

FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA PROFESIONAL DERECHO

**INFORME JURÍDICO SOBRE EXPEDIENTE N° 791940-
2019/DSD**



TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL
DE ABOGADA

LIMA, PERÚ
2024



CC BY-NC-ND

Reconocimiento – No comercial – Sin obra derivada

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

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



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad
de Derecho

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título de Abogada

Informe Jurídico sobre Expediente N.º 791940-2019/DSD

Materia : SIGNOS DISTINTIVOS

Entidad : INDECOPI

Bachiller : MARIA SOLEDAD DEIFILIA ROSAS YAÑEZ

Código : 2011202936

LIMA – PERÚ

2024

El presente informe trata un caso de registro de marca para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional. La solicitud fue remitida a la Dirección de Signos Distintivos por una persona jurídica, la cual solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación BIG FOOT DESIGN IMPORT y la forma tridimensional.

El día 28 de mayo del 2019, la persona jurídica de siglas CI de Estados Unidos presentó oposición al registro de la marca solicitada, alegando riesgo de confusión con su marca ya registrada, toda vez que además de distinguir los mismos productos, la impresión visual induciría a error a los consumidores sobre el origen empresarial del producto. La Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar infundada la oposición al realizar el examen comparativo entre los signos en conflicto, precisando que existían diferencias suficientes para determinar la distinción entre ambos signos.

Impugnada la resolución, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual revocó la misma y declaró fundada la oposición, denegando el registro de la marca solicitada, al establecer que existan similitudes que generaban un riesgo de confusión entre los signos, además de determinar la existencia de mala fe del solicitante al tener antecedentes de múltiples solicitudes para intentar registrar marcas similares. La decisión no fue compartida por todos los miembros del tribunal, existiendo votos en discordia que concordaban con los argumentos de la Comisión.

NOMBRE DEL TRABAJO

ROSAS YAÑEZ MARIA.docx

RECUENTO DE PALABRAS

8062 Words

RECUENTO DE PÁGINAS

26 Pages

FECHA DE ENTREGA

Jun 18, 2024 3:49 PM GMT-5

RECUENTO DE CARACTERES

42361 Characters

TAMAÑO DEL ARCHIVO

1.0MB

FECHA DEL INFORME

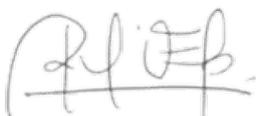
Jun 18, 2024 3:50 PM GMT-5**● 10% de similitud general**

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

- 9% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 7% 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
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)



Mg. Augusto Renzo Espinoza Bonifaz

Responsable Turnitin

Pregrado - FADE

GRP/
REB

ÍNDICE

1. RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES HECHOS EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO.	4
1.1. <i>Solicitud</i>	4
1.2. <i>Oposición</i>	4
1.3. <i>Contestación a la oposición</i>	6
1.4. <i>Resolución final de la Comisión</i>	6
1.5. <i>Recurso de apelación</i>	8
1.6. <i>Resolución de segunda instancia</i>	9
1.7. <i>Votos en discordia de los vocales</i> [REDACTED]	10
[REDACTED]	10
2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE.	11
3. ANÁLISIS Y POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS.	11
4. ANÁLISIS Y POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS.	22
CONCLUSIONES.....	24
BIBLIOGRAFÍA.....	25
JURISPRUDENCIA Y NORMAS LEGALES CONSIGNADAS EN LA ELABORACIÓN DE INFORME JURÍDICO	26
ANEXOS	26

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

1.1. Solicitud

El día 02 de abril del 2019, la persona jurídica de siglas IHEIRL (en adelante el solicitante) remitió escrito a la Dirección de Signos Distintivos solicitando el registro de la marca de producto constituida por la denominación BIG FOOT DESIGN IMPORT y la forma tridimensional, conforme a lo siguiente:



La solicitud de registro de marca se remitió para la distinción de calzado, sandalias, suelas para el calzado de damas, caballeros y niños de la clase 25 de la clasificación internacional.

1.2. Oposición

Con fecha 28 de mayo del 2019, la persona jurídica de siglas CI de Estados Unidos (en adelante la opositora) presentó oposición fundamentando lo siguiente:

- Manifestó que era titular de la siguiente marca en forma tridimensional de la clase 25 para distinguir sandalia, calzado, zapatos, pantuflas y artículos de sombrerería.



- Que también era titular de los derechos de autor de la obra YUKON, que era parte de la oposición presentada.
- Que el signo solicitado no puede ser registrado, debido a que existe su marca registrada de su titularidad, con la que no solo se evidenciaría identidad a nivel

gráfico, sino que también distinguirían los mismos productos y otros vinculados, y a los derechos de autor que se reconocen para la obra YUKON.

- Que la solicitud del registro de la marca tridimensional no reunía los requisitos requeridos por la ley, encontrándose inmersa en la prohibición de registro del artículo 136, inciso a) del Decreto Legislativo N° 1075, pues era similar a la marca ya registrada a favor del opositor, de tal forma que podría generar confusión en los consumidores.
- Que tanto la marca registrada como la marca solicitada distinguirían calzado y sandalias, además de los zapatos y pantuflas que distingue la marca registrada y las suelas para calzado para damas, caballeros y niños que pretende distinguir el signo solicitado que estarían dentro de “calzado”. Que igualmente los artículos de sombrerería se encontrarían vinculados con “calzado”.
- Por otro lado, la apreciación sucesiva de los signos determinaría mayores semejanzas que diferencias, y que el impacto visual inmediato se centraría en los elementos figurativos los cuales son semejantes.
- Que se evidenciaría semejanza a nivel conceptual y gráfico, pues ambos signos representarían un zueco y comparten los mismos elementos y características.
- Que en casos similares la Comisión ha resuelto a favor del opositor por evidenciarse semejanzas entre el signo solicitado y el registrado, como sucede en los expediente N° 729115-2017 y el expediente N° 723554-2017.
- Por otro lado, se precisó que no era el primer procedimiento que se tenía con el solicitante, ya que existe los expedientes N° 724083-2017, N° 3238-2018, 762732 y 771280-2018 donde se solicitó el registro del siguientes signos, entre otros:



- Que el hecho de que se busque el registro de varias marcas similares a la marca ya registrada del opositor, no puede constituir una coincidencia, ya que se evidencia un actuar malicioso del solicitante.
- Que no puede descartarse la intención del solicitante de inducir a error al público sobre la marca que pretende registrar, intentando aprovecharse de la reputación y prestigio del opositor para generar un buen posicionamiento en el mercado.

- Que los consumidores pueden entrar en error al observar el signo que se pretende registrar, considerando incluso que tendrían el mismo origen empresarial al estar ante marcas similares.
- Que también el signo solicitado es una reproducción no autorizada de la obra de Crocs, y conforme a la legislación vigente 486) no se pueden registrar marcas que atenten contra los derechos de autor.
- Que el opositor es titular de derechos de autor de la obra YUKON Clog que es una creación artística dotadas de originalidad y que el signo solicitado es una reproducción no autorizada.

1.3. Contestación a la oposición

Con fecha 05 de junio del 2019, el solicitante procede a contestar la oposición formulada en los siguientes términos:

- Manifestó que los modelos eran muy diferentes ya que se evidenciaban características distintas entre ambas. Que la marca registrada no tiene actitud distintiva que le dé un origen empresarial, mientras que la marca solicitada se aprecian formas irregulares ordenadas en dos columnas de tres figuras cada una, y que en la parte central se resaltaría claramente la denominación BIG FOOT DESING IMPORT y resaltado las letras BF.
- Que conforme al proceso 12-IP-2014 del Tribunal Andino, cuando se trata de marcas mixtas, el elemento denominativo suele ser el más determinante, considerando la fuerza expresiva de las palabras.
- Que en cuanto al modelo tipo zueco, precisó que la mayoría de los modelos tiene un tira para sujetar el pie, por lo que se considera que es de uso común.
- Que al realizar el examen de registrabilidad, se podrá determinar que el signo solicitado reúne las condiciones necesarias para el registro correspondiente, y que además se encontraría excluida de las causas de prohibición que se encuentran consignados en el artículo 135 de la Decisión 486.

1.4. Resolución final de la Comisión

El día 21 de agosto del 2019, la Comisión de Signos Distintivos resuelve declarar infundada la oposición formulada e inscribir el registro de la marca solicitada constituida por la denominación BIG FOOT DESING IMPORT y la forma tridimensional conforme al modelo solicitado.

Fundamentos de la decisión:

- Como cuestión previa, se precisó que al formularse oposición se señaló que el solicitante buscaba aprovecharse del prestigio y reputación del opositor; sin embargo, esta protección solo se aplica a marcas notoriamente conocidas, calidad que no se ha invocado en este caso.
- Que para analizar la posible confusión en el presente, era necesario considerar las semejanzas de los signos entre sí, además de la naturaleza servicios o bienes que distinguen, debiéndose considerar además el riesgo de confusión que es mayor cuando más similitudes se aprecien.
- Que en este caso los signos en conflictos distinguen algunos de los mismos productos, a saber calzado, además de que los calzados que se pretenden distinguir estarían vinculados con los artículos de sombrerería que distingue la marca del opositor.
- Que igualmente el calzado para damas, caballeros y niños se encontrarían vinculados para el calzado que distingue la marca de la opositora.
- Que además de los artículo 46, 47, 48 y 49 del Decreto Legislativo N° 1075, también debe analizarse el riesgo de confusión a partir de la impresión conjunta de los signos en relación al público consumidor.
- Que es necesario que se tenga en consideración las características que puedan quedar impregnadas en la mente del consumidor, considerando a su vez la capacidad para diferenciar.
- Que realizado el examen comparativo entre los signos solicitados, se apreciaría que no tienen semejanza, toda vez que si bien presentan el mismo diseño de un calzado tipo zueco con una punta redondeada y una correa que va de extremo a extremo, se evidencian también más diferencias.
- Que el signo solicitado presentaría las siguientes características que los diferenciarían, como es un diseño de franjas en parte superior y externa, una plantilla interna con puntos de relieve alto que se encontrarían en todo el calzado, una figura circular en la parte inferior de la plantilla donde se evidencia la denominación BIG FOOT DESIGN IMPORT y una suela gruesa y lisa que presentaría líneas horizontales, mientras que la marca registrada presentaría estaría constituida por una serie de agujeros dispersos en parte superior y externa, una plantilla rugosa que presentaría puntitos asimétricos, y la suela sería gruesa y dentada con ciertas líneas horizontales y oblicuas.
- Que las características permitirían evidenciar un impacto visual diferente, no existiendo riesgo de confusión alguno, y que además desde aspecto conceptual, se

advertiría que si bien ambos signos se encontrarían conformada por la representación de un calzado tipo zueco, dado que dicho diseño forma parte de otras marcas ya registradas de la clase 25, no se puede evidenciar o determinar semejanza conceptual.

- Que la opositora habría manifestado ser titular de los derechos de autor de la obra YUKON clog o también denominado zueco YUKON; sin embargo, mediante memorándum N° 1371-2019/DSD-MCo se solicitó a la Dirección de Derechos de Autor que emita informe en el cual detalle si el elemento detallado gozaba de protección de acuerdo con la normativa aplicable de derechos de autor, a lo que se emitió informes N° 077-2019/DDA en los cuales se establece que la imagen contenida (zueco YUKON) no contaba con signos de originalidad y no era objeto de protección por la legislación en la materia, por lo que este argumento no era amparable.
- Que también se ha establecido que el solicitando habría actuado de mala fe, sin embargo, no se aprecia medios de prueba que puedan corroborar lo alegado por la opositora, es decir que se haya solicitado el registro de la marca y el signo con la intención de generar un perjuicio a la marca ya registrada. Que el hecho de que se hayan presentado varias solicitudes para el registro de signos similares solo demuestra el interés del solicitante para registrar sus marcas para identificar productos de la clase 25, no evidenciándose mala fe ni que pretenda cometer actos de competencia desleal.

1.5. Recurso de apelación

Con fecha 25 de septiembre del 2019, la opositora presentó recurso de apelación a la resolución final de la Comisión reiterando los mismos fundamentos que en la oposición y reafirmando que el signo solicitado y la marca registrada si eran semejantes.

- Se manifestó que no se ha realizado un adecuado análisis entre las marcas en disputa, pues la Comisión solo se habría centrado en las diferencias y no en las semejanzas, cuando debía ser al contrario.
- Que no ha tomado en consideración lo establecido en la resolución N° 17216-2017/DSD-INDECOPI que concedió el registro del signo sustento de la oposición, lo que establecía que al evaluar las características de cada uno de los signos se haga énfasis en las semejanzas.
- Que ambos signos presentarían las mismas características como la punta redondeada y plantilla rugosa, presentando la misma conformación. Que dicha semejanza fue advertida pero destacándola como diferencia, no considerando que la marca registrada se concedió para proteger disposición de agujeros en la parte superior del calzado.

- Que también presentarían correas, la cual se usa para sujetar el pie, teniendo el mismo ancho y figura circular. Que tampoco se ha pronunciado sobre las semejanzas en las suelas, al evidenciarse que ambas estarían conformadas de forma similar por dos secciones de figuras alargadas y circulares.
- Que la denominación BIG FOOT DESING IMPORT incluida en el relieve de la correa, en la suela y plantilla es casi imperceptible, por lo que no era suficiente para que pueda existir una diferenciación.
- Que los informes a los cuales se hizo referencia no habrían sido notificados para que puedan ser desvirtuados oportunamente, vulnerándose el principio de participación, materializando vulneración al derecho de defensa. Que además se desconoce como es que la Dirección de Derechos de Autor concluyó que el diseño YUKON no era original, cuando si era una obra original.
- Por otro lado, precisó que si existía mala fe pues el solicitante sabía de antemano los diseños de la marca registrada por los antecedentes de las anteriores solicitudes presentadas.

1.6. Resolución de segunda instancia

Con fecha 14 de agosto del 2020 la Sala Especializada en Propiedad Intelectual emite resolución declarando fundado el recurso de apelación y revocando la resolución de la Comisión, procediendo a denegar el registro de la marca solicitada.

