morón, J. (2011). *Los principios delimitadores de la potestad sancionadora*. Advocatus.

Pacori, J. (2014). *Manual de Derecho Administrativo*. Ubilex.

### Fuentes hemerográficas

Bermudez, S. (1998). Elementos para definir las sanciones administrativas. *Revista chile de derecho*, Número especial, 323-334.

Del Cid, E. (1997). La función del Derecho Penal en el Estado de Derecho. *Revista de Derecho Penal*, (1). 01-08.

Guzmán, C. (2009). Los principios generales del Derecho Administrativo. *Ius et veritas*, (38), 228-249.

Maraví, A. (2014). Introducción al derecho de marcas y otros signos distintivos en el Perú. *Revista foro jurídico*, (13), 56-68.

Mendieta, G. (2015). Informantes y muestreo en investigación cualitativa. *Investigaciones Andina*, 17(30), 1148-1150.

Pacori, J. (2020). Manual del procedimiento administrativo general en el Perú. *Revista Iuris Dictio Perú – Especial*, (2), 01-55.

Romero, M. (2013). Los principios del derecho como fuente del derecho. *Lumen: Revista de la facultad de derecho*, (9), 157-164.

### **Fuentes electrónicas**

Arsenio, E. (2007). *La infracción del Derecho de Marca*. Palestra Editores.  
<https://vlex.com.pe/vid/delito-oacute-n-derecho-marca-76682367>

Balcázar, P., Gonzáles - Arratia, N., Gurrola, G. y Moysén, A. (2013). *Investigación Cualitativa*. Repositorio de la Universidad Autónoma del Estado de México.  
<http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/4641>

Benites, G. (2020). *El ABC de la propiedad intelectual: registra y patenta*. Indecopi.  
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3747615/EL+ABC+DE+LA+PROPIEDAD+INTELECTUAL+-+REGISTRA+Y+PATENTA+%281%29.pdf/96e33193-899f-65c6-4281-2f22d5dc1226>

Bermúdez, J. (1998). Elementos para definir las sanciones administrativas. *Revista chilena de Derecho*, 25(1), 323-334. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2650036>

Borges, A. (2021). *Control y prevención del delito de falsificación de marcas de prendas de vestir en el centro comercial polvos azules, Lima, 2018*. [Tesis de para obtener el título de abogado, Universidad de Huánuco]. Repositorio de la Universidad de Huánuco. <http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/3341/Borges%20Padilla%2c%20Ana%20Mar%c3%ada.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Bowen, C. (1999). *La propiedad industrial y el componente intangible de la biodiversidad*. Corporación Editoría Nacional. <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/216/1/7.pdf>

CEPAL (18 de diciembre de 2020). *Derechos de Propiedad Intelectual*. Biblioteca de la CEPAL. <https://biblioguias.cepal.org/c.php?g=495473&p=4961468>

Chang, G. (2018). *El Derecho Administrativo, instrumento al servicio del ciudadano*. Blog de la Universidad de Piura. <https://www.udep.edu.pe/hoy/2018/08/el-derecho-administrativo-instrumento-al-servicio-del-ciudadano/>

Charria, F. (2001). *Propiedad industrial en Colombia*. Instituto Departamental de Bellas Artes. [https://www.researchgate.net/profile/Fernando-Charria/publication/329453727\\_Propiedad\\_Industrial\\_en\\_Colombia/links/5cb0d05692851c8d22e6962d/Propiedad-Industrial-en-Colombia.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Fernando-Charria/publication/329453727_Propiedad_Industrial_en_Colombia/links/5cb0d05692851c8d22e6962d/Propiedad-Industrial-en-Colombia.pdf)

Cordero, E. (2013) Concepto y naturaleza de las sanciones administrativas en la doctrina y jurisprudencia chilena. *Revista de Derecho – Coquimbo*, 20(1), 79-103. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-97532013000100004>

Díaz, A. (2015). *Principios del Derecho Marcario*. Blog de Dihuris.  
<http://www.dihuris.es/2015/07/28/principios-derecho-marcario/>

Fernández, J. (2016). *Derecho Administrativo*. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.  
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/16.pdf>

FHI (2005). *Currículo de capacitación sobre Ética de la investigación para los Representantes Comunitarios*. Family Health International.  
<https://www.fhi360.org/sites/default/files/webpages/sp/RETC-CR/sp/RH/Training/trainmat/ethicscurr/RETCCRSp/ss/Contents/SectionIV/b4sl32.htm>

Gómez, H., Isla, S. y Mejía, G. (2010) Apuntes sobre la graduación de sanciones por infracciones a las normas de protección al consumidor. *Derecho & Sociedad*, 34 (1), 134-146.  
<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13336/13963>

Grandez, M. (2022). *El efecto disuasivo de la sanción administrativa impuesta por OSINERGMIN a las empresas estatales de distribución eléctrica durante la vigencia de la resolución de consejo directivo N° 040-2017-OS/CD*. [Tesis de para obtener el título de abogado, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa]. Repositorio de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  
<http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12773/14937/ABgrbem.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Guzmán, J. (2022). *La sanción administrativa como fin en sí mismo: criterios de graduación de sanciones y protección del tercero interesado en la normativa del procedimiento sancionador de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - Intendencia de Arequipa*. [Tesis de para obtener el título de abogado, Universidad Católica de Santa

- María]. Repositorio de la Universidad Católica de Santa María.  
<https://repositorio.ucsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12920/11860/62.1256.D.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Maraví, A. (2014). *Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú*. Foro Jurídico de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13774/14398>
- Mariño, D. (2022). *La temible piratería marcaría*. Boletín ruta PI. <https://www.sic.gov.co/ruta-pi/la-temible-pirateria-marcaria>
- Martínez, R. (1984). *La piratería del derecho de autor*. Documentación de las Ciencias de la Información.  
<https://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/view/DCIN8484110027A/20499>
- Mayer, L. y Vera, J. (2022). La falsificación informática: ¿un delito necesario? *Revista chilena de Derecho y Tecnología*, 11(1), 261-286. <https://dx.doi.org/10.5354/0719-2584.2022.65299>
- Medina, M. (2020). *Análisis de infracción del Derecho de marca por Indecopi y gamarra en el 2020*. [Tesis de licenciatura, Universidad Autónoma del Perú]. Repositorio de la Universidad Autónoma del Perú.  
<https://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13067/1340/Medina%20Barranca%2C%20Mayra%20Alejandra.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Mendoza, I. (2013). *Breve explicación sobre el Derecho de Marcas*. Utel Editorial.  
<https://utel.mx/blog/rol-personal/breve-explicacion-sobre-el-derecho-de-marca/>