Fundamentos de la decisión:

- Respecto al informe cuestionado por el recurrente, se precisó que la legislación vigente no establecía que para estos procedimientos exista obligación de notificar al administrado, no vulnerándose ningún principio, pues además la opositora tuvo la oportunidad de acceder al expediente en cualquier etapa del procedimiento.
- Por otro lado, el informe no estaba destinado a generar efectos directos sobre las partes, por lo que no era un acto administrativo.
- Que realizado el examen comparativo entre los signos, se evidenciaría que gráficamente si bien el signo solicitado presenta una capellada con 6 líneas dispuestas en 2 columnas de 3 líneas cada una, y en la zona inferior de la suela círculos concéntricos, ambos signos presentan, en el lateral derecho tres agujeros continuos, en la parte superior un conjunto de puntos antideslizantes, en parte superior de la suela dos grupos de patrones de figuras encerrados dentro de un entorno de figuras cuadradas, lo que en conjunto permitiría evidenciar una impresión visual similar.

- Que en la medida que ambos signos representan un zueco y considerando que el elemento no es reivindicable a favor de una empresa determinada, no se puede establecer algún supuesto de semejanza en este extremo.
- Que si bien es cierto que el signo solicitado tiene la denominación BIG FOOT DESIGN IMPORT, ello no desvirtuaría la semejanza que se ha identificado.
- Que en ese sentido, si se evidencia riesgo de confusión y por lo tanto no era posible proceder con el registro de la marca solicitada.
- Respecto a la mala fe del solicitante, se precisó que de la evaluación de los expedientes precisados, este si tenía conocimiento de la existencia de la marca registrada a favor de la opositora, siendo que con ello podría sustraer a la clientela de esta, por lo que existen suficientes indicios para determinar que no actuó de buena fe.

1.7. Votos en discordia de los vocales

A opinión de estas vocales, los signos no eran confundibles y que no se ha materializado la mala fe. Que existían diferencias, ya que si bien ambos signos presentaban la forma usual de un zueco, se evidenciaban elementos particulares que generarían la impresión visual distinta en el público consumidor, como es:

- En la capellada el signo solicitado tendría seis secciones ovaladas e idénticas asimétricas y en pares que contienen en su interior nueve agujeros que son caso imperceptibles, en cambio la marca registrada solo tendría agujeros circulares.
- En las partes laterales, el signo solicitado tendría agujeros trapezoidales y la marca registrada semicirculares.
- En la planta, el signo solicitado tendría líneas formadas por la sucesión de puntos con una figura circular en el talón con elementos denominativos lo que no tendría la marca registrada.
- En la suela el signo solicitado presentaría dos secciones diferenciadas y de elementos denominativos lo que es contrario al signo registrado.
- Y en la tira el signo solicitado presentaría la caricaturización de un dinosaurio y la denominación BIG FOOT.

Que tampoco habría mala fe, ya que si bien el solicitante es una empresa dedicada a la fabricación y comercio de calzado y ha intentado varias veces registrar signos semejantes, no son indicios suficientes para determinar la mala fe.

2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE.

- ❖ ¿Correspondía aplicar lo estipulado en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 referido a la imposibilidad de registrar marcas que afectaran indebidamente el derecho de autor?

Este es uno de los problemas cuestionados en el procedimiento administrativo por la parte opositora, consistente en la imposibilidad de registrar una marca que atenta contra los derechos de autor. Como se ha establecido en la Decisión 486, no se puede registrar una marca que atente contra estos derechos cuando no existe autorización del autor, por lo que la solicitud deberá ser rechazada por la autoridad administrativa. En tal sentido, bajo el cuestionamiento de la oposición resulta necesario realizar un análisis minucioso sobre el problema advertido, a fin de determinar si procedía o no el registro de la marca.

- ❖ ¿Existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada en la que se sustentó la oposición?

Otro problema esencial en este tipo de procedimientos es el riesgo de confusión. Es necesario determinar si la marca solicitada para su registro se confunde con la marca ya registrada de la parte opositora, lo que se realiza a través de un examen comparativo evaluando las semejanzas y diferencias entre los signos en conflicto.

- ❖ ¿Se ha acreditado la mala fe del solicitante y los actos de competencia desleal alegados por la opositora?

Finalmente, en el expediente también se puede identificar un cuestionamiento por parte de la oposición respecto a la mala fe del solicitando y la materialización de actos de competencia desleal. La mala fe es un aspecto que también puede determinar el rechazo del registro de una marca, precisamente porque existe intención del solicitante de generar confusión con una marca ya registrada y aprovecharse de la publicidad y la posición de esta en el mercado, por lo que resulta esencial determinar si el solicitante ha incurrido en mala fe, y consecuentemente en actos de competencia desleal.

3. ANÁLISIS Y POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS.

3.1. Análisis sobre los problemas jurídicos identificados

Sobre lo establecido en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486

Toda persona natural o jurídica que pretenda distinguir un producto o servicio en el mercado acude ante la autoridad de signos distintivos y solicitar el registro de una marca que lo identifique. La marca puede estar compuesta por elementos gráficos, denominativos o incluso ambas; sin embargo, existen ciertas prohibiciones legales que

no permiten el registro en ciertas circunstancias.

Benites (2019) ha manifestado que:

Nuestra legislación ha considerado a un grupo de supuestos específicos como prohibiciones de registro de marcas, las cuales se dividen en absolutas o relativas. Serán prohibiciones absolutas aquellas que se refieren a la imposibilidad de que un signo pueda ser registrado cuando por sí mismo no resulta útil para distinguir los productos o servicios que pretende identificar en el mercado (artículo 135 de la Decisión 486); mientras que las prohibiciones relativas se configurarán cuando el signo afecte derechos de terceros (artículo 136 de la Decisión 486). (p. 56)

Una de estas prohibiciones es la establecida en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 que establece expresamente que no podrán registrarse como marcas las que “f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.

Conviene tener presente que no existe una vinculación de derecho entre el derecho de autor y la marca, pues el segundo se encuentra referido a la protección de signos que no obedecen al contenido creativo u original, sino al carácter distintivo y que permiten identificar ciertos productos o servicios; sin embargo, existe una vinculación en cuanto a la labor de protección, precisamente por tratarse de propiedad intelectual, la cual recae en el artículo analizado.

Así, no es factible que se registre una marca cuando vulnera o afecta los derechos de autor de un tercero, es decir que se materializa una imposibilidad jurídica debido a que se violarían los derechos de autor de una determinada persona. Benites (2020) comenta que los derechos de autor protegen las obras creadas por determinadas personas, las cuales están dotadas de la característica de originalidad, pudiendo relacionarse con cualquier orden, tipo, dirección, rubro, etc. Precisa que el requerimiento esencial para esta protección es que la obra sea original, lo que implica una contribución exclusiva y única de la persona.

Es necesario tener presente que los elementos de la propiedad intelectual, de manera constante se encuentran en interacción en el mercado, lo que implica que diferentes signos distintivos que conforman las marcas estén compuestos por elementos gráficos o diseños de personajes, y precisamente por este aspecto es que no se permite el registro de marcas cuyos elementos que lo componen son protegidos por derechos de autor, siempre y cuando se denote su originalidad.

Por su parte Zapata (2001) ha señalado que:

De suerte que la relación que surge entre el titular de un derecho de autor y el

propietario de una marca es producto de un negocio jurídico, es decir, de un acto de autonomía de la voluntad que nace por el deseo de una de las partes de distinguir un producto o servicio con una marca, cuya figuración o denominación está constituida por un texto o una composición de líneas o colores protegidas por el derecho de autor. (p. 16)

En ese sentido, se requeriría de la autorización debida para que proceda el registro de la marca solicitada, y generalmente esto se da en un contexto de relaciones jurídicas establecidas entre ambas partes. Esta relación supone el otorgamiento de la autorización respectiva para el uso de la obra protegida; sin embargo, debe tenerse siempre presente la originalidad que debe tener la obra para que pueda ser protegida, pues puede alegarse dicha prohibición, pero no existe originalidad en lo que se pretende proteger.

Sobre el riesgo de confusión

Otro de los aspectos recurrentes en el registro de marca es el riesgo de confusión, el cual se genere ante signos semejantes que pueden generar error en la percepción sobre el origen empresarial del producto o servicios que se distingue o pretende distinguir. En ese sentido, antes marcas que denotan similitud o semejanza, que puedan inducir a confusión, respecto a otra marca ya solicitada o registrada, se procederá a su denegatoria.

Flint (2011) ha manifestado que “Existe un claro interés de la legislación marcaria internacional de prohibir la protección de signos que pudieran confundirse con otros anteriormente registrados” (p. 63). De esta manera, el riesgo de confusión se ha constituido como uno de los aspectos más complejos y recurrentes en el derecho de marca, constituyendo el fundamento central de la mayoría de las oposiciones presentadas. Se entiende que existe un interés para la protección de marcas que pudieran confundirse con otras.

Esta prohibición se da no solo por el perjuicio que se generaría al titular de una marca que se encuentra en el registro, sino también por el perjuicio que puede generarse al consumidor, pues se les induce a error al asumir objetivamente que se trata de una misma marca, y por ende, que el producto o servicio tiene un mismo origen empresarial.

De esta forma, el riesgo de confusión se ha caracterizado por ser un elemento central en el análisis comparativo que se realiza ante la oposición que se pueda presentar. Bien lo precisa Espinoza (2007):

El riesgo de confusión es una de las figuras jurídicas centrales en el Derecho de Marcas. Por otro lado, se debe recordar que el derecho de exclusiva posee dos facetas: una positiva, la cual permite al titular del signo usar o disponer de su signo debidamente inscrito; y una faceta negativa, la cual le permite al titular

excluir a terceros para que no usen sus signos debidamente inscritos. (p. 129)

Desde la faceta positiva, registrar una marca posibilita el uso de esta para distinguir distintos bienes y servicios en el mercado, y desde la faceta negativa, que es el aspecto importante para evitar el riesgo de confusión, se excluyen a terceros para que no se haga uso de este signo o similares que puedan perjudicar al titular o generar error en el público consumidor.

Naturalmente que el titular de la marca registrada tiene las facultades para hacer uso de la marca registrada, y en el mismo sentido, tiene la facultad de evitar que cualquier persona haga uso de esta o pretenda aprovecharse de su prestigio para crecer en el mercado. La labor de la autoridad administrativa en este extremo es esencial pues debe evaluar, bajo un examen comparativo, la existencia de este riesgo de confusión.

Ahora bien, al hablar de riesgo de confusión, se entiende que existen dos marcas conformadas por ciertos elementos, que son semejantes o casi idénticas, además de que puedan o no distinguir los mismos productos o servicios. Chávez (2008) ha manifestado que:

El riesgo puede ser directo o indirecto, es decir, confundir al consumidor en la medida en que piense que el producto que desea comprar es otro (directo), o que, si bien distingue la diferencia, considera que el producto pertenecería a la misma empresa (indirecto). En el riesgo de asociación el consumidor sabe que el producto no pertenece a la misma empresa, pero sí considera que pertenece a un mismo grupo empresarial, o a una empresa vinculada comercialmente. (p. 52)

Por tal razón, es necesario la existencia de un límite o bloqueo en el registro para evitar la materialización de estos riesgos. No obstante, determinar el riesgo de confusión comprende una valoración compleja, en los cuales se puede evidenciar la intervención de factores y elementos, lo que se traduce en el examen comparativo realizado por la autoridad. Bien lo precisa Santiesteban (2000):

La determinación de si existe confusión con una marca ya registrada constituye una tarea muy difícil para ese funcionario, para lo cual tiene que realizar un proceso de valoración subjetiva y a la vez objetiva (en la medida de lo posible), que lleve a la mejor decisión en beneficio del consumidor, que finalmente se puede ver afectado con la decisión que adopte. (p. 115)

Conviene entender, como bien lo ha precisado el Tribunal Andino en el Proceso 343-IP-2015, la prohibición no se sustente en el hecho de la confusión, sino en el solo riesgo de generarse.

En base a ello, es que el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 prohíbe registrar marcas susceptibles que generen riesgo de confusión. La norma en este extremo es clara y expresa; sin embargo, los criterios utilizados dependen de la autoridad administrativa que se encarga de evaluar la procedencia de los registros, utilizando

criterios subjetivos razonables y objetivos en la medida de lo posible.

Sobre la mala fe en los procedimientos registrales

Se entiende que la buena fe es un elemento presente en varias áreas del derecho, y normalmente es utilizado como un estándar de comportamiento adecuado que se debe seguir en toda relación jurídica. Es factible establecer que como principio del derecho, fundamenta la existencia del ordenamiento jurídico, que además integra los vacíos legales (Torres, 2001).

Sobre este principio, Vásquez (2021) ha manifestado que:

Desde esta primera dimensión, la buena fe se materializa en la convicción o creencia de que no se vulnera el derecho de terceros en el correcto proceder. Posiblemente el ejemplo más utilizado por quien enseña esta institución sea la figura de quien, creyéndose propietario, que hace suyos los frutos sobre terreno ajeno. (p. 206)

Lo precisado por el autor denota la conceptualización de la buena fe desde una dimensión subjetiva; no obstante, desde el punto de vista objetivo, se puede entender como un imperativo de conducta, como una norma a la cual debe sujetarse toda persona, misma que indica como actuar o comportarse en relación a los valores y principios que se encuentran inmersos en el ordenamiento jurídico.

Por otro lado, también puede ser concebido como la creencia de no dañar a otra persona o no atentar contra las normas legales, lo que implica que lo contrario a la buena fe, es lograr cierto propósito a través de la mala fe, es decir con intención de generar perjuicio o defraudar la ley.

En el caso registral, Maraví (2014) ha señalado que:

En base a este principio, se presume la buena fe del solicitante de una marca y quien alegue lo contrario debe probarlo. Por ejemplo, actúa de mala fe el eventual distribuidor en Perú, que registra a su nombre las marcas de una empresa extranjera con la que tuvo contacto, solicitando el registro con el único fin de vendérsela a la empresa extranjera bajo amenaza de que no lo dejarán ingresar al mercado peruano. (p. 61)

Es preciso establecer que la mala fe que pueda materializarse es un concepto general que representa distintas situaciones que deben ser analizadas por la autoridad respectiva, considerando el caso particular. Esto implica que no existe una lista taxativa que enumere supuestos de mala fe, ya que depende de la valoración del caso en concreto.

No obstante, si es factible establecer que una persona actúa de mala fe cuando

manifiesta una conducta reprochable y se vale de una solicitud de registro con la intención de generar un perjuicio a otra persona o defraudar a la ley. Perfectamente lo ha establecido el Tribunal de la Comunidad Andina “(...) para determinar si una persona obró con mala fe, es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal, o causar un perjuicio injusto o ilegal”. (Proceso N° 12-IP-2015, fundamento 30)

3.2. Posición fundamentada sobre los problemas jurídicos identificados

¿Correspondía aplicar lo estipulado en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 referido a la imposibilidad de registrar marcas que afectaran indebidamente el derecho de autor?

Como se ha establecido previamente, lo dispuesto en el artículo 136 inciso f) precisa lo siguiente:

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

(...)

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

De esta manera, cuando se pretenda el registro de un signo que afecte o atente contra el derecho de propiedad intelectual o de autor de una tercera persona, no se podrá otorgar el mismo. Bien lo ha mencionado el Tribunal de la Comunidad Andina:

Esa independencia posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que expresamente establezca esa prevalencia -que no es el caso de la normativa andina- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación, pero, en sus respectivos ámbitos (Proceso 140-IP-2015, Fundamento 24)

De esta manera, es posible que en la solicitud del registro de una marca pueda analizarse la imposibilidad de su registro por vulneración a las normas del derecho de autor, no obstante, no basta con precisar o alegar la afectación de estas normas, sino que deben seguirse criterios. El Tribunal de la Comunidad Andina en el proceso antes indicado detalla que:

Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de “originalidad” que ha de tener, desde que no se protegen obras genéricas ni banales. Lo anterior es importante ya que en el caso de que se

solicite la protección de esta clase de obras, no procederá aquella protección.
(Proceso 140-IP-2015, Fundamento 24)

Entonces, para que pueda ser aplicable esta normativa, es necesario que se considere la característica de originalidad de la cual debe gozar el signo que se pretende proteger los derechos de autor. En ese sentido, para este caso, conviene determinar la obra YUKON clog de la opositora revestía de originalidad para establecer que merecía protección en función a las normas de derechos de autor.

Sobre la originalidad debe tenerse presente que el Tribunal de la Comunidad Andina ha precisado que: “La originalidad exige que la obra presente una individualidad muy característica, que plasme la impronta de su autor de manera clara y evidente. La originalidad supone un aporte individual y creativo, es decir producto de un pensamiento independiente” (Proceso 295-IP-2019, Fundamento 2.4).

En este caso, la obra que se pretendía proteger era el YUKON clog perteneciente a la opositora, conforme se aprecia de la siguiente imagen:



Bajo la apreciación de las imágenes presentadas, se comparte la apreciación realizada por la Sala, que las características de la obra no tienen originalidad, es decir que no se puede apreciar que la misma lleve la impronta del autor, al contrario se evidencian rasgos muy simples y genéricos, no aportándose nada particular u original para que

sea aplicable la protección.

Esto solo ha respaldado lo ya mencionado por la Dirección de Signos Distintivos que ha establecido la obra no reviste o tiene rasgos de originalidad que ameriten la protección de los derechos de autor, conforme al informe N° 77-2019/DDA de fecha 23 de julio y 19 de agosto del 2019.

En ese sentido, no correspondía aplicar lo estipulado en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 referido a la imposibilidad de registrar marcas que afectaran indebidamente el derecho de autor, precisamente porque la obra YUKON clog de la opositora no era original o revestía rasgos de originalidad.

¿Existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada en la que se sustentó la oposición?

Conforme se ha establecido previamente, no es posible que se registren como marcas aquellas que presenten identidad o sean similares a una ya registrada o solicitada para registro cuando distingan los mismos productos o servicios o cuando del uso de la marca se puede llegar a generar un riesgo de confusión.

De esta forma, cuando se evidencie que existe riesgo de generar confusión entre las marcas, se deniega el registro de la marca solicitada, conforme lo ha establecido el Tribunal Andino:

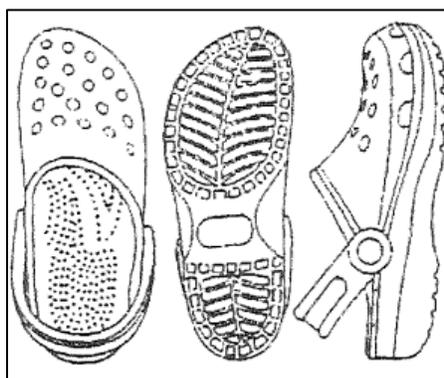
Según la normativa comunitaria andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. (Proceso 198-IP-2015, Fundamento 21)

Por otro lado, el Tribunal Andino en el proceso N° 423-IP-2015 ha detallado que para determinar el riesgo de confusión es necesario que se evalúe la identidad o semejanza entre los signos que se disputan, además de considerar que productos o servicios están distinguiendo.

Conviene considerar que en el hecho concreto se ha solicitado el registro de un signo mixto, conforme a lo siguiente:



Se aprecia que el elemento relevante es su aspecto denominativo y el aspecto gráfico, precisamente por las características y combinación que se presentan en este caso. La parte opositora estableció que existía riesgo de confusión en base a su marca ya registrada, la cual es la siguiente:



La marca de la parte opositora resalta solo en su elemento gráfico.

Ahora bien, visualizando ambos signos, conviene realizar el examen comparativo considerando lo precisado por Fernández (2001) “(...) a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta, a saber, la de la supremacía del elemento dominante (...)”. (p. 254)

Por otro lado, también se debe considerar lo estipulado en el artículo 48 del Decreto Legislativo 1045, toda vez que en el caso de signos mixtos se debe considerar “la denominación que acompaña al signo figurativo, la semejanza conceptual y la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al gráfico”.

Así, se puede evidenciar lo siguiente, conforme a la imagen situada en el escrito de contestación de la oposición:



A nivel gráfico se puede apreciar que el signo solicitado presenta la capellada con 6 líneas dispuestas en la parte superior, las cuales están divididas en dos columnas, y dentro de la suela pequeños círculos simétricos, en cambio la marca registrada solo presenta agujeros asimétricos por toda la parte externa. Si bien es cierto que ambos signos presentan por el lado lateral derecho tres agujeros continuos, puntos antideslizantes, dos grupos de patrones de figuras encerrados en un contorno de figuras cuadradas en la parte superior de la suela, se puede apreciar que en el signo solicitado se incluye la denominación BIG FOOT en la parte interna de la suela y BF en la parte externa, además de que en la correa se aprecia la misma denominación con dos figuras animadas de dinosaurio que lo diferenciarían de la marca registrada.

En ese sentido, se concuerda con los votos en discordia, pues en la capellada de las sandalias se aprecia que el signo solicitado presenta seis secciones ovaladas e idénticas de forma simétrica y en pares, lo que no sucede en el caso de la marca registrada pues solo presente agujeros asimétricos. Además, la forma de estos en el signo solicitado es trapezoidal y en el caso de la marca registrada es semicircular, evidenciándose en el primero líneas formadas que en talón incluyen la denominación BIG FOOT.

De esta forma, se establece que no existía riesgo de confusión, correspondiendo registrar la misma debido a que existían diferencias que bajo una impresión visual en conjunta permitiría que el público consumidor pueda diferenciarlos.

¿Se ha acreditado la mala fe del solicitante y los actos de competencia desleal alegados por la opositora?

Como se aprecia del escrito de oposición, se señaló que el solicitante habría actuado de mala fe pues tendría conocimiento de los diseños de la empresa de la marca registrada. La parte opositora sustentó dicha afirmación adjuntando capturas de

pantalla de la siguientes páginas web, conforme a lo resumido por la Sala Especializada:

- a) <http://footwearnews.com/2015/business/uncategorized/crocs-launches-global-marketing-campaign-20460/>.
- b) <http://www.crocs.com/c/shop-by/style/clogs>.
- c) <https://www.crocs.com/>.
- d) https://www.facebook.com/CrocsPeru/?brand_redir=289333131136358.
- e) <http://www.instagram.com/crocs/?hl=es>.
- f) <https://youtube.com/users/crocs>.

Sin embargo, de la revisión de dichos enlaces no es posible establecer la mala fe alegada por el solicitante, además de que la Sala señaló que desde los literales b) a f) no cuentan con fecha cierta y por lo tanto no pueden ser tomadas en cuenta.

Por otro lado, también señaló la existencia de antecedentes registrales sobre el solicitante pretendiendo registrar marcas similares:

- (i) Expediente N° 724083-2017, correspondiente a la solicitud de registro de la marca BIG FOOT CROSS 95 y logotipo³⁶.
- (ii) Expediente N° 729115-2017, correspondiente a la solicitud de registro de la marca BIG FOOT y logotipo³⁷.
- (iii) Expediente N° 762732-2018, correspondiente al registro de la marca BIG FOOT y logotipo³⁸.
- (iv) Expediente N° 771280-2018, correspondiente al registro de la marca BIG FOOT y logotipo³⁹.
- (v) Expediente N° 771283-2018, correspondiente al registro de la marca BIG FOOT y forma tridimensional⁴⁰.
- (vi) Expediente N° 776989-2018, correspondiente al registro de la marca BIG CROSS y forma tridimensional⁴¹.

- (vii) Expediente N° 784728-2019, correspondiente al registro de la marca BIG FOOT y forma tridimensional⁴².
- (viii) Expediente N° 784729-2019, correspondiente al registro de la marca BIG FOOT y la forma tridimensional⁴³.
- (ix) Expedientes N° 797873-2019, correspondiente al registro de la marca BIG FOOT ACTION FLOTTER y la forma tridimensional⁴⁴.

Se debe tomar en consideración que el solicitante es una empresa cuyo objeto se centra en la fabricación y comercialización de calzado, y conforme a lo acotado, ha intentado en varias oportunidades registrar un signo que distinga a sus productos.

En este punto no se concuerda con lo acotado por la Sala Especializada, pues estos

antecedentes y el rubro de la empresa no son indicios suficientes para determinar la existencia de mala fe, además de que se ha determinado que no existía riesgo de confusión.

De esta forma, era necesario de suficientes elementos que permitan desvirtuar la buena fe, toda vez que esta se presume, requiriéndose de concretos y objetivos medios de prueba que acrediten la existencia de la intención maliciosa del solicitante, hecho que no ha sucedido. En ese sentido, se determina que no se ha acreditado la mala fe del solicitante y los actos de competencia desleal alegados por la opositora.

4. ANÁLISIS Y POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS.

4.1. Resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos

Sobre esta resolución, preciso que me encuentro de acuerdo con la decisión de declarar infundada la oposición presentada, debido a que no existía riesgo de confusión. Si bien es cierto que existían ciertas semejanzas, del examen comparativo se pueden apreciar mayores diferencias que de una impresión visual conjunta no hubiera generado error en el consumidor o confusión sobre las marcas.

El signo mixto conformado por el elemento gráfico y el elemento denominativo no era susceptible de confundirse con la marca registrada, precisamente porque las diferencias resaltaban el no riesgo de confusión. En ese sentido, se comparte el argumento de la Comisión que establece que si bien ambos signos presentan un diseño tipo zueco con punta redondeada y una correa, el signo solicitado incluía un diseño de franjas en la parte superior y externa del calzado dividida en dos grupos de tres franjas, mientras que la marca registrada solo agujeros asimétricos, además de incluir la denominación BIG FOOT o BF tanto en la parte interna como externa de la plantilla y en la correa que va de extremo a extremo. Así mismo incluye la caricaturización de un dinosaurio en los extremos de la correa.

Así, se evidencia un impacto visual diferente de los signos en conflicto, no existiendo riesgo de confusión o posible inducción a error del público consumidor sobre el origen empresarial. Desde el ámbito conceptual, si bien el signo solicitado y la marca registrada se encuentra conformadas por un calzado tipo zueco, dicho diseño formaba parte de otras marcas para distinguir la clase 25 de la CI, por lo que su uso es común o frecuente, no siendo posible precisar alguna semejanza conceptual.

Por lo expuesto, concuerdo con lo resuelto por la Comisión, además de los argumentos precisados sobre la falta de acreditación de la mala fe y la no protección de la obra YUKON clog por falta de originalidad.

4.2. Resolución emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

No concuerdo con esta resolución en dos extremos: establece la existencia de riesgo de confusión y determinar que existían suficientes elementos para establecer la mala fe del solicitante. En este extremo, ya se ha establecido que no existía riesgo de confusión entre las marcas, debido a que existían diferencias que permitían establecer que de una impresión visual en conjunto ambas marcas podían ser diferenciadas.

En cuanto a la mala fe, la Sala ha establecido la existencia de suficientes indicios para determinar que el solicitante habría actuado con la intención de generar un perjuicio; sin embargo, habría argumentado tal premisa en base al riesgo de confusión que determinó conforme al análisis realizado, hecho que se ha desvirtuado en el análisis previo, y en concordancia con los argumentos de los votos en discordia.

De esta manera, el hecho de que existan antecedentes de intentos de registro de marcas similares o que el solicitante sea fabricante y comerciante de calzado, no determina la existencia de mala fe, toda vez que ello no permite demostrar que ha existido una intención de generar un perjuicio al titular de la marca registrada, solo denota la intención de registrar una marca para distinguir los productos que comercializa.

CONCLUSIONES.