- Muntané, J. (2010). *Introducción a la investigación básica*. RAPD online. <https://www.researchgate.net/publication/341343398> *Introduccion a la Investigacion b asica*
- OMPI (2016). *Principios básicos de la propiedad industrial*. Editorial de la OMPI. [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_895\\_2016.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf)
- OMPI (2011). *¿Qué es la propiedad intelectual?* Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_450\\_2020.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_450_2020.pdf)
- Otamendi, J. (2015). *La falsedad marcaria como elemento que incide en el desarrollo de las empresas importadoras de productos con marcas reconocidas en Colombia* [Ensayo final de investigación]. Repositorio de la Universidad Militar Nueva Granada. <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7515/TRABAJO%20DE%20TESIS%20FALSEDAD%20MARCARIA.pdf;jsessionid=BB166453708AA1DAECE571F7B7FEF1C3?sequence=1>
- Péres, J. (2012). *La artesanía en el Derecho*. Vniversitas. <https://www.redalyc.org/pdf/825/82528730010.pdf>
- Pinedo, K. (2018) *Eficacia de las sanciones administrativas de la UGEL de San Martín de acuerdo a los casos de pagos excesivos por APAFA en las instituciones educativas del distrito de Tarapoto, año 2010 – 2011 – 2012*. [Tesis para obtener el título de abogado, Universidad César Vallejo]. Repositorio de la Universidad César Vallejo. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/27020>

Radios programas del Perú (4 de octubre de 2017). Venta de camisetas de la selección peruana se multiplica en gamarra. *RPP*. <https://rpp.pe/economia/economia/rusia-2018-venta-de-camisetitas-de-la-seleccion-peruana-se-multiplica-en-gamarra-noticia-1080535?ref=rpp>

Ramírez, M. (2007). La sanción administrativa y su diferencia con otras medidas que imponen cargas a los administrados en el contexto español. *Revista de Derecho*, 27(1), 272-292. <https://www.redalyc.org/pdf/851/85102711.pdf>

Romero, Y. (2019). *La infracción marcaria como acto de competencia desleal en contra de la marca protegida y la no protegida – sus consecuencias jurídicas e indemnizatorias*. [Trabajo de grado, Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá]. Repositorio de la Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá. <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/43573/TRABAJO%20DE%20GRADO%20-%20INFRACCI%C3%93N%20MARCARIA%20.pdf?sequence=1>

Saldaña, Y. (2019). *Grado de Efectividad de las medidas correctivas reparatorias ordenadas por Indecopi en los procedimientos sumarísimos de protección al consumidor, San Martín, 2015*. [Tesis para obtener el título de abogado, Universidad César Vallejo]. Repositorio de la Universidad César Vallejo. [https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/39185/Salda%c3%b1a\\_RYT.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/39185/Salda%c3%b1a_RYT.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Solórzano, M. (2020). *La función del castigo, una mirada desde la filosofía de Platón y Hegel*. [Tesis de Maestría, Universidad libre de Colombia]. Repositorio de la Universidad libre de Colombia. <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/19488/La%20funcion%20del%20castigo.%20una%20mirada%20desde%20la%20filosofia%20.pdf?sequence=1>

- Soto, P. (2016). Sanciones administrativas como medida de cumplimiento del Derecho: un enfoque funcional y responsivo aplicado al régimen sancionatorio ambiental. *Ius et praxis*, 22(2), 189-226. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122016000200007>
- Soto, P. (2016). *Determinación de sanciones administrativas: disuasiva óptima y confinamiento de la discrecionalidad del regulador ambiental*. Anuario del Derecho Público. <https://derecho.udp.cl/wp-content/uploads/2016/08/Anuario2016Final.pdf>
- Stanton, W., Etzel, M. y Walker, B. (2007). *Fundamentos de marketing*. Mc Grawhill / Interamericana Editores, S.A de C.V. <https://mercadeo1marthasandino.files.wordpress.com/2015/02/fundamentos-de-marketing-stanton-14edi.pdf>
- Stock X (2020). *Zapatillas: Antes y ahora*. Stock x sneakers. [https://stockx-sneaker-analysis.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/02/BigFacts\\_StockX\\_5YearRetro.pdf](https://stockx-sneaker-analysis.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/02/BigFacts_StockX_5YearRetro.pdf)
- Suárez, R., De la Rosa, L., Jiménez, B. y Toyos, A. (2009). *El desafío de la innovación*. Editorial Universitaria. <https://docplayer.es/110512254-El-desafio-de-la-innovacion.html>
- Tamayo, P. (2014). *Análisis de la compatibilidad del sistema de sanciones en el sector eléctrico con la Ley del Procedimiento Administrativo General. Un estudio de caso*. [Tesis de grado de magister, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/5870>
- Vásquez, F. (2020). *Derecho Penal VS Derecho Administrativo, un análisis sobre la vulneración de principios penales en el Sistema de Protección de Marcas en el país*. [Tesis de

licenciatura, Universidad Peruana Los Andes]. Repositorio de la Universidad Peruana Los Andes.

<https://repositorio.upla.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12848/2392/TESIS.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

### **Fuentes jurisprudenciales**

Indecopi (2007). Resolución 031-2006/CCD-INDECOPI.

Indecopi (2007). Resolución 206-2006/CCD-INDECOPI.

Indecopi (2019). Resolución 2045 - 2019/CSD-INDECOPI.

Indecopi (2019). Resolución 4455-2019/CSD-INDECOPI.

Indecopi (2020). Resolución 1160-2020/CSD-INDECOPI.

Indecopi (2020). Resolución 1480-2020/CSD-INDECOPI.

Indecopi (2020). Resolución 1605-2020/CSD-INDECOPI.

Indecopi (2020) resolución 1756-2020/CSD-INDECOPI.

Indecopi (2020). Resolución 3090- 2020/CSD-INDECOPI.

Indecopi (2020). Resolución 3945-2020/CSD-INDECOPI.