- 1) Considero que la autoridad administrativa debe tener mayor rigor al momento de evaluar las prohibiciones en el registro de una marca, especialmente si se tratan de marcas que puedan afectar derechos de autor, precisamente porque se transgreden derechos que, si bien no tienen nada que ver con el registro de una marca, se relacionan con la personalidad del autor, y por lo tanto es indispensable su consentimiento.
- 2) En el presente caso, considero que la opositora presentó un fundamento poco objetivo y creíble sobre la afectación de derechos de autor debido a que la obra YUKON clog, no ostentaba la característica de originalidad que se requiere para la protección en ese ámbito. La parte opositora no consideró que dicha característica era esencial, pues mediante esta se evidencia el reflejo de la personalidad del autor, evidenciándose que el diseño de la obra es simple y genérica, lo que implicaba que la reproducción de la imagen contenida en el signo no afectaba derecho alguno.
- 3) Es importante tener presente la necesidad de evaluar rigurosamente cualquier riesgo de confusión que se pueda presentar, especialmente los supuestos en los que no se presenta este riesgo, con la finalidad de evitar que impidan registros que deberían haber sido aceptados. Se puede imposibilitar el acceso al registro de manera injusta, y afectar los intereses económicos del solicitante, precisamente por el uso de un mal criterio o deficiente análisis.
- 4) En el presente caso, no se ha generado riesgo de confusión entre el signo cuestionado y la marca ya registrada, debido a que existen diferencias que permiten establecer que de una visión conjunta global, se trata de dos marcas distintas. Se ha valorado debidamente los signos en conflicto, y si bien se presentan algunas similitudes, son muchas las diferencias que distinguen a las mismas, no evidenciándose riesgo de confusión.
- 5) Se debe tener presente que la buena fe es un elemento esencial en toda relación jurídica, y en el ámbito del derecho industrial su exigencia es importante, toda vez que es necesario evaluar un comportamiento honesto y sujeto a parámetros de probidad. En tal sentido, es de suma importancia que la autoridad administrativa evalúe adecuadamente la existencia del sometimiento de los empresarios a la normas y reglas jurídicas en las cuales destacan aquellas que pretenden evitar el riesgo de confusión.
- 6) En el presente caso, no se ha acreditado la existencia de la mala fe del solicitante, toda vez que solo se ha evidenciado el intento del registrar una marca para distinguir sus productos, lo que no es contrario al derecho, mucho menos denota

una actitud maliciosa o tendiente a generar actos de competencia desleal, sino más bien as ganas de entrar a competir en el mercado.

BIBLIOGRAFÍA

- Benites Arrieta, G. (2019). *Derecho de la propiedad intelectual*. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
- Benites Arrieta, G. (2020). *El ABC de la propiedad intelectual: registra y patenta*. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
- Chávez, J. (2008). El régimen común de derecho marcario y su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual* 4 (7) 5-173.
<https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/view/28>
- Espinoza, K. (2007). El acto de confusión como acto de competencia desleal y el riesgo de confusión marcaria como infracción a los derecho de la propiedad industrial. *Revista de la competencia y la propiedad intelectual*, 3 (5), 122-140.
<https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/view/115>
- Fernández Novoa, C. (2001). *Tratado sobre derechos de marcas*. Marcial Pons.
- Flint, P. (2011). La determinación del riesgo de confusión en el derecho de marcas. *Advocatus* (24), 61-71.
<https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Advocatus/article/view/3172>
- Maraví, A. (2014). Introducción al derecho de los marcas y otros signos distintivos en el Perú. *Foro jurídico*(13), 58-68.
<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/13774/14398/0>
- Santiesteban, A. (2000). Las funciones de la marca y el riesgo de confusión. *Ius et praxis* (29), 104-118. <https://doi.org/10.26439/iusetpraxis1998.n029.3592>
- Torres Vásquez, A. (2001). *Acto jurídico*. Idemsa.
- Vásquez, J. (2021). Contribución al estudio de la buena fe en el Derecho Privado: a propósito de la renegociación y el incumplimiento de los deberes secundarios de conducta. *Advocatus*(39), 203-218.
[doi:https://doi.org/10.26439/advocatus2021.n39.5129](https://doi.org/10.26439/advocatus2021.n39.5129)

Zapata, F. (2001). El derecho de autor y la marca. *Revista de la propiedad inmaterial*(2), 9-23.
<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/1206>

JURISPRUDENCIA Y NORMAS LEGALES CONSIGNADAS EN LA ELABORACIÓN DE INFORME JURÍDICO

Jurisprudencia

Tribunal de la Comunidad Andina (2015). Proceso 343-IP-2015
Tribunal de la Comunidad Andina (2015). Proceso N° 12-IP-2015
Tribunal de la Comunidad Andina (2015). Proceso 140-IP-2015
Tribunal de la Comunidad Andina (2015). Proceso 198-IP-2015
Tribunal de la Comunidad Andina (2015). Proceso N° 423-IP-2015
Tribunal de la Comunidad Andina (2019). Proceso 295-IP-2019

Normas legales

Poder Ejecutivo (2008). Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial
Comisión de la Comunidad Andina (2000). Decisión 486, Régimen común sobre Propiedad Industrial

ANEXOS

ANEXOS



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000318

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPH-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

SOLICITANTE : INDUSTRIAS HUMARSA E.I.R.L.

OPOSITORA : CROCS INC.

Riesgo de confusión entre signos que se refieren a productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial – Aplicación del artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 – Mala fe

Lima, catorce de agosto de dos mil veinte.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 2 de abril de 2019, Industrias Humarsa E.I.R.L. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación BIG FOOT DESIGN IMPORT y la forma tridimensional, conforme al modelo, para distinguir calzados, sandalias, suelas para calzado para damas, caballeros y niños, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 28 de mayo de 2019, Crocs Inc. (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando lo siguiente:

- (i) Es titular de la marca  (Certificado N° 253150), base de la oposición, que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- (ii) Es titular de los derechos de autor sobre la obra "YUKON clog" o zueco YUKON¹, la cual constituye también base de oposición.



M-SPI-01/01

1-59

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 7300
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

- (iii) Su empresa tiene presencia en el mercado mundial con los zuecos que comercializa, identificados, entre otros, con la marca base de oposición.
- (iv) Los signos se refieren a algunos de los mismos productos y otros vinculados.
- (v) Ambos signos representan conceptualmente la figura de un zueco visto desde varios ángulos, los cuales presentan gráficamente características comunes.
- (vi) En diversos procedimientos de solicitud de registro², contra los cuales ha formulado oposición, la solicitante ha pretendido registrar signos que resultan ser una copia de sus productos identificados con sus marcas registradas.
- (vii) Aun cuando el signo solicitado incluya la denominación BIG FOOT DESIGN IMPORT, esta no resulta suficiente para desvirtuar las semejanzas existentes.
- (viii) El registro del signo solicitado es capaz de inducir a confusión al público consumidor.
- (ix) La solicitante busca beneficiarse del prestigio logrado por su empresa en el mercado.
- (x) La solicitante es una empresa involucrada en la industria del calzado, además, ha intentado registrar en reiteradas ocasiones signos confundibles con sus marcas registradas, lo cual no puede atribuirse a una simple coincidencia y evidencia el actuar malicioso y desleal de dicha parte.
- (xi) El signo ha sido solicitado mediando mala fe y con la finalidad de perpetrar actos de competencia desleal.

Adjuntó medios probatorios para acreditar sus alegaciones y amparó su oposición en lo establecido en los artículos 136 literales a) y f) y 137 de la Decisión 486³.

Mediante Memorándum N° 1371-2019/DSD-Mco de fecha 29 de mayo de 2019, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos solicitó a la Dirección de Derecho de Autor que informe si la obra denominada "YUKON clog" goza de protección de acuerdo con la legislación de Derecho de Autor y si esta se encuentra inscrita en el registro de la referida Dirección a favor de Crocs, Inc. o de otra persona

² Expedientes N° 724083-2017, N° 729115-2017, N° 762732-2018 y N° 771280-2018.

³ **Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

M-SPI-01/01

2-59



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000319

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

natural o jurídica. Frente a dicho requerimiento, la Dirección de Derecho de Autor señaló, mediante Informe N° 077-2019/DDA, que la referida obra no cuenta con elementos que lo doten del requisito de originalidad y que la misma no se encuentra registrada ante la referida Dirección a favor de Crocs, Inc. ni de otra persona natural o jurídica.

Con fecha 4 de junio de 2019, Industrias Humarsa E.I.R.L. absolvió el traslado de la oposición señalando lo siguiente:

- (i) Los signos en comparación presentan características particulares, así, la marca base de oposición no posee aptitud distintiva que identifique un origen empresarial determinado, mientras que el signo solicitado presenta la denominación BIG FOOT en varias zonas de su conformación en diversos tamaños y las letras BF, las cuales están debidamente registradas a su favor. Además, el signo solicitado posee elementos gráficos, incluyendo en los extremos de la tira la figura de un dinosaurio con la cabeza girada, el mismo que se encuentra registrado a su favor bajo Certificado N° 164350⁴.
- (ii) Tiene una familia de marcas reconocida a su favor en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial respecto de la denominación BIG FOOT, conforme se señaló en la Resolución N° 3581-2017/CSD-INDECOPI.
- (iii) La oposición es temeraria, ya que la opositora intenta obstaculizar la libre comercialización de zuecos en el mercado, monopolizando los mismos, a pesar de que, de acuerdo con lo señalado por la Autoridad Administrativa, es una forma de uso común. por ese motivo, el registro de la opositora fue otorgado sin reivindicar la forma de calzado.

Con fecha 11 de julio de 2019, Crocs, Inc. señaló lo siguiente:

- (i) La oposición no es temeraria, sino que busca salvaguardar sus derechos de Propiedad Intelectual frente a terceros que pretenden apropiarse de bienes intangibles que no les pertenecen.
- (ii) La fecha de publicidad de la obra base de oposición es anterior a la presente solicitud de registro.



4 Humarsa Dinosaur Kid's

M-SPI-01/01

3-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

- (iii) La solicitante ha presentado diversas solicitudes de registro⁵ de signos que presentan las características especiales que presentan sus marcas registradas, por lo que se encuentra acreditada la mala fe.

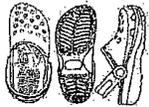
Mediante Resolución N° 3817-2019/CSD-INDECOPI de fecha 21 de agosto de 2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por Crocs, Inc. y, en consecuencia, INSCRIBIÓ (entiéndase, OTORGÓ) el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

Cuestión previa

- Respecto del argumento de la opositora, relativo al hecho que la solicitante pretende beneficiarse del prestigio logrado por su empresa, teniendo en cuenta que la protección contra el aprovechamiento del prestigio (reputación) se aplica exclusivamente a la categoría jurídica de los signos notoriamente conocidos y que tal calidad no ha sido alegada respecto de su marca base de oposición no corresponde amparar dicho argumento.

Evaluación del riesgo de confusión

- Crocs Inc. sustentó su oposición en base a la titularidad de la marca



(Certificado N° 253150), que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

- Los signos en conflicto se encuentran referidos a algunos de los mismos productos y otros vinculados.
- Los signos no resultan semejantes, en la medida que presentan elementos gráficos diferentes⁶.

⁵ Adicionalmente a las ya señaladas, agregó aquellas solicitadas bajo Expedientes N° 768253-2018, N° 771283-2018, N° 784728-2019 y N° 784729-2019.

⁶ La Comisión señaló lo siguiente: "En efecto, si bien tanto el signo solicitado como la marca registrada presentan el diseño de un calzado tipo "zueco" con una punta redondeada y una correa que va de extremo a extremo, éstos presentan diferencias. En efecto, el signo solicitado incluye un diseño de franjas en la parte superior y externa del calzado que se encuentran hacia el centro, asimismo, presenta una plantilla interna con unos puntos en alto relieve distribuidos a lo largo del calzado, presentando una figura circular hacia la parte inferior de la plantilla en donde se consigna la denominación BIG FOOT DESIGN IMPORT y una suela gruesa y lisa con plataforma conformada por líneas horizontales en la parte superior, mientras que la marca registrada está conformada por una serie de agujeros dispersos en la parte superior y externa del diseño, con una plantilla interna rugosa compuesta por puntitos distribuidos de manera asimétrica, siendo que la suela es bastante gruesa y dentada, conformada por líneas horizontales y oblicuas tanto en la parte superior como inferior del diseño dispuestas desde el centro hacia los extremos, las cuales están rodeadas por pequeños diseños de formas rectangulares una al lado de la otra en todo el contorno."

M-SPI-01/01

4-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000320

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

- No obstante que los signos en comparación distinguen algunos de los mismos productos y otros vinculados, estos no son semejantes y el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

Aplicación del supuesto previsto en el artículo 136 f) de la Decisión 486

- La opositora señaló que es titular de los derechos de autor sobre la obra "YUKON clog" (o zueco YUKON).
- En virtud de la opinión emitida por la Dirección de Derecho de Autor mediante Informe N° 077-2019/DDA, el signo solicitado no afecta el supuesto derecho alegado por la opositora.
- No resulta aplicable el supuesto previsto en el artículo 136 f) de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar improcedente la oposición formulada en este extremo.

Mala fe y aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

- De la revisión de los medios probatorios presentados, así como de las alegaciones efectuadas por la opositora, se concluyó que:
 - o No es posible determinar que la solicitante conoció o estuvo en la posibilidad de conocer la existencia de la marca de la opositora y que hubiese solicitado el registro con el fin de generarle un perjuicio.
 - o Aun cuando la solicitante hubiese conocido de la existencia de la marca base de oposición con anterioridad a la presentación de su solicitud, dado que entre estos no existen semejanzas, no es posible establecer que la solicitante haya actuado de mala fe o con la finalidad de cometer actos de competencia desleal.
 - o La marca base de oposición fue conocida por la naturaleza pública del Registro de Propiedad Industrial.
 - o Las solicitudes de registro presentadas por Industrias Humarsa E.I.R.L., señaladas por la opositora, solo demuestran el interés de la solicitante en registrar sus marcas para identificar productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- Por lo anterior, se desestimó la oposición formulada en este extremo, al no haberse creado convicción acerca de la mala fe de la solicitante.

Carácter temerario de la oposición

- No se verificó el carácter temerario de la oposición presentada por Crocs, Inc. ya que la misma constituye un legítimo ejercicio de su derecho a oponerse a

M-SPI-01/01

5-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

una solicitud de registro de marca que considere que sea idéntica o similar a una marca de su titularidad.

Examen de registrabilidad

- Se ha tenido a la vista las marcas inscritas bajo Certificados N° 259508 y N° 2748947, con las cuales el signo solicitado no resulta confundible, debido a las diferencias gráficas y fonéticas existentes entre sí.

Con fecha 26 de setiembre de 2019, Crocs, Inc. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- (i) La Comisión ha señalado correctamente que los signos distinguen los mismos productos y otros vinculados.
- (ii) Sin embargo, realizó un examen comparativo inadecuado, pues hizo énfasis únicamente en las diferencias, las cuales, además, son mínimas. Lo anterior contraviene lo establecido en el artículo 45 del Decreto Legislativo 1075.
- (iii) La Primera Instancia debió evaluar las características especiales de cada uno de los signos en comparación y efectuar el examen comparativo en base a ellas, haciendo énfasis en sus semejanzas.
- (iv) La protección que le otorga su marca está referida a la disposición de las líneas que se muestran en la parte lateral del calzado y la forma del conjunto de los puntos antideslizantes que se reflejan en la parte superior de la suela, siendo que esto último ha sido valorado por la Comisión como una diferencia.
- (v) Para la Comisión, la presencia de la denominación BIG FOOT DESIGN IMPORT sería suficiente para desvirtuar las semejanzas gráficas existentes entre los signos, lo cual, no solo contraviene lo dispuesto en la Decisión 486, sino que de forma arbitraria se está despojando de protección a su marca base de oposición.
- (vi) Actualmente, no se encuentran registradas otras marcas que incluyan diseños de zuecos con agujeros en la parte frontal y aquellas solicitudes en trámite han sido objeto de oposición por parte de su empresa o están siendo cuestionadas en sede judicial.
- (vii) El Informe emitido por la Dirección de Derecho de Autor no le fue notificado a fin de desvirtuarlo o conocer los argumentos que motivaban la decisión para



M-SPI-01/01

6-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Handwritten signature



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000321

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

- afirmar que la obra YUKON clog carece del requisito de originalidad, vulnerando de ese modo el principio de participación reconocido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- (viii) El informe emitido por la Dirección de Derecho de Autor es un acto administrativo, ya que produce efectos jurídicos sobre los intereses y derechos de su empresa, al producirle indefensión por despojarle la protección bajo el Derecho de Autor a su obra que si posee el requisito de originalidad.
 - (ix) Desconoce cómo la Dirección de Derecho de Autor concluyó que la obra "YUKON clog" no era original.
 - (x) El informe de la Dirección de Derecho de Autor adolece de un vicio de nulidad, al no cumplir con los requisitos de motivación y procedimiento regular.
 - (xi) Solicita la nulidad del informe, debiendo emitirse uno nuevo, el cual deberá serle trasladado para que exponga sus argumentos. En el supuesto negado en que no se determinase que adolece de un vicio de nulidad, solicita que se requiera un nuevo informe.
 - (xii) La solicitante ha actuado de mala fe pues conocía de antemano los diseños de su empresa.
 - (xiii) Los antecedentes que citó, las semejanzas existentes entre los signos en comparación, la fecha de presentación de la solicitud (la cual es posterior al registro de su marca base de oposición) y el hecho de que la solicitante se dedica al rubro del calzado, deberían ser considerados como indicios de la mala fe de la solicitante.
 - (xiv) Resulta imposible que la solicitante no haya conocido de las características especiales de los productos de su empresa, para luego copiarlos y aprovecharse de la reputación de su empresa en el mercado nacional y mundial.

Con fecha 22 de octubre de 2019, Crocs, Inc. manifestó lo siguiente:

- (i) Ha elaborado los documentos denominados "Estudio de Mercado realizado en la ciudad de Lima", "Estudio de mercado realizado en las ciudades de Arequipa y Trujillo", respecto de los cuales solicita su confidencialidad.
- (ii) El objetivo principal del estudio ha sido comprobar la asociación/vinculación en la mente de los usuarios/compradores de calzado casual de productos de las marcas de su empresa con el producto que representa, en tres ciudades con una elevada cantidad demográfica y un alto grado de actividad

M-SPI-01/01

7-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

- económica. El universo de los encuestados ha sido de 600 personas encuestadas (200 por cada ciudad).
- (iii) Del resultado de los referidos estudios, se observa que su representada es una empresa/marca con gran presencia en el mercado y consumidores de calzado casual.
 - (iv) Casi el 97% de los encuestados en Lima tiene conocimiento del calzado mostrado en la Tarjeta 1, siendo que el 53% lo asocia con la marca CROCS.
 - (v) En el caso de Arequipa y Trujillo, el 100% de los encuestados tiene conocimiento del calzado mostrado en la Tarjeta 1, siendo que el 48% lo asocia con la marca CROCS.
 - (vi) Conforme a lo señalado en la resolución de concesión de la marca base de oposición, los elementos protegibles son los siguientes: disposición de agujeros en la parte superior del calzado, disposición de las líneas que se muestran en la parte lateral del calzado, la forma del conjunto de los puntos antideslizantes que se reflejan en la parte superior de la suela y la huella que se refleja en la suela.
 - (vii) Es en relación con dichos elementos característicos que los consumidores identifican automáticamente con la marca CROCS.
 - (viii) La marca base de oposición no solo es distintiva, sino que sus elementos, reproducidos en su totalidad en el signo solicitado, constituyen un fuerte indicador del origen empresarial a favor de su representada desde, al menos, el año 2012.
 - (ix) Los estudios fueron realizados con anterioridad a la presentación de la solicitud objeto de oposición y hoy en día el posicionamiento de CROCS y de sus productos debe ser incluso mayor, debido a la fuerte publicidad y apertura de sus tiendas en el país.
 - (x) Si bien respeta la autonomía que tiene cada Instancia Administrativa, la Comisión ha emitido pronunciamientos en los que, luego de analizar los elementos particulares que son objeto de protección en la marca base de oposición, determinó que existía semejanza. Así sucedió en los procedimientos seguidos bajo Expedientes N° 797873-2019 y N° 776989-2018, en los que se declaró fundadas las oposiciones formuladas en dichos procedimientos y se denegó los registros de los signos solicitados.
 - (xi) No pretende monopolizar el mercado de zuecos, pero pretende evitar que terceras personas registren marcas que copian sus elementos característicos.
 - (xii) En el mercado existen otros zuecos que son ofrecidos y presentan elementos y características diferentes a aquellas protegidas por su empresa.

M-SPI-01/01

8-59



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000322

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

- (xiii) Si bien cada Autoridad Marcaria del espacio comunitario andino tiene plena autonomía e independencia, todas se rigen por la Decisión 486. En ese sentido, las Autoridades de Ecuador y Colombia, ya han emitido pronunciamientos en los que reconocen el elevado grado de distintividad de sus marcas.
- (xiv) El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – Senadi de Ecuador sancionó a un grupo de infractores por haberse acreditado que copiaron el diseño característico del zueco de su empresa, a pesar de que se cuestionó la validez de dicho diseño.
- (xv) La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC de Colombia concluyó que una empresa colombiana también cometió infracción a sus derechos de Propiedad Industrial por el uso no autorizado de una marca registrada en dicho país que es idéntica a la marca base de la presente oposición, no habiéndose resuelto en función a la forma del calzado, sino porque los elementos característicos se encontraban presentes también en los zapatos comercializados.

Con fecha 12 de noviembre de 2019, Crocs Inc. adjuntó copia de la Resolución N° 1646-2019/TPI-INDECOPI de fecha 16 de octubre de 2019, emitida en el procedimiento seguido bajo Expediente N° 771280-2019⁸.

Con fecha 15 de noviembre de 2019, Industrias Humarsa E.I.R.L. absolvió el traslado de la apelación señalando lo siguiente:

- (i) Contrariamente a lo señalado por la opositora, la Comisión ha realizado correctamente el examen comparativo, concluyendo que generan una impresión visual de conjunto y un impacto fonético diferente.
- (ii) La opositora trata de monopolizar los zuecos, los mismos que para la Autoridad Administrativa son de uso común.
- (iii) El Informe emitido por la Dirección de Derecho de Autor cumple con los requisitos de validez por lo que no debe ser anulado, como pretende la opositora.



⁸ Correspondiente a la solicitud de registro de la marca

M-SPI-01/01

9-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

Con fecha 17 de enero de 2020, Crocs, Inc. solicitó que se programe un informe oral.

Mediante proveído de fecha 6 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual informó que los Vocales, en su sesión de fecha 20 de enero de 2020, decidieron otorgar el informe oral solicitado.

Con fecha 9 de marzo de 2020, se llevó a cabo el informe oral, contando con la participación de los representantes de ambas partes.

Con fecha 13 de marzo de 2020, Crocs, Inc. adjuntó la impresión de la presentación exhibida en el informe oral.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

(ii) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado  y la marca

registrada  (Certificado N° 253150).

(iii) Si el signo solicitado  se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486.

(iv) Si la solicitud ha sido presentada mediando mala fe y/o con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de Antecedentes

a) La opositora, Crocs Inc. (Estados Unidos de América), es titular de las siguientes marcas de producto:

M-SPI-01/01

10-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000323

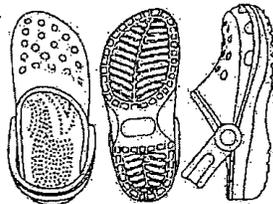
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

Base de oposición

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



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

"(...)

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

(...)"

No son base de oposición

- La figura tridimensional (sin reivindicar la forma del calzado), conforme al modelo, que distingue calzado de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial,

M-SPI-01/01

11-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

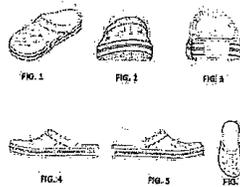
INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

inscrita el 24 de enero de 2019, bajo Certificado N° 274894, vigente hasta el 24 de enero de 2029.



Dicho registro fue otorgado en mérito de la Resolución N° 1783-2019/DSD-INDECOPI de fecha 24 de enero de 2019. En sus considerandos se señaló lo siguiente:

"(...)

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

"(...)"

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

Handwritten signature

M-SPI-01/01

12-59



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

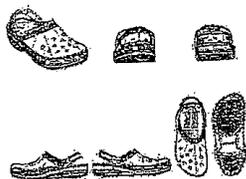
INDECOPI

000824

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD



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

"(...)

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

"(...)"

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



M-SPI-01/01

13-59

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 7600
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

Dicho registro fue otorgado en mérito de la Resolución N° 28504-2017/DSD-INDECOPI de fecha 27 de diciembre de 2017. En sus considerandos se señaló lo siguiente:

"(...)

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

"(...)"

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



Con fecha 28 de agosto de 2019, bajo Expediente N° 813341-2019, Crocs Inc. solicitó la nulidad del referido registro.

Mediante Resolución N° 5345-2019/CSD-INDECOPI de fecha 22 de noviembre de 2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad solicitada.

M-SPI-01/01

14-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000325

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

Con fecha 26 de diciembre de 2019, Crocs, Inc. interpuso recurso de apelación contra la referida resolución. Actualmente, se encuentra pendiente de ser resuelto por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

- La denominación BIG FOOT y logotipo (se reivindica colores)⁹, conforme al modelo, que distingue calzados, sandalias, suelas para calzado para damas, caballeros y niños, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 14 de octubre de 2016, bajo Certificado N° 242509, vigente hasta el 14 de octubre de 2026.



BIG FOOT

Mediante Resolución N° 1644-2019/TPI-INDECOPI de fecha 16 de octubre de 2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, entre otros, DISPUSO que la Dirección de Signos Distintivos inicie de oficio la acción de nulidad del referido registro.

Con fecha 7 de febrero de 2020, mediante Expediente N° 836639-2020, se inició de oficio la acción de nulidad antes señalada. Actualmente, dicho procedimiento se encuentra pendiente de ser resuelto por parte de la Comisión de Signos Distintivos.

- La denominación BIG FOOT 95 y logotipo, conforme al modelo, que distingue calzados, sandalias, suelas para calzado para damas, caballeros y niños, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 5 de junio de 2017, con Certificado N° 250814, vigente hasta el 5 de junio de 2027.



⁹ Se aprecian los colores negro, rojo, azul y blanco.

M-SPI-01/01

15-59



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

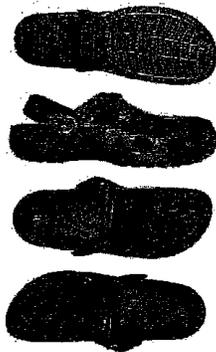
RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

Mediante Resolución N° 1644-2019/TPI-INDECOPI de fecha 16 de octubre de 2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, entre otros, DISPUSO que la Dirección de Signos Distintivos inicie de oficio la acción de nulidad del referido registro.

Con fecha 7 de febrero de 2020, mediante Expediente N° 836638-2020, se inició de oficio la acción de nulidad antes señalada. Actualmente, dicho procedimiento se encuentra pendiente de ser resuelto por parte de la Comisión de Signos Distintivos.

- Con fecha 5 de enero de 2018, mediante Expediente N° 729115-2019, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación BIG FOOT, sin reivindicar la forma tridimensional y logotipo, conforme al modelo, para distinguir calzados, sandalias, suelas para calzados para damas, caballeros y niños, de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 24 de enero de 2018, Crocs Inc. formuló oposición contra el referido registro, siendo que mediante Resolución N° 3238-2018/CSD-INDECOPI de fecha 21 de junio de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado.

Contra dicha resolución, con fecha 13 de julio de 2018, Industrias Humarsa E.I.R.L. interpuso recurso de apelación.

M-SPI-01/01

16-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000326

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

Mediante Resolución N° 81-2019/TPI-INDECOPI de fecha 11 de enero de 2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró fundado el recurso de apelación y, en consecuencia, revocó la Resolución N° 3238-2018/CSD-INDECOPI de fecha 21 de junio de 2018 y dispuso otorgar el registro de la marca en comentario.

Cabe precisar que dicha marca se inscribió bajo Certificado N° 276479 y se encuentra vigente hasta el 11 de enero de 2029.