Indecopi (2022). Resolución 2638-2022/CSD-INDECOPI.

Indecopi (2021). Resolución 2797-2021/CSD-INDECOPI.

Indecopi (2021). Resolución 3078-2021/CSD-INDECOPI.

Indecopi (2021). Resolución 3241-2021/CSD-INDECOPI.

Indecopi (2022). Resolución 3579-2022/CSD-INDECOPI.

Indecopi (2022). Resolución 3705 -2022/CSD-INDECOPI.

Indecopi (2022). Resolución 3867-2022/CSD-INDECOPI.

Indecopi (2022). Resolución 4591-2022/CSD-INDECOPI.

Indecopi (2022). Resolución 5786-2022/CSD-INDECOPI.

Indecopi (2022). Resolución 6269-2022/CSD-INDECOPI.

Indecopi (2022). Resolución 7387-2022/CSD-INDECOPI.

Indecopi (2022). Resolución 7570-2022/CSD-INDECOPI.

Indecopi (2023). Resolución 054-2023/CCD-INDECOPI.

Oefa (2014). Resolución 005-2014-OEFA/TFA-SEP1.

### **Fuentes normativas**

Comunidad Andina de Naciones (2000). Decisión 486 – Régimen común sobre la propiedad industrial. Lima, 14 de setiembre del 2000.

## ANEXOS

### Entrevistado Nro. 1:



### FACULTAD DE DERECHO

#### ROL DE PREGUNTAS

La entrevista realizada a continuación servirá única y exclusivamente para determinar, en base a su conocimiento y experiencia, la eficacia de las sanciones del Indecopi en la reproducción ilegal de artículos deportivos de marca Nike en el periodo 2018 - 2022 Lima – Perú.

De este modo, la información recopilada será utilizada para desarrollar la investigación elaborada por el entrevistador, la misma que servirá para optar el grado académico de Abogado por la Universidad San Martín de Porres.

---

1. ¿Considera usted que las sanciones impuestas por el Indecopi debido a denuncias relacionadas a la infracción de la propiedad industrial son las más adecuadas? ¿Por qué?

Si, considero que las sanciones impuestas por el Indecopi relativas a la infracción de la propiedad industrial son adecuadas, pero hay que considerar que este carácter sancionatorio no imposibilita a la persona de poder reincidir en los mismos actos.

2. Si consideramos que las sanciones administrativas pueden ser de carácter pecuniario y no pecuniario ¿las considera como efectivas para buscar el cumplimiento de la sanción administrativa? ¿Por qué?

Si, las sanciones administrativas pueden ser efectivas tanto si son o no pecuniarias, siempre que se apliquen adecuadamente y se busque su cumplimiento. Dado que las sanciones pecuniarias cumplen un rol de desincentivo para que los infractores cumplan con las normas vigentes por las cual deben regularse, pero también es necesario que su aplicación sea de forma práctica y concreta, al igual que en el caso de las no pecuniarias, esperando que se cumplan como, por ejemplo, en los casos de cesar la producción o comercialización de los productos infractores.

3. Desde su conocimiento y considerando las funciones desincentivadora, disuasiva y retributiva ¿cuál o cuáles considera que sí se cumplen? ¿por qué?

Si bien es cierto considero que la función retributiva si se cumple , eso no implica que la función desincentivadora y disuasiva si cumplan su función adecuadamente, si bien es cierto las todas las sanciones del Indecopi buscan evitar la conducta infractora como sancionarla adecuadamente viene siendo un problema , dado que en el día a día se ven casos de infracciones y reincidencias en lugares populosos , como las distintas galerías del centro de lima y mercados mayoristas de la capital donde se sabe de la fabricación y venta de productos “piratas” así como hasta el punto de la piratería de softwares.

4. En base a su experiencia ¿cree usted que exista reincidencia de los sujetos sancionados por infracción a la propiedad industrial? ¿por qué?

Si, si existe la reincidencia de los sujetos sancionados por la infracción a la propiedad industrial, esto debido a que en muchos casos los infractores no cumplen con las sanciones adecuadamente y caen en la reincidencia, como se puede observar en los

casos de las galerías, cuando se incauta los productos, y eso no impide que en menos de 24h, tengan mercadería similar en venta o que continúe la producción de la misma.

5. En base a su experiencia ¿cree usted que han incrementado, a lo largo de los años, el número de resoluciones sancionando a los sujetos sancionados por infracción a la propiedad industrial? ¿por qué?

Sí, creo que se ha incrementado el número de resoluciones sancionadoras, esto debido a que tras la pandemia el nuevo mercado en línea incrementó el número de transacciones, lo cual incremento el mercado para los falsificadores por lo que aumentó la producción de marcas falsificadas, y por ende el incremento de las denuncias de parte y la actuación de oficio del Indecopi.

6. Desde su perspectiva ¿cree usted que la sanción que obliga al comiso definitivo de la mercadería incautada es adecuada cuando se infringe la propiedad industrial? ¿por qué?

Si, dado que la sanción que obliga al comiso definitivo de la mercancía incautada es adecuada cuando se infringe la propiedad industrial, porque esta medida puede prevenir la comercialización de los productos infractores, aunque creo que la medida debe complementarse con la destrucción de dicha mercadería incautada.

7. Bajo su criterio ¿considera que el Indecopi aplica correctamente las normas y decretos para sanciones a sujetos infractores? ¿por qué?

En mi opinión, considero que el Indecopi aplica correctamente las normas y decretos para sancionar a los infractores, esto debido a que el Indecopi es la institución encargada de supervisar y hacer cumplir las normas en materia de derechos de autor, propiedad industrial y competencia desleal en el Perú, pero también es necesario hacer hincapié en que si bien es cierto que se impongan no llena ese vacío que existe en el que para poder impedir correctamente el cese definitivo de la reincidencia en este tipo de conductas , es necesario un procedimiento administrativo algo más severo en

relación a los casos en los cuales se vea afectado en un margen mucho mayor los derechos del titular de la marca, así como mayor cantidad de operativos en lugares donde es de conocimiento público la fabricación y distribución de este tipo de productos o mercadería ilegal.