Contra dicha resolución, Crocs, Inc. interpuso demanda contencioso-administrativa, bajo Expediente N° 4417-2019-0-1801-JR-CA-25.

Mediante Resolución N° Ocho de fecha 4 de diciembre de 2019, el juez del 25° Juzgado Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de mercado declaró infundada la demanda. El juez señaló lo siguiente:

"En ese sentido, tal como se puede apreciar, los elementos figurativos en los cuales debe recaer la distintividad no asemejan entre sí, ni son iguales.

- *La disposición de los agujeros en la parte superior del calzado no son*

iguales, ni mucho menos en cantidad



- *La forma en conjunto de los puntos antideslizantes que se refleja en la*

parte superior, tampoco es similar



- *Ni la huella que se refleja en suela. Pues la marca solicitada, está dividida en tres surcos con figuras rectangulares delgadas, mientras que la marca registrada en dos surcos con forma de espiga, y si bien ambas llevan la forma oval en el centro, la diferencia en la marca solicitada radica en que dentro de la misma lleva la denominación Big Foot.*

En tal sentido, si bien los signos en litis se refieren a algunos de los mismos productos, la presencia de elementos denominativos en el signo solicitado determina una pronunciación e impresión visual de conjunto diferente, razón por la cual, es posible su coexistencia pacífica en el mercado y en el Registro Marcario, sin riesgo de inducir al público consumidor a creer que se trata de productos que tienen el mismo origen empresarial; por lo tanto, no se configura el riesgo de confusión alegado por la demandante."

BT

M-SPI-01/01

17-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

Actualmente, dicha decisión ha sido apelada por Crocs, Inc., encontrándose pendiente de ser resuelta por la segunda instancia judicial.

Con fecha 11 de junio de 2020, bajo Expediente N° 842118-2020, Crocs, Inc., solicitó la nulidad del referido registro.

Actualmente, dicha solicitud se encuentra en trámite ante la Comisión de Signos Distintivos.

- Con fecha 23 de octubre de 2018, mediante Expediente N° 768254-2018, solicitó el registro de la marca constituida por la denominación BIG FOOT y forma tridimensional (sin reivindicar la forma tridimensional), conforme al modelo, que distingue calzados, sandalias, suelas para calzados para damas, caballeros y niños, de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 15 de noviembre de 2018, Crocs Inc. formuló oposición contra el referido registro, siendo que mediante Resolución N° 731-2019/CSD-INDECOPI de fecha 14 de febrero de 2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y, en consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado.

Con fecha 3 de abril de 2019, la resolución antes señalada quedó consentida.

Cabe precisar que dicha marca se inscribió bajo Certificado N° 278271 y se encuentra vigente hasta el 14 de febrero de 2029.

- Con fecha 27 de setiembre de 2018, mediante Expediente N° 768253-2018, solicitó el registro de la marca constituida por la denominación BIG FOOT y forma tridimensional, conforme al modelo, que distingue calzados, sandalias,

M-SPI-01/01

18-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

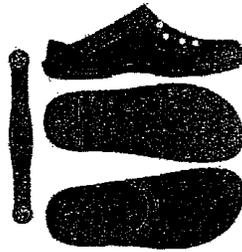
000327

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

suelas para calzado para damas, caballeros y niños, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 15 de noviembre de 2018, Crocs Inc. formuló oposición contra el referido registro, siendo que mediante Resolución N° 1024-2019/CSD-INDECOPI de fecha 1 de marzo de 2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y, en consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado.

Contra dicha resolución, con fecha 11 de abril de 2019, Crocs, Inc. interpuso recurso de apelación.

Mediante Resolución N° 1645-2019/TPI-INDECOPI de fecha 16 de octubre de 2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la resolución recurrida.

Cabe precisar que dicha marca se inscribió bajo Certificado N° 290089, vigente hasta el 1 de marzo de 2029.

- Asimismo, Industrias Humarsa E.I.R.L. ha solicitado, entre otros, los siguientes signos:
 - Con fecha 18 de junio de 2019, mediante Expediente N° 797873-2019, la denominación BIG FOOT ACTION FLOTTER y la forma tridimensional, sin reivindicar la misma, para distinguir calzados, sandalias, suelas para calzado para damas, caballeros y niños, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

M-SPI-01/01

19-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

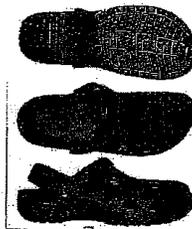
Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD



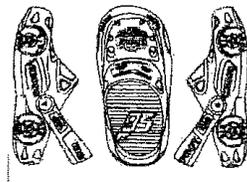
Con fecha 8 de agosto de 2019, Crocs, Inc. formuló oposición a la referida solicitud de registro.

Mediante Resolución N° 4499-2019/CSD-INDECOPI de fecha 1 de octubre de 2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la oposición formulada y, en consecuencia, DENEGÓ el registro del signo solicitado.

Con fecha 15 de octubre de 2019, Industrias Humarsa E.I.R.L. interpuso recurso de apelación.

Actualmente, el referido recurso se encuentra pendiente de ser resuelto por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

- Con fecha 27 de noviembre de 2017, mediante Expediente N° 724083-2017, la denominación BIG FOOT CROSS 95 y logotipo, conforme al modelo, para distinguir calzados, sandalias, suelas para calzado para damas, caballeros y niños, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 16 de enero de 2018, Crocs, Inc. formuló oposición contra el referido registro.

M-SPI-01/01

20-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000328

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

Mediante Resolución N° 4763-2018/CSD-INDECOPI de fecha 11 de septiembre de 2018, la Comisión de Signos Distintivos SUSPENDIÓ el trámite del presente procedimiento hasta que la Dirección de Derecho de Autor emita respuesta a la solicitud formulada mediante Memorándum N° 2428-2018/DSD-Mco, de fecha 10 de septiembre de 2018.

Con fecha 4 de octubre de 2018, Industrias Humarsa E.I.R.L. formuló recurso de apelación.

Mediante Resolución N° 2420-2018/TPI-INDECOPI de fecha 23 de noviembre de 2018, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, entre otros, CONFIRMÓ la resolución impugnada.

Mediante Resolución N° 1936-2020/CSD-INDECOPI de fecha 19 de junio de 2020, la Comisión de Signos Distintivos levantó la suspensión ordenada, declaró INFUNDADA la oposición y DENEGÓ DE OFICIO el registro del signo solicitado.

Con fecha 15 de julio de 2020, Industrias Humarsa E.I.R.L. interpuso recurso de apelación.

Actualmente, se encuentra pendiente que el expediente sea elevado a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

Con fecha 27 de setiembre de 2018, mediante Expediente N° 762732-2018, la denominación BIG FOOT y logotipo (se reivindica colores)¹⁰, conforme al modelo, para distinguir calzados, sandalias, suelas para calzado para damas, caballeros y niños, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

¹⁰ Se aprecian los colores blanco, rojo, azul y negro.

M-SPI-01/01

21-59



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD



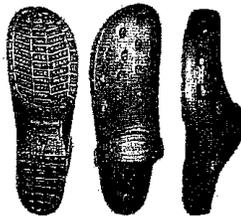
Con fecha 15 de noviembre de 2018, Crocs, Inc. y Disney Enterprises Inc. formularon oposición contra el referido registro.

Mediante Resolución N° 1696-2019/CSD-INDECOPI de fecha 10 de abril de 2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por Crocs, Inc., FUNDADA la oposición formulada por Disney Enterprises Inc. y, en consecuencia, DENEGÓ el registro del signo solicitado.

Con fecha 29 de abril de 2019, Industrias Humarsa E.I.R.L. formuló recurso de apelación.

Mediante Resolución N° 1644-2019/TPI-INDECOPI de fecha 16 de octubre de 2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, entre otros, CONFIRMÓ la resolución impugnada en el extremo que declaró fundada la oposición formulada por Disney Enterprises Inc. y, en consecuencia, DENEGÓ el registro del signo solicitado.

- Con fecha 23 de octubre de 2018, mediante Expediente N° 771280-2018, la denominación BIG FOOT y forma tridimensional (sin reivindicar la forma), conforme al modelo, para distinguir calzados, sandalias, suelas para calzado para damas, caballeros y niños, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



M-SPI-01/01

22-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000329

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

Con fecha 15 de noviembre de 2018, Crocs, Inc. formuló oposición a la referida solicitud de registro.

Mediante Resolución N° 1013-2019/CSD-INDECOPI de fecha 28 de febrero de 2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la oposición formulada y, en consecuencia, DENEGÓ el registro del signo solicitado.

Con fecha 10 de abril de 2019, Industrias Humarsa E.I.R.L. interpuso recurso de apelación,

Mediante Resolución N° 1646-2019/TPI-INDECOPI de fecha 16 de octubre de 2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, entre otros, CONFIRMÓ la resolución impugnada.

Con fecha 23 de octubre de 2018, mediante Expediente N° 771283-2018, la denominación BIG FOOT y forma tridimensional, conforme al modelo, para distinguir calzados, sandalias, suelas para calzado para damas, caballeros y niños, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 14 de enero de 2019, Crocs, Inc. formuló oposición a la referida solicitud de registro.

Mediante Resolución N° 4506-2019/CSD-INDECOPI de fecha 1 de octubre de 2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada y, en consecuencia, INSCRIBIÓ (entiéndase, OTORGÓ) el registro del signo solicitado.

M-SPI-01/01

23-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

Con fecha 29 de octubre de 2019, Crocs, Inc. interpuso recurso de apelación.

Actualmente se encuentra pendiente de ser resuelto por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

- Con fecha 7 de febrero de 2019, mediante Expediente N° 784728-2019, la denominación BIG FOOT (sin reivindicar la forma tridimensional del calzado) y la forma tridimensional, conforme al modelo, para distinguir calzados, sandalías, suelas para calzado para damas, caballeros y niños, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 28 de marzo de 2019, Crocs, Inc. formuló oposición a la referida solicitud de registro.

Mediante Resolución N° 2484-2019/CSD-INDECOPI de fecha 31 de mayo de 2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada y, en consecuencia, INSCRIBIÓ (entiéndase, OTORGÓ) el registro del signo solicitado.

Con fecha 3 de julio de 2019, Crocs, Inc. interpuso recurso de apelación.

Mediante Resolución N° 498-2020/TPI-INDECOPI de fecha 1 de julio de 2020, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, entre otros, REVOCÓ la resolución impugnada y, en consecuencia, declaró FUNDADA la oposición formulada y DENEGÓ el referido registro.

- Con fecha 7 de julio de 2019, mediante Expediente N° 784729-2019, la denominación BIG FOOT (sin reivindicar la forma tridimensional del calzado) y la forma tridimensional, conforme al modelo, para distinguir calzados,

M-SPI-01/01

24-59



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000330

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

sandalias, suelas para calzado para damas, caballeros y niños, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

100

Con fecha 28 de marzo de 2019, Crocs, Inc. formuló oposición a la referida solicitud de registro.

Mediante Resolución N° 2483-2019/CSD-INDECOPI de fecha 31 de mayo de 2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada y, en consecuencia, INSCRIBIÓ (entiéndase, OTORGÓ) el registro del signo solicitado.

Con fecha 3 de julio de 2019, Crocs, Inc. interpuso recurso de apelación.

Mediante Resolución N° 499-2020/TPI-INDECOPI de fecha 1 de julio de 2020, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, entre otros, REVOCÓ la resolución impugnada y, en consecuencia, declaró FUNDADA la oposición formulada y DENEGÓ el referido registro.

- c) Hugo Cruz Rojas (Perú), con fecha 22 de enero de 2019, mediante Expediente N° 776989-2018, solicitó el registro de la marca constituida por la denominación BIG CROSS y forma tridimensional (sin reivindicar la forma tridimensional del calzado), conforme al modelo para distinguir calzados, sandalias, suelas para calzado para damas, caballeros y niños, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

[Handwritten signature]

M-SPI-01/01

25-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

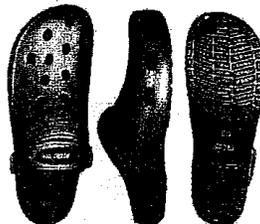
Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD



Con fecha 12 de marzo de 2019, Crocs, Inc. formuló oposición a la referida solicitud de registro.

Mediante Resolución N° 3202-2019/CSD-INDECOPI de fecha 16 de julio de 2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la oposición formulada y, además, DENEGÓ DE OFICIO el registro del signo solicitado.

Con fecha 15 de octubre de 2019, Hugo Cruz Rojas interpuso recurso de apelación.

Mediante Resolución N° 240-2020/TPI-INDECOPI de fecha 12 de febrero de 2020, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual dispuso que carecía de objeto pronunciarse sobre el recurso de apelación y, en consecuencia, declaró FIRME la resolución impugnada.

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

Marca	Calificación N°	Título
	199917	Industria Procesadora del Plástico S.A.C.
	257922	Industria Procesadora del Plástico S.A.C.

M-SPI-01/01

26-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI

000331

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

	183194	Industria Procesadora del Plástico S.A.C.
	275396 ¹¹	Industria Procesadora del Plástico S.A.C.
	223019	Grupo Mou S.A.C.
	211284	Grupo Mou S.A.C.
	207276	Jing Yi Liu
	280890 ¹²	Industrias W.V. Valentes S.A.C.

2. Cuestiones previas:

2.1. Sobre el Informe N° 77-2019/DDA emitido por la Dirección de Derecho de Autor

- ¹¹ Contra la Resolución N° 2289-2018/TPI-INDECOPI que otorgó el registro de la referida marca, Crocs, Inc. interpuso demanda contencioso-administrativa, bajo Expediente N° 2640-2019-0-1801-JR-CA-25. Actualmente se encuentra pendiente que el 25° Juzgado contencioso administrativo subespecialidad en temas de mercado emita sentencia.
- ¹² Cabe precisar que dicha marca fue otorgada mediante Resolución N° 82-2019/TPI-INDECOPI de fecha 11 de enero de 2019. Contra dicha resolución, Crocs, Inc. interpuso demanda contencioso-administrativa, bajo Expediente N° 4416-2019-0-1801-JR-CA-25. Dicho proceso se encuentra pendiente de sentencia.

M-SPI-01/01

27-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

En su recurso de apelación, Crocs, Inc. señaló lo siguiente respecto del Informe N° 77-2019/DDA:

- Dicho documento no le fue notificado oportunamente a fin de desvirtuarlo o conocer los argumentos que motivaban la decisión para afirmar que la obra "YUKON clog" carece del requisito de originalidad, vulnerando de ese modo el principio de participación reconocido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- El Informe constituye un acto administrativo.
- El referido documento adolece de un vicio de nulidad, al no cumplir con los requisitos de motivación y procedimiento regular.
- En el supuesto negado en que no se determinase que adolece de un vicio de nulidad, solicita que se requiera a la Dirección de Derecho de Autor un nuevo informe.

Al respecto, la Sala conviene en señalar lo siguiente:

• Sobre la falta de notificación del Informe

- Las conclusiones emitidas por la Dirección de Derecho de Autor en el Informe N° 77-2019/DDA de fechas 23 de julio y 19 de agosto de 2019, respecto a la posible vulneración al derecho de autor invocado por Crocs, Inc. han sido citadas en la resolución impugnada (véase fojas 17 de la Resolución), por lo que la emplazada ha tenido a su alcance los fundamentos que motivaron a decisión de la Comisión de Signos Distintivos en tal extremo.
- La legislación vigente no establece, para este tipo de procedimientos, la obligación por parte de la Comisión de Signos Distintivos de notificar a los administrados los Informes elaborados por otras áreas del Indecopi, siendo necesario precisar que ello no constituye una vulneración al principio de participación, pues Crocs, Inc. tuvo la oportunidad de acceder al expediente y a formular las alegaciones que consideró pertinente, tanto en Primera como en Segunda Instancia Administrativa.

• Respecto de la naturaleza de acto administrativo del Informe

- El artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo

M-SPI-01/01

28-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000332

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

N° 004-2019-JUS de fecha 22 de enero de 2019, establece 6 requisitos cumulativos para la constitución de un acto administrativo, a saber: (i) que se trate de una declaración de cualquiera de las entidades; (ii) que esté destinado a producir efectos jurídicos externos; (iii) que sus efectos recaigan sobre derechos, intereses y obligaciones de los administrados; (iv) que se emita en una situación concreta; (v) en el marco del Derecho público; y, (vi) que pueda tener efectos individualizados o individualizables.

- Respecto del requisito contenido en el punto (iii), Juan Carlos Morón Urbina señala que: *"La calidad de acto administrativo queda reservada para aquellas decisiones que por sí mismas generan efectos jurídicos para los terceros, en sus derechos intereses u obligaciones. El sujeto pasivo o administrado viene a ser calificado por que sobre sus intereses o derechos de relevancia pública recae el efecto del acto, y van a verse alterados –sea a favor o en contra–. Por ende, resultan excluidos los actos, que están dirigidos a producir efectos indirectos en el ámbito externo, tales como los informes aun cuando sean vinculantes o dación de normas técnicas, aun cuando se expresen en forma de resolución"*¹³ (énfasis añadido).
- En ese sentido, el Informe N° 77-2019/DDA no estaba destinado a generar efectos directos en las partes en el presente procedimiento, por lo que no constituye un acto administrativo.
- Sin perjuicio de lo antes expuesto, Crocs, Inc. señaló en su recurso de apelación que el signo solicitado sí vulnera su derecho de autor, lo que será objeto de análisis en el apartado pertinente de la presente Resolución.
 - Sobre la nulidad del Informe
- Teniendo en cuenta lo señalado en el acápite anterior, en el sentido de que el Informe N° 77-2019/DDA no constituye un acto administrativo, no corresponde analizar su nulidad por falta de los requisitos de procedimiento regular y motivación.

¹³ Morón Urbina, Juan Carlos; Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 004-2019-PCM), Tomo I; 14ª edición; Gaceta Jurídica; Lima; p. 194.

M-SPI-01/01

29-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

- Sin perjuicio de ello, se verifica que la Dirección de Derecho de Autor emitió el referido Informe en atención de la solicitud efectuada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos mediante Memorándum N° 1371-2019/DSD-Mco de fecha 29 de mayo de 2019.
- Asimismo, se verifica que, la Dirección de Derecho de Autor, al analizar el requisito de originalidad, señaló lo siguiente:

"Al respecto, se advierte que el signo reproducido en el cuadro N° 1 del memorando de la referencia se encuentra conformada por la imagen de un calzado casual con pequeños orificios en el contorno delantero. Tiene una correa para sujetar el talón del pie y cuenta con una suela gruesa.

Para la Dirección de Derecho de Autor, la combinación de los elementos descritos no cuenta con rasgos particulares que permitan expresar la personalidad del autor, por lo cual no cumple con el requisito de originalidad, a fin de que dicha creación intelectual pueda ser protegida por la legislación del Derecho de Autor."

- Por lo tanto, la Dirección de Derecho de Autor concluyó que la obra "YUKON clog" no cuenta con características de originalidad, por lo que no es objeto de protección por la legislación en materia de Derecho de Autor.
- En relación con la emisión de un nuevo Informe
- Cabe precisar que el Informe N° 77-2019/DDA es plenamente válido, por lo que no corresponde la emisión de un nuevo informe.

2.2. Extremos apelados

La Sala advierte que Industrias Humarsa E.I.R.L. no apeló la Resolución N° 3817-2019/CSD-INDECOPÍ de fecha 21 de agosto de 2019, en el extremo que desestimó sus argumentos relativos a que la oposición ha sido interpuesta de forma temeraria.

En tal sentido, dicho extremo ha quedado consentido, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento al respecto.

M-SPI-01/01

30-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000333

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

3. Determinación del riesgo de confusión

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

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe tener en cuenta la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso N° 198-IP-2015¹⁴), en la cual se señala lo siguiente:

"Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir".

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-2015¹⁵, el Tribunal Andino estableció que: *"Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios."*

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

¹⁴ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3269 del 12 de abril de 2018.

¹⁵ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.

M-SPI-01/01

31-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

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

3.1. Respecto de los productos

En el presente caso, los signos en comparación coinciden en referirse a calzado y sandalias de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

De otro lado, las suelas para calzado para damas, caballeros y niños que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculadas con el calzado, sandalias, zapatos que distingue la marca registrada base de oposición, debido a que son susceptibles de ser fabricados por las mismas empresas, además de ser complementarios¹⁶.

3.2. Examen comparativo

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

¹⁶ Gómez Apac y Rodríguez Noblejas señalan que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 236-IP-2017 (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3393 del 4 de octubre de 2018, manifestó que "para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios: a) el grado de sustitución (intercambiableidad) entre los productos o servicios (...); b) la **complementariedad entre sí de los productos o servicios** (...); y, c) la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)" precisando que los criterios antes señalados "acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios". En, Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (junio 2016-junio 2019), Propiedad intelectual, libre competencia, comercio internacional, derecho tributario, telecomunicaciones, transporte y minería ilegal; Editorial San Gregorio S.A.; Primera Edición; setiembre 2019; pp. 163-165.

M-SPI-01/01

32-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000334

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

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

Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en el Proceso N° 529-IP-2016¹⁷.

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

Cabe indicar que en caso de los signos mixtos deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, es decir aquél que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

- a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o,
- b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Sobre esto Fernández-Nóvoa¹⁸ señala, "...a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca".

El citado autor señala que "de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma". Considera que la primacía de esta pauta se basa en que "a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (...) En algunos casos, el predominio del componente denominativo puede verse reforzado por una

¹⁷ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.

¹⁸ Fernández-Nóvoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.

M-SPI-01/01

33-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

El autor agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que el componente figurativo de una marca mixta adquiera preminencia, a saber: i) factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado constituye un signo de naturaleza mixta, deberá establecerse cuál es el elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

Así, se aprecia que resulta relevante tanto su aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores solicitarán los productos en el mercado, como el aspecto gráfico, debido a las características y combinación de los elementos que las conforman, tal como se aprecia a continuación:



M-SPI-01/01

34-59

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 / Tel.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000335

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

En relación con la marca tridimensional (Certificado N° 253150), base de oposición, resulta relevante su aspecto gráfico debido a las características y combinación de los elementos que la constituyen, tal como se aprecia a continuación:



Debe tenerse en cuenta lo señalado mediante Resolución N° 17216-2017/DSD-INDECOPI de fecha 28 de agosto de 2017, que amplió la Resolución N° 15355-2017/DSD-INDECOPI de fecha 10 de agosto de 2017:

"(...)

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

"(...)"

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca tridimensional (Certificado N° 253150), base de oposición, se advierte que:

- Gráficamente, si bien el signo solicitado presenta una capellada con 6 líneas dispuestas en 2 columnas de 3 líneas cada una y en la zona inferior de la suela círculos concéntricos, ambos signos presentan: en el lateral derecho, tres agujeros continuos; en la parte superior de su planta, un conjunto de puntos antideslizantes; en la parte superior de la suela, dos grupos de patrones de figuras encerrados dentro de un contorno de figuras cuadradas, todo lo cual determina una impresión visual de conjunto semejante.

M-SPI-01/01

35-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

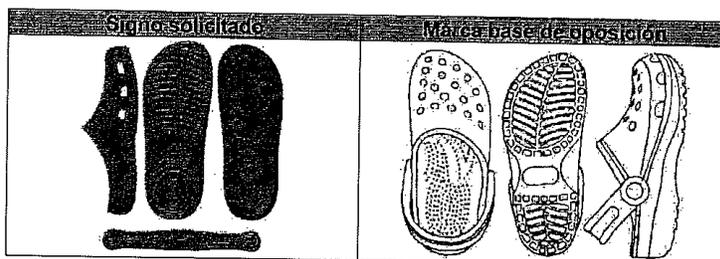
INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

- Conceptualmente, en la medida que ambos representan la figura de un zueco y teniendo en cuenta que tal elemento no es reivindicable a favor de una empresa determinada en el mercado, no es posible establecer semejanza en este punto.



Si bien el signo solicitado tiene en su conformación la denominación BIG FOOT DESIGN IMPORT, mientras que la marca base de oposición únicamente está conformada por un elemento tridimensional, ello no desvirtúa la semejanza antes indicada.

3.3 Riesgo de confusión

De acuerdo con lo señalado, los signos bajo análisis se refieren a algunos de los mismos productos y otros vinculados y presentan semejanza gráfica, lo que determina que no sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

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

Es necesario precisar que el riesgo de confusión determinado está dado por las semejanzas gráficas existentes entre ambos signos, sin tener en cuenta la forma tridimensional del calzado denominado zueco, el mismo que, conforme lo ha

FA

M-SPI-01/01

36-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERU

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI

000336

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

determinado esta Sala en reiteradas oportunidades¹⁹, carece de distintividad, no siendo capaz de identificar los productos a los que se refieren los signos en atención a su origen empresarial.

Por otro lado, la opositora presentó los documentos "Estudio de Mercado realizado en la ciudad de Lima" y "Estudio de mercado realizado en las ciudades de Arequipa y Trujillo", cuya confidencialidad ha sido declarada en el presente procedimiento, señalando que los mismos permitirían determinar que la marca base de oposición tiene un elevado grado de distintividad y es asociada y/o vinculada por los consumidores como proveniente de su origen empresarial.

Sobre dichos documentos, la Sala conviene en señalar lo siguiente:

- Los referidos estudios se llevaron a cabo con anterioridad a la presentación de la presente solicitud de registro.
- Tienen como objetivo principal comprobar la asociación / vinculación en la mente de los usuarios / compradores de calzado casual de productos de las marcas de CROCS con el producto que representa.
- Sin embargo, no resultan pertinentes, debido a que en la tarjeta mostrada a los participantes de dichos estudios, en la que se reproduce un producto que estaría identificado con la marca base de oposición, esta no se aprecia tal como fue solicitada y registrada y el número de encuestados no resulta suficiente, en razón a que el universo que formó parte de la encuesta es muy reducido.

4. Respecto de la prohibición del artículo 136 inciso f) de la Decisión 486

4.1 Marco conceptual

El artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho

¹⁹ Criterio desarrollado por la Sala en las Resoluciones N° 192-2014/TPI-INDECOPI, referida a la solicitud de

registro del signo 

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

M-SPI-01/01

37-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

de tercero, en particular cuando consistan en un signo que infrinja el derecho de Propiedad Industrial o el Derecho de Autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió una interpretación prejudicial²⁰ del artículo 136 inciso f) de la Decisión 486, considerando lo siguiente:

"En primer lugar, es pertinente advertir que el derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial, es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial.

Esa independencia y posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que expresamente establezca esa prevalencia -que no es el caso de la normativa andina- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación, pero en sus respectivos ámbito".

Asimismo, precisa que "lo que la Decisión 486 prohíbe en el literal f) del artículo 136, es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.

Ha sido resaltado lo anterior por cuanto lo determinante (títulos de obras, personajes ficticios o simbólicos), es que el legislador comunitario exige que sean objeto de un derecho de autor. "Por argumento a contrario se deduce entonces, que la prohibición no se aplica si el título de la obra o el personaje ficticio o simbólico no son objeto de un derecho de autor".

Asimismo, ha señalado el Tribunal en el mismo proceso lo siguiente:

²⁰ Proceso N° 140-IP-2015. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2588 del 5 de octubre de 2015.

M-SPI-01/01

38-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

AS



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000337

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

"(...) En cuanto al derecho de autor, éste protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.

Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

(...) De una interpretación del literal f) del artículo 136, encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial; y, (ii) que consistan en un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero.

Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de "originalidad" que ha de tener, desde que no se protegen obras genéricas ni banales. Lo anterior es importante ya que en el caso de que se solicite la protección de esta clase de obras, no procederá aquella protección.

Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor estará sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue, ya que, si éste no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas. Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad".