## Entrevistado Nro. 2:



### FACULTAD DE DERECHO

#### ROL DE PREGUNTAS

La entrevista realizada a continuación servirá única y exclusivamente para determinar, en base a su conocimiento y experiencia, la eficacia de las sanciones del Indecopi en la reproducción ilegal de artículos deportivos de marca Nike en el periodo 2018 - 2022 Lima – Perú.

De este modo, la información recopilada será utilizada para desarrollar la investigación elaborada por el entrevistador, la misma que servirá para optar el grado académico de Abogado por la Universidad San Martín de Porres.

- 
1. ¿Considera usted que las sanciones impuestas por el Indecopi debido a denuncias relacionadas a la infracción de la propiedad industrial son las más adecuadas? ¿Por qué?

Las sanciones que impone el Indecopi responden a criterios determinados para cada caso en específico. Dicho esto, al haber una cantidad de consideraciones que sustentan sus resoluciones pues considero que las sanciones responden a una secuencia lógica de parte de la autoridad administrativa, por lo que considero que son las más adecuadas.

2. Si consideramos que las sanciones administrativas pueden ser de carácter pecuniario y no pecuniario ¿las considera como efectivas para buscar el cumplimiento de la sanción administrativa? ¿Por qué?

Tendrían que ser las más efectivas debido a que uno es el complemento del otro, en base a mi experiencia son dos tipos de sanciones que tendrían que ir de la mano. Es decir, que existan sanciones donde el infractor deba pagar una suma de dinero complementa de manera correcta al hecho de, por ejemplo, incautarle la mercadería falsificada.

3. Desde su conocimiento y considerando las funciones desincentivadora, disuasiva y retributiva ¿cuál o cuáles considera que sí se cumplen? ¿por qué?

Yo creo que la función desincentivadora y la disuasiva se cumplen, pero no al 100% porque de otra manera no existiría la reincidencia ni mucho menos existirían infractores, por lo tanto, esas dos primeras funciones no se cumplen a cabalidad. Con respecto a la función retributiva, si sólo me guío del concepto como tal, respondería que sí se cumple.

4. En base a su experiencia ¿cree usted que exista reincidencia de los sujetos sancionados por infracción a la propiedad industrial? ¿por qué?

Por lo que he podido revisar constantemente en la página del Indecopi, sí existe un nivel considerado de reincidencia en los sujetos infractores, siendo indistinto si se trata de una persona natural o una persona jurídica.

5. En base a su experiencia ¿cree usted que han incrementado, a lo largo de los años, el número de resoluciones sancionando a los sujetos sancionados por infracción a la propiedad industrial? ¿por qué?

Por lo que he podido revisar, específicamente en la infracción a la propiedad industrial incrementaron paulatinamente el número de resoluciones, me atrevería a decir a que es porque la industria ligada a la ropa y conexos son de los más falsificados a nivel

mundial, por lo que también podría generar mayor cantidad de denuncias de quienes se vean perjudicados o afectados.

6. Desde su perspectiva ¿cree usted que la sanción que obliga al comiso definitivo de la mercadería incautada es adecuada cuando se infringe la propiedad industrial? ¿por qué?

Si porque lo más importante es que esos productos falsificados sean retirados del mercado, con la intención de proteger al consumidor y no defraudar sus expectativas en la compra de un producto que cree que es original.

7. Bajo su criterio ¿considera que el Indecopi aplica correctamente las normas y decretos para sancionar a sujetos infractores? ¿por qué?

No del todo porque si aplicaran correctamente lo dispuesto, no existirían sujetos que reincidan. El solo hecho de aplicarlo correctamente generaría que la función disuasiva de la sanción se cumpla porque una persona que vea las consecuencias de los actos de un infractor haría que no tenga ganas de cometer tal infracción.

### Entrevistado Nro. 3:



## FACULTAD DE DERECHO

### ROL DE PREGUNTAS

La entrevista realizada a continuación servirá única y exclusivamente para determinar, en base a su conocimiento y experiencia, la eficacia de las sanciones del Indecopi en la reproducción ilegal de artículos deportivos de marca Nike en el periodo 2018 - 2022 Lima – Perú.

De este modo, la información recopilada será utilizada para desarrollar la investigación elaborada por el entrevistador, la misma que servirá para optar el grado académico de Abogado por la Universidad San Martín de Porres.

- 
1. ¿Considera usted que las sanciones impuestas por el Indecopi debido a denuncias relacionadas a la infracción de la propiedad industrial son las más adecuadas? ¿Por qué?

Las multas impuestas son muy bajas económicamente, por lo que el infractor prefiere seguir lucrando ya que tiene una mayor rentabilidad, claro que también está el pensamiento que es mejor realizar el pago de la multa y seguir trabajando de esta manera hasta que nuevamente sea sorprendido y le vuelvan a imponer la multa correspondiente.

2. Si consideramos que las sanciones administrativas pueden ser de carácter pecuniario y no pecuniario ¿las considera como efectivas para buscar el cumplimiento de la sanción administrativa? ¿Por qué?

Si, ambos son sanciones van de la mano, ya que, al realizarse las investigaciones, es necesario incautar la mercadería falsificada e imponer sanciones multa, de esta manera se busca parar con la comercialización de productos falsificados.

3. Desde su conocimiento y considerando las funciones desincentivadora, disuasiva y retributiva ¿cuál o cuáles considera que sí se cumplen? ¿por qué?

Las funciones desincentivadora y disuasiva, no cumplen con su objetivo ya que se ve la reincidencia del infractor puesto que la ganancia es mayor que la multa impuesta; la función retributiva cumple con su objetivo, ya que, si se encuentra culpable al infractor, este es sancionado.

4. En base a su experiencia ¿cree usted que exista reincidencia de los sujetos sancionados por infracción a la propiedad industrial? ¿por qué?

Si, los infractores prefieren seguir realizando el acto infractor, ya que la ganancia de la venta de estos productos falsificados es mayor; la recurrencia de los operativos que tiene como fin incautar este tipo de productos falsificados son escasos por lo que la posibilidad de caer en la incautación y la imposición de multa es menor, por lo que estos prefieren continuar con este tipo de venta.

5. En base a su experiencia ¿cree usted que han incrementado, a lo largo de los años, el número de resoluciones sancionando a los sujetos sancionados por infracción a la propiedad industrial? ¿por qué?