En atención a lo anterior, se advierte que para el Tribunal Andino existen dos requisitos de necesario cumplimiento para que resulte aplicable la prohibición de registro establecida en dicha norma:

- 1° Que la creación sobre la que se fundamenta el impedimento de registro sea original y por lo tanto merezca la protección del derecho de autor.
- 2° Que la utilización de dicha creación como marca pueda provocar confusión en el público consumidor con respecto a la obra.

M-SPI-01/01

39-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

Acerca de la originalidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 295-IP-2019 que la originalidad exige que la obra presente una individualidad muy característica, que plasme la impronta de su autor de manera clara y evidente, precisando que la originalidad supone un aporte individual y creativo, es decir, producto de un pensamiento independiente²¹.

4.2 Análisis del caso en concreto

Crocs, Inc. ha señalado que su obra "YUKON clog", base de la oposición, debe ser protegida por el Derecho de Autor pues cumple con el requisito de originalidad.



Al respecto, se advierte que la obra antes citada se encuentra conformada por la forma tridimensional de un calzado (zueco) que presenta agujeros en su puntera, líneas homogéneamente distribuidas en su capellada y una correa para sujetar el pie.

Sobre el particular, la Sala advierte que las mencionadas características carecen de originalidad, pues la disposición de elementos no aportan un carácter particular u original que plasme la impronta de su autor de manera clara y evidente, siendo necesario precisar que la forma en sí tampoco permite determinar que su creación ha sido fruto del ingenio particular de su autor al ser una forma usual.

En tal sentido, al no cumplir con el requisito de originalidad, corresponde confirmar la resolución impugnada que declaró improcedente la oposición en este extremo.

5. Respecto de la mala fe invocada

5.1 Derecho de prelación y buena fe

5.1.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

²¹ Proceso N° 295-IP-2019. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3886 del 30 de enero de 2020.

M-SPI-01/01

40-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

SA



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000338

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la *buena fe*²² como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto para establecer un estándar jurídico o un modelo de conducta a seguir. En efecto, Torres Vásquez²³ señala que los principios generales, entre ellos, la buena fe, fundamentan o sustentan todo el ordenamiento jurídico. Es, a su juicio, además, un principio general de integración: a falta de ley o de costumbres, los vacíos que presenta el ordenamiento jurídico se integran con los principios generales, entre los que figura la buena fe.

De la Puente y Lavallo²⁴ señala que la buena fe es considerada en forma consensual por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho ha recibido dándole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto jurídico. La buena fe no es una creación del legislador, que ha preestablecido su contenido; es la adaptación de un principio inherente a la conducta de los hombres, en la esfera más amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso regular para que sea susceptible de tener efectos jurídicos. Por su parte, Jiménez Vargas-Machuca²⁵ señala que la buena fe, como principio general del derecho, constituye una vía de comunicación del derecho con la moral social y con la ética, lo cual supone la canalización del derecho hacia sus metas más elevadas.

Agrega la autora nacional últimamente citada que si bien nuestro Código Civil es asistemático en su conceptualización – *al considerarla un principio general interpretativo de los contratos y los actos jurídicos, mientras que, por otro lado, menciona que los contratos se rigen por "las reglas de la buena fe y común intención de las partes"* – la ubica como principio precisamente en la norma que establece la forma como debe interpretarse el acto jurídico²⁶.

²² La Real Academia Española define a la buena fe como el "criterio de conducta al que ha de adaptarse el comportamiento honesto de los sujetos de derecho", mientras que a la mala fe la define como la "malicia o temeridad con que se hace algo o se posee o detenta algún bien". Definiciones extraídas del Diccionario de la Lengua Española - Vigésima Segunda Edición, Real Academia Española en www.rae.es.

²³ Torres Vásquez, Anibal. "Acto Jurídico", Idemsa, Lima - Perú, 2001, pp. 426-427.

²⁴ Citado por Pérez Gallardo, Leonardo en: Código Civil Comentado, Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú, p. 132.

²⁵ Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, "La Unidad del principio general de la buena fe y su trascendencia en el Derecho moderno". En: Contratación Privada, Jurista Editores, Lima - Perú 2002, pp. 85.

Asimismo, señala que el concepto de la buena fe es generalmente asociado con la rectitud, honradez, buen proceder, buena intención, confianza en la verdad de un acto jurídico, ingenuidad, candor, inocencia, etc. teniendo siempre una connotación loable y sana, socialmente aceptable y deseable.

²⁶ Ibidem, pp. 83-84.

41-59

M-SPI-01/01

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado recientemente en el 12-IP-2015²⁷ lo siguiente:

"La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. (...)"

En el ámbito administrativo, la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece como uno de los principios en los que se sustenta el procedimiento administrativo (Artículo IV del Título Preliminar) al Principio de conducta procedimental (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los participantes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas nacionales y extranjeros²⁸.

5.1.2. Clasificación de la buena fe

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha

²⁷ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015, p. 11.

²⁸ Allan R. Brewer-Carías en su obra "Principios del Procedimiento Administrativo en América Latina" (Ed. Legis, Colombia 2003) señala que la presunción de licitud o inocencia y el principio de la buena fe del interesado se encuentra recogido en la ley peruana en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar (pp. 149-151).

Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina en sus "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General" (Ed. Gaceta Jurídica, Lima - Perú 2003) precisa que, con el acogimiento de la buena fe en la actuación administrativa, el ordenamiento busca la protección a la confianza de la apariencia generada en la otra parte por su propia conducta, al haber generado la confianza razonable o legítima de que no ejercerá dicha facultad o de que la ejercerá de otro modo. Agrega que la buena fe o la confianza legítima, como es conocido este principio en otros ordenamientos, impone el deber de coherencia en el comportamiento propio de las autoridades, los administrados, los representantes y abogados (p. 37).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000335

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta clasificación responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad²⁹. Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia en la que éste pueda actuar para no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de tratamiento del principio de la buena fe *en sentido negativo* estableciéndose conductas típicas que no son aceptadas en el tráfico mercantil, porque se considera que atentan contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el mercado. La primacía del orden público sobre el principio de la buena fe subjetiva se encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia³⁰. Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil³¹.

5.2. El papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado

5.2.1. Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier relación jurídica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial, se manifiesta con un mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la actuación de la Administración se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que reclama el tráfico mercantil, relacionándolo con el fenómeno de la competencia económica y las

²⁹ Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.

³⁰ La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en la presente Ley.

Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

a. A las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad; y,
b. A los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma.

No se aplica en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por el Artículo 2014 del Código Civil.

³¹ Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos constituyen el elemento identificador de los productos y servicios existentes en el mercado, que contribuyen de manera significativa a reconocer el origen empresarial que responde por ellos. En tal sentido, debe asegurarse su transparencia en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí sino fundamentalmente de los consumidores y/o usuarios que son los últimos beneficiarios de dichos bienes y servicios.

En atención a lo anterior, el empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, definir su origen propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro de un nuevo signo.

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser – *dependiendo en el momento en el que se produzca* – alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486³²; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremacía del principio de la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los de los consumidores. Es por ello que la Decisión 486 restringe el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas

³² Artículo 136.- "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; (...)".

M-SPI-01/01

44-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

AA



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI

000340

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

y relativas. Pero también es verdad que regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el desenvolvimiento de la competencia y la transparencia del mercado a través de la actividad deshonestas y desleal en las prácticas comerciales.

5.2.3. La mala fe en la etapa post registral

En nuestra legislación vigente en materia de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

- (i) En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero³³. En estos casos, la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado. Asimismo, el artículo 137 de la Decisión 486 dispone que cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

En estos casos, la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

Los supuestos antes descritos no son los únicos casos de mala fe que pueden presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que, al no haber una causal de prohibición, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aún más relevante si, durante la etapa pre-registral, la actuación de la Administración ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

Ante ello, debe tenerse en consideración que, al haber impuesto la norma legal aplicable en la materia, la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al

³³ Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como un supuesto de mala fe.

M-SPI-01/01

45-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en los artículos 136 inciso d) y 137 de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad.

- (ii) Con relación a la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe – ni siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 344³⁴ – qué conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia.

Asimismo, cabe precisar que, si bien la Decisión 486 no contempla de manera expresa la competencia desleal como una causal de nulidad relativa de registro de marca, siendo que esta se encuentra dentro del concepto de mala fe, corresponde evaluarla en atención a lo señalado por el citado artículo 172 de la Decisión 486.

Debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.

³⁴ El artículo 113 literal c) de la Decisión 344 establecía lo siguiente:
La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:
(...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:
1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000341

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado³⁵, que incurre en mala fe quien – en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro – tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 12-IP-2015³⁶ que:

"(...) para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal".

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que:

"(...) se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo".

6. Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

El artículo 137 de la Decisión 486 señala lo siguiente: *"Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro".*

De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

³⁵ Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura jurídica general del abuso del derecho es aplicable también al derecho de marcas cuando se está ante el supuesto de una solicitud de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edición, Munich 1999, pp. 1367 y ss.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

Según lo establecido en el artículo 259 inciso a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor".

7. Aplicación al caso concreto

La opositora, Crocs. Inc, señaló en su recurso de apelación que la solicitante ha actuado de mala fe pues conocía de antemano los diseños de su empresa. Ello, en virtud a los antecedentes que citó; las semejanzas existentes entre los signos; la solicitud es de fecha posterior al registro de la marca base de oposición; y que la solicitante se dedica al rubro de calzado. Aspectos que deberían ser como indicios de mala fe.

Asimismo, señaló que resulta imposible que la solicitante no haya conocido de las características especiales de los productos de su empresa, para luego copiarlos y aprovecharse de la reputación de su empresa en el mercado nacional y mundial.

Para acreditar lo anterior, Crocs, Inc. presentó capturas de pantalla de las siguientes páginas web:

- a) <http://footwearnews.com/2015/business/uncategorized/crocs-launches-global-marketing-campaign-20460/>.
- b) <http://www.crocs.com/c/shop-by/style/clogs>.
- c) <https://www.crocs.com/>.
- d) https://www.facebook.com/CrocsPeru/?brand_redir=289333131136358.
- e) <http://www.instagram.com/crocs/?hl=es>.
- f) <https://youtube.com/users/crocs>.

Asimismo, señaló los antecedentes registrales correspondientes a las siguientes solicitudes de registro:

M-SPI-01/01

48-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOP

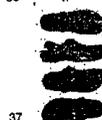
000342

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

- (i) Expediente N° 724083-2017, correspondiente a la solicitud de registro de la marca BIG FOOT CROSS 95 y logotipo³⁶.
- (ii) Expediente N° 729115-2017, correspondiente a la solicitud de registro de la marca BIG FOOT y logotipo³⁷.
- (iii) Expediente N° 762732-2018, correspondiente al registro de la marca BIG FOOT y logotipo³⁸.
- (iv) Expediente N° 771280-2018, correspondiente al registro de la marca BIG FOOT y logotipo³⁹.
- (v) Expediente N° 771283-2018, correspondiente al registro de la marca BIG FOOT y forma tridimensional⁴⁰.
- (vi) Expediente N° 776989-2018, correspondiente al registro de la marca BIG CROSS y forma tridimensional⁴¹.



M-SPI-01/01

49-59



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

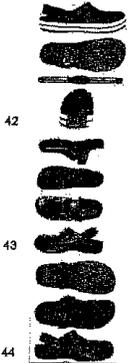
- (vii) Expediente N° 784728-2019, correspondiente al registro de la marca BIG FOOT y forma tridimensional⁴².
- (viii) Expediente N° 784729-2019, correspondiente al registro de la marca BIG FOOT y la forma tridimensional⁴³.
- (ix) Expedientes N° 797873-2019, correspondiente al registro de la marca BIG FOOT ACTION FLOTTER y la forma tridimensional⁴⁴.

Previamente al análisis de los medios probatorios presentados por la opositora, cabe precisar que no serán tomadas en cuenta las capturas de pantalla contenidas en los literales b) a f), por no contar con fecha cierta.

Tampoco se tomará en cuenta el antecedente registral señalado en el numeral (vi) por haber sido solicitado por un tercero ajeno al presente procedimiento y el indicado en el numeral (ix) por ser de fecha posterior a la presentación de la solicitud de registro en comentario.

Del análisis de los restantes medios probatorios, considerando también la información contenida en el Informe de antecedentes, se advierte lo siguiente:

- a) De la captura de pantalla de la página web <http://footwearnews.com/2015/business/uncategorized/crocs-launches-global-marketing-campaign-20460/> se observa la parte superior de una isla que tiene la forma de un zueco con la inscripción: "#FindyourFun Crocs".



M-SPI-01/01

50-59



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000843

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

- b) Del Expediente N° 724083-2017, el signo solicitado ha sido denegado en Primera Instancia.



- c) Del Expediente N° 729115-2017, la marca se encuentra registrada bajo Certificado N° 276479; sin embargo, su validez viene siendo cuestionada en sede judicial y se ha solicitado su nulidad.
- d) Del Expediente N° 762732-2018, mediante Resolución N° 1644-2019/TPI-INDECOPI de fecha 16 de octubre de 2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, entre otros, confirmó la resolución de Primera Instancia que DENEGÓ el registro del signo solicitado.
- e) Del Expediente N° 771280-2018, mediante Resolución N° 1646-2019/TPI-INDECOPI de fecha 16 de octubre de 2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, entre otros, confirmó la resolución de Primera Instancia que DENEGÓ el registro del signo solicitado.
- f) Del Expediente N° 771283-2018, el signo se otorgó en Primera Instancia; sin embargo, dicho pronunciamiento fue apelado, por lo que el procedimiento se encuentra en trámite ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.
- g) Del Expediente N° 784728-2019, mediante Resolución N° 498-2020/TPI-INDECOPI de fecha 1 de julio de 2020, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, entre otros, REVOCÓ la resolución de Primera Instancia y DENEGÓ el referido registro.
- h) Del Expediente N° 784729-2019, mediante Resolución N° 499-2020/TPI-INDECOPI de fecha 1 de julio de 2020, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, entre otros, REVOCÓ la resolución de Primera Instancia y DENEGÓ el referido registro.

M-SPI-01/01

51-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

Del análisis en conjunto de los medios probatorios aportados que han sido evaluados y de los antecedentes registrales mencionados