Si, pueden ser producidas por muchas variables, una de ellas es que talvez años anteriores no había un control masivo de estos productos falsificados, y porque los dueños de las marcas afectadas empezaron a denunciar la comisión de tales

infracciones; otra variable podría ser, la ya mencionada respuesta anteriores referida a la obtención de mayor ingreso económico a comparación de la multa impuesta.

6. Desde su perspectiva ¿cree usted que la sanción que obliga al comiso definitivo de la mercadería incautada es adecuada cuando se infringe la propiedad industrial? ¿por qué?

Es necesario quitarles la mercadería falsificada, puesto que podrían seguir vendiendo estos productos y en consecuencia continúa afectando los derechos del titular de la marca.

7. Bajo su criterio ¿considera que el Indecopi aplica correctamente las normas y decretos para sanciones a sujetos infractores? ¿por qué?

En mi criterio las sanciones impuestas por el Indecopi no son las adecuadas, ya que se verifica un aumento de casos de productos falsificados y muchos de ellos son reincidencias, por lo que si las sanciones fueran lo suficientemente severas habría una disminución de estos casos.

## Entrevistado Nro. 4:



### FACULTAD DE DERECHO

#### ROL DE PREGUNTAS

La entrevista realizada a continuación servirá única y exclusivamente para determinar, en base a su conocimiento y experiencia, la eficacia de las sanciones del Indecopi en la reproducción ilegal de artículos deportivos de marca Nike en el periodo 2018 - 2022 Lima – Perú.

De este modo, la información recopilada será utilizada para desarrollar la investigación elaborada por el entrevistador, la misma que servirá para optar el grado académico de Abogado por la Universidad San Martín de Porres.

- 
1. ¿Considera usted que las sanciones impuestas por el Indecopi debido a denuncias relacionadas a la infracción de la propiedad industrial son las más adecuadas? ¿Por qué?

Sí porque considero que las sanciones referidas a la inmovilización y/o destrucción de productos falsificados además de las sanciones multa a la empresa o persona infractora resultan ser las adecuadas y pertinentes para tales actos.

2. Si consideramos que las sanciones administrativas pueden ser de carácter pecuniario y no pecuniario ¿las considera como efectivas para buscar el cumplimiento de la sanción administrativa? ¿Por qué?

Sí, porque castiga con la multa la próxima comisión de una falsificación y con el comiso se evita que se comercialicen productos falsos a consumidores que finalmente terminen engañados. Es decir, la intención es que las sanciones logren lo anteriormente mencionado y una forma de lograr es multando y evitando que el producto falso continúe en el mercado.

3. Desde su conocimiento y considerando las funciones desincentivadora, disuasiva y retributiva ¿cuál o cuáles considera que sí se cumplen? ¿por qué?

Creo que la retributiva por lo explicado en el punto anterior (orden de multa e incautación de productos falsificados). No obstante, respecto a desincentivadora no se cumpliría del todo debido a que los hechos y conductas ligadas a la falsificación continúan ocurriendo.

4. En base a su experiencia ¿cree usted que exista reincidencia de los sujetos sancionados por infracción a la propiedad industrial? ¿por qué?

He escuchado de casos donde sí existe reincidencia pues no se logra desarticular a la organización criminal que dispone la falsificación y comercialización de productos.

5. En base a su experiencia ¿cree usted que han incrementado, a lo largo de los años, el número de resoluciones sancionando a los sujetos sancionados por infracción a la propiedad industrial? ¿por qué?

La cantidad de resoluciones han incrementado, quizá la respuesta esté en el incremento de ventas online que no tienen control, es decir, que por internet cualquiera puede vender e introducir productos falsos, lo que conlleva a que incrementen el número de denuncias y posteriormente el número de resoluciones sancionadoras.

6. Desde su perspectiva ¿cree usted que la sanción que obliga al comiso definitivo de la mercadería incautada es adecuada cuando se infringe la propiedad industrial? ¿por qué?

Sí porque resguarda los derechos de los consumidores de no ser engañados con la oferta de productos falsos.

7. Bajo su criterio ¿considera que el Indecopi aplica correctamente las normas y decretos para sanciones a sujetos infractores? ¿por qué?

Si, pero no del todo porque no existe una entidad que funcione de manera perfecta, siempre habrá situaciones donde quizá exista un cambio de criterio al momento de sancionar.

## Entrevistado Nro. 5:



### FACULTAD DE DERECHO

#### ROL DE PREGUNTAS

La entrevista realizada a continuación servirá única y exclusivamente para determinar, en base a su conocimiento y experiencia, la eficacia de las sanciones del Indecopi en la reproducción ilegal de artículos deportivos de marca Nike en el periodo 2018 - 2022 Lima – Perú.

De este modo, la información recopilada será utilizada para desarrollar la investigación elaborada por el entrevistador, la misma que servirá para optar el grado académico de Abogado por la Universidad San Martín de Porres.

- 
1. ¿Considera usted que las sanciones impuestas por el Indecopi debido a denuncias relacionadas a la infracción de la propiedad industrial son las más adecuadas? ¿Por qué?

Si porque tienen como fin proteger a dos partes importantes, el primero es al dueño de una marca y el segundo es a los consumidores que podrían estar confundidos al adquirir mercadería falsa que se hace pasar como original.

2. Si consideramos que las sanciones administrativas pueden ser de carácter pecuniario y no pecuniario ¿las considera como efectivas para buscar el cumplimiento de la sanción administrativa? ¿Por qué?

Tanto el pago de dinero como la obligación de dejar de hacer o de hacer limita el accionar del infractor lo cual resulta positivo para la lucha contra la piratería.

3. Desde su conocimiento y considerando las funciones desincentivadora, disuasiva y retributiva ¿cuál o cuáles considera que sí se cumplen? ¿por qué?

Las funciones desincentivadora y disuasiva de la sanción no se cumplen del todo debido a la existencia de galerías comerciales donde se conoce de la comercialización de material ilegal y sigue existiendo y funcionando a pesar de que existan operativos de fiscalización que incautan tales productos falsificados.

4. En base a su experiencia ¿cree usted que exista reincidencia de los sujetos sancionados por infracción a la propiedad industrial? ¿por qué?

Tal como expresé en la pregunta anterior, se hacen operativos en conjunto con otras entidades estatales donde se aplican diversas sanciones, inclusive penales, sin embargo, sigue ocurriendo. Todo ello haría suponer que se basa en que estos comerciantes le sacan mayor provecho monetario que perjuicio de una multa.

5. En base a su experiencia ¿cree usted que han incrementado, a lo largo de los años, el número de resoluciones sancionando a los sujetos sancionados por infracción a la propiedad industrial? ¿por qué?

Las resoluciones incrementan, pero según mi experiencia es porque muchos dueños de marca veían a la piratería como publicidad gratis pero esta visión ha cambiado porque ya se están viendo más perjudicados en sus ingresos es por ello que decidieron denunciar tales infracciones.

6. Desde su perspectiva ¿cree usted que la sanción que obliga al comiso definitivo de la mercadería incautada es adecuada cuando se infringe la propiedad industrial? ¿por qué?

Si, es importante retirar todo aquel material que viole un derecho adquirido, sobre todo para proteger también al consumidor final.

7. Bajo su criterio ¿considera que el Indecopi aplica correctamente las normas y decretos para sanciones a sujetos infractores? ¿por qué?

El Indecopi aplica las sanciones en base a la potestad sancionadora conferida, sin embargo, tales sanciones no parecen ser lo suficiente como para poder detener el avance de la piratería.







PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 1160-2020/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 826881-2019

DENUNCIANTE : NIKE INNOVATE C.V.

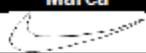
DENUNCIADA : SAMANTHA GROUP S.A.C.

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lima, 19 de marzo de 2020.

1. **ANTECEDENTES**

Mediante escrito de fecha 21 de noviembre de 2019, NIKE INNOVATE C.V., de Reino de los Países Bajos, formuló denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra SAMANTHA GROUP S.A.C., de Perú, sobre la base de las siguientes marcas:

Marca	Clase	Certificado
	25	24674
	25	17393
	25	57270
	25	91601
	25	66417
NIKE	25	24812

Asimismo, invocó la notoriedad<sup>1</sup> de las marcas  (certificado N° 24674) y 

<sup>1</sup> Cabe precisar que, la notoriedad invocada por la denunciante fue precisada mediante providencia de fecha 10 de febrero de 2020.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 1480-2020/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 830479-2019

DENUNCIANTE : NIKE INNOVATE C.V.

DENUNCIADO : 

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lima, 21 de abril de 2020.

**1. ANTECEDENTES**

Mediante escrito de fecha 18 de diciembre de 2019, NIKE INNOVATE C.V., de Reino de los Países Bajos, formuló denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra , de Perú, sobre la base de las siguientes marcas:

Marca	Clase	Certificado
	25	24674
	25	17393 <sup>1</sup>

Asimismo, invocó la notoriedad de la marca  (certificado N° 24674).

**1.1. Argumentos de la denuncia**

NIKE INNOVATE C.V., alegó lo siguiente:

- Ha tomado conocimiento que el denunciado mediante la DAM N° 235-2019-18-930536, pretendía importar zapatillas con los signos  y/o  idénticos a las marcas de su titularidad.
- La comercialización e importación de productos de origen empresarial diferente al de su empresa, con signos idénticos o similares a sus marcas vendría a distorsionar la función de diferenciación de la marca.

<sup>1</sup> Cabe mencionar que dicho certificado corresponde a un certificado multiclase, sin embargo, la denunciante solo hace referencia a la clase 25 de la Clasificación Internacional.





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

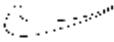
RESOLUCIÓN N° 1756-2020/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 823912-2019  
DENUNCIANTE : NIKE INNOVATE C.V.  
DENUNCIADA : SAMANTHA GROUP S.A.C.  
MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lima, 13 de mayo de 2020

#### 1. ANTECEDENTES

Mediante escrito del 04 de noviembre de 2019, NIKE INNOVATE C.V., de Países Bajos, interpuso denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra SAMANTHA GROUP S.A.C., de Perú, sobre la base de la titularidad de las siguientes marcas producto:

MARCA	CLASE	CERTIFICADO
	25	17393 <sup>1</sup>
	25	24674
	25	57270
	18	8096 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Si bien el certificado N° 17393 corresponde a un registro multiclase, la denunciante hizo referencia únicamente a la clase 25 de la Clasificación Internacional.

<sup>2</sup> Si bien corresponde a un registro multiclase, la denunciante hizo referencia únicamente a la clase 18 de la Clasificación Internacional.





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 3945-2020/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 833588-2020

DENUNCIANTE : NIKE INNOVATE C.V.

DENUNCIADA : INVERSIONES TEXTILES MODA S.R.L.

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Lima, 29 de diciembre de 2020.

### 1. ANTECEDENTES

Mediante escrito de fecha 16 de enero de 2020, NIKE INNOVATE C.V., de Reino de los Países Bajos, formuló denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal contra INVERSIONES TEXTILES MODA S.R.L., de Perú, sobre la base de las siguientes marcas:

Marca	Clase	Certificado
	25	24674
	25	17393 <sup>1</sup>
NIKE	25	24812
	25	66417

Asimismo, invocó la notoriedad de las marcas  (certificado N° 24674) y .

#### 1.1. Argumentos de la denuncia

NIKE INNOVATE C.V., alegó lo siguiente:

- Ha tomado conocimiento que la denunciada, mediante la DAM N° 235-2019-40-092635-01-5-00, ha pretendido exportar parches para ropa identificados con signos idénticos a sus marcas, sin contar con su autorización.

<sup>1</sup> Si bien corresponde a un registro multiclase, la denunciante hizo referencia únicamente a la clase 25 de la Clasificación Internacional.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 2797-2021/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 874103-2020

DENUNCIANTE : NIKE INNOVATE C.V.

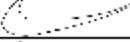
DENUNCIADA : FALCON CARGO EXPRESS S.A.C.

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Lima, 14 de julio de 2021

### 1. ANTECEDENTES

Mediante escrito de fecha 30 de noviembre de 2020, NIKE INNOVATE C.V., de Reino de los Países Bajos, formuló denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal contra FALCON CARGO EXPRESS S.A.C., de Perú, sobre la base de las siguientes marcas:

Marca	Clase	Certificado
	25	24674
	25	17393 <sup>1</sup>
NIKE	25	24812
	25	66417

Asimismo, invocó la notoriedad de las marcas  (certificado N° 24674),  y NIKE.

#### 1.1. Argumentos de la denuncia

NIKE INNOVATE C.V., alegó lo siguiente:

- Ha tomado conocimiento que la denunciada, mediante la DAM N° 235-2020-40-090929-00, ha pretendido exportar prendas de vestir (camisetas) identificados con signos idénticos a sus marcas, sin contar con su autorización.

<sup>1</sup> Si bien corresponde a un registro multiclase, la denunciante hizo referencia únicamente a la clase 25 de la Clasificación Internacional.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN Nº 3078-2021/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 886998-2021

DENUNCIANTE : NIKE INNOVATE C.V.

DENUNCIADA : EXPORTACIONES F&S S.A.C.

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Lima, 04 de agosto de 2021

**1. ANTECEDENTES**

Mediante escrito del 04 de marzo de 2021, NIKE INNOVATE C.V., de Países Bajos, interpuso denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial y por actos de competencia desleal, en las modalidades de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena contra EXPORTACIONES F&S S.A.C., de Perú, sobre la base de la titularidad de las siguientes marcas producto:

MARCA	CLASE	CERTIFICADO
	18 y 25	17393 <sup>1</sup>
	25	24674
	25	57270
	25	9559

<sup>1</sup> Si bien el certificado Nº 17393 corresponde a un registro multiclase, la denunciante hizo referencia únicamente a las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN Nº 3241-2021/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 894612-2021

DENUNCIANTE : NIKE INNOVATE C.V.

DENUNCIADA : FALCON CARGO EXPRESS S.A.C.

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Lima, 12 de agosto de 2021

**1. ANTECEDENTES**

Mediante escrito del 26 de abril de 2021, NIKE INNOVATE C.V., de Países Bajos, interpuso denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial y por actos de competencia desleal, en las modalidades de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena contra FALCON CARGO EXPRESS S.A.C., de Perú, sobre la base de la titularidad de las siguientes marcas producto:

MARCA	CLASE	CERTIFICADO
	18 y 25	17393 <sup>1</sup>
	25	24674
	25	57270
	25	66417
NIKE	25	24812

<sup>1</sup> Si bien el certificado Nº 17393 corresponde a un registro multiclase, la denunciante hizo referencia únicamente a las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional.





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 3579-2022/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 930025-2021

DENUNCIANTE : NIKE INNOVATE C.V.

DENUNCIADO : [REDACTED]

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lima, 09 de junio de 2022.

1. **ANTECEDENTES**

Mediante escrito del 27 de diciembre de 2021, NIKE INNOVATE C.V., de Reino de los Países Bajos, formuló denuncia por [REDACTED] CARLOS ENRIQUE, de Perú, en base a la titularidad de los siguientes signos:

MARCAS	CLASE	CERTIFICADO
		24674
NIKE		24812
	25	57270

1.1. **Aroumentos de la denuncia**

NIKE INNOVATE C.V., sostuvo lo siguiente:

- Ha tomado conocimiento que el denunciado, mediante la DAM N° 235-2021-40-077019, ha solicitado la exportación de prendas de vestir (polos) con signos que reproducen sus marcas registradas, sin contar con su autorización.
- Las prendas de vestir (polos) que son materia de la presente denuncia, incluyen las marcas de su titularidad, siendo que estas marcas distinguen los mismos productos que son materia de análisis.
- La exportación, así como la comercialización de productos de origen empresarial diferente al de su empresa, con signos confundibles con las

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telef: 224 7800 / Fax: 224 0348  
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 3705 -2022/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 920740-2021

DENUNCIANTE : NIKE INNOVATE C.V.

DENUNCIADA [REDACTED]

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lima, 16 de junio de 2022

**1. ANTECEDENTES**

Mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2021, NIKE INNOVATE C.V., de Reino de los Países Bajos, formuló denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra [REDACTED], de Perú, sobre la base de las siguientes marcas:

Marca	Clase	Certificado
	25	24674
	18	17393 <sup>1</sup>

Asimismo, invocó la notoriedad de las marcas  (certificado N° 24674) y 

**1.1. Argumentos de la denuncia**

NIKE INNOVATE C.V., alegó lo siguiente:

- Ha tomado conocimiento que la denunciada importó correas de relojes con signos que incluyen marcas similares a las de su titularidad, mediante la DAM N° 235-2021-28-00877372-10-1-00 (serie 1), inmovilizada mediante Acta de Inmovilización – Incautación: 235-0301-2021-000664 (ítem 5), sin contar con su autorización.
- Las correas para reloj que son materia de la presente denuncia, incluyen las marcas de titularidad de NIKE, siendo que estas marcas son notoriamente conocidas.

<sup>1</sup> Si bien corresponde a un registro multiclase, la denunciante hizo referencia únicamente a la clase 25 de la Clasificación Internacional.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 3867-2022/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 921519-2021

DENUNCIANTE : NIKE INNOVATE C.V.

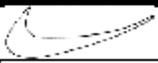
DENUNCIADA [REDACTED]

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lima, 23 de junio de 2022.

**1. ANTECEDENTES**

Mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2021, NIKE INNOVATE C.V., de Reino de los Países Bajos, formuló denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra [REDACTED] de Perú, sobre la base de las siguientes marcas:

Marca	Clase	Certificado
	25	24674
	25	17393 <sup>1</sup>
NIKE	25	24812

Asimismo, invocó la notoriedad de las marcas  (certificado N° 24674),  y NIKE.

**1.1. Argumentos de la denuncia**

NIKE INNOVATE C.V., alegó lo siguiente:

- El denunciado habría comercializado y transportado (uso en el comercio) polos con signos que contienen la denominación NIKE y/o figuras estilizadas, los cuales resultan idénticos y/o similares a su marca registrada, sin contar con su autorización.
- La mercadería del denunciado fue incautada y debido a ello, posteriormente, solicitó su devolución, adjuntando comprobantes de pago y guías de remisión que acreditan que la mercadería le pertenece.

<sup>1</sup> Si bien corresponde a un registro multiclase, la denunciante hizo referencia únicamente a la clase 25 de la Clasificación Internacional.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 4591-2022/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 608622-2015

DENUNCIANTE : NIKE INNOVATE C.V.

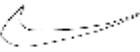
DENUNCIADO : [REDACTED]

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lima, 03 de agosto de 2022

**1. ANTECEDENTES**

Mediante escrito del 26 de febrero de 2015, NIKE INNOVATE C.V. de Estados Unidos de América, interpuso denuncia contra [REDACTED], de Perú; en base a las siguientes marcas de producto:

Marcas registradas	Certificado	Clase
	24674	25
NIKE	24812	25
	66417	25
	91601	25

**1.1. Aruamentos de la denuncia**

NIKE INNOVATE C.V., sostuvo lo siguiente:

- Tomó conocimiento acerca de la importación por parte del denunciado de zapatillas con la denominación NIKE y los signos ,  y  mediante la DSEER N° 235-2015-18-048153, sin contar con su autorización.
- Adjuntó como medios probatorios:
  - (i) Impresión de un correo electrónico de fecha 24 de febrero de 2015, enviado por un funcionario de la SUNAT, en el cual informa acerca de la inmovilización de zapatillas, mediante el Acta de Inmovilización N° 235-0300-2015-000034, declaradas mediante DSEER N° 235-2015-18-048153, en virtud a lo



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN Nº 5786-2022/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 951160-2022

DENUNCIANTE : NIKE INNOVATE C.V.

DENUNCIADA : PARA TODA CUBA CUGRANCA S.A.C.

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lima, 05 de octubre de 2022.

1. **ANTECEDENTES**

Mediante escrito del 18 de mayo de 2022, complementado con el escrito del 19 de mayo de 2022, NIKE INNOVATE C.V., de Reino de los Países Bajos, formuló denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra PARA TODA CUBA CUGRANCA S.A.C., de Perú, en base a la titularidad de los siguientes signos:

MARCAS	CLASE	CERTIFICADO
	25	24674
NIKE	25	24812
JORDAN	25	261126

1.1. **Argumentos de la denuncia**

NIKE INNOVATE C.V., sostuvo lo siguiente:

- Ha tomado conocimiento que la denunciada, mediante la DAM N° 235-2019-48-025389, ha solicitado la exportación de pantalones, polos, medias y etiquetas con signos que reproducen sus marcas registradas, sin contar con su autorización.
- Los productos que son materia de la presente denuncia incluyen las marcas de su titularidad, siendo que estas marcas distinguen los mismos productos que son materia de análisis.
- La exportación, así como la comercialización de productos de origen empresarial diferente al de su empresa, con signos confundibles con las marcas registradas, vendría a distorsionar la función de diferenciación de la marca. Esto causa en los consumidores una inducción al error, pues, en este

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
 Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348  
 E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

*DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS*

*COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS*

*RESOLUCIÓN N° 6269-2022/CSD-INDECOPI*

EXPEDIENTE : 953841-2022  
DENUNCIANTE : NIKE INNOVATE C.V.  
DENUNCIADA : ERVO INVESTMENT AND BUSINESS 2022 S.A.C.  
MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lima, 27 de octubre de 2022.

### 1. ANTECEDENTES

Mediante escrito del 3 de junio de 2022, NIKE INNOVATE C.V. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra ERVO INVESTMENT AND BUSINESS 2022 S.A.C. (en adelante, la denunciada), sobre la base de las siguientes marcas:

MARCAS	CLASE	CERTIFICADOS
	25	24674
NIKE	25	24812

#### 1.1. Argumentos de la denuncia

NIKE INNOVATE C.V., sostuvo lo siguiente:

- Ha tomado conocimiento que mediante D.A.M. N° 235-2022-40-24695 la denunciada pretendió exportar cintas de tela twill, en los cuales se aprecian signos que reproducen sus marcas registradas, sin contar con autorización para ello.





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

*DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS*

*COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS*

*RESOLUCIÓN N° 7387-2022/CSD-INDECOPI*

EXPEDIENTE : 969227-2022

DENUNCIANTE : NIKE INNOVATE C.V.

DENUNCIADA : IMPORT & EXPORT STEVALU S.A.C.<sup>1</sup>

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lima, 19 de diciembre de 2022

**1. ANTECEDENTES**

Mediante escrito del 14 de septiembre de 2022, NIKE INNOVATE C.V., de Países Bajos, interpuso denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra IMPORT & EXPORT ESTALAVU S.A.C., de Perú, sobre la base de la titularidad de las siguientes marcas producto:

MARCA	CLASE	CERTIFICADO
JORDAN	25	261126
	25	9559

**1.1. Argumentos de la denuncia**

NIKE INNOVATE C.V., alegó lo siguiente:

- Es una empresa mundialmente reconocida, fundada en 1964 por Phil Knight. Tiene fábricas en Asia, Vietnam, Pakistán, China, Filipinas, entre otros lugares. Asimismo, es patrocinadora de atletas reconocidos y equipos deportivos de gran nivel.
- Es conocida por los productos deportivos que fabrica y comercializa, tales como ropa, zapatos y otros accesorios.

<sup>1</sup> De acuerdo con la consulta RUC adjuntada.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 7570-2022/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 960017-2022

DENUNCIANTE : NIKE INNOVATE C.V.

DENUNCIADO : [REDACTED]

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lima, 28 de diciembre de 2022

**1. ANTECEDENTES**

Mediante escrito del 12 de julio de 2022, NIKE INNOVATE C.V., de Estados Unidos de América, interpuso denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial contra [REDACTED] de Perú; en base a las siguientes marcas de producto:

Marcas registradas	Certificado	Clase
JORDAN	261126	25
	9559	25

**1.1. Argumentos de la denuncia**

NIKE INNOVATE C.V., sostuvo lo siguiente:

- Ha tomado conocimiento que el denunciado ha buscado exportar mediante DAM N° 235-40-2022-037630, camisetas con marcas de su titularidad, las cuales no son originales.
- Un producto similar a los productos que pretendían ser exportados tienen un precio aproximado de US\$ 65.00, el cual deberá ser valorado para efectos de la graduación de la multa correspondiente.
- Las camisetas que son materia de la presente denuncia incluyen las marcas de titularidad de NIKE, siendo que estas marcas distinguen los mismos productos que pretendían ser exportados.

NIKE INNOVATE C.V., adjuntó a su escrito de denuncia los siguientes medios probatorios:

- (i) Consulta RUC del denunciado.
- (ii) Datos de la DAM N° 235-40-2022-037630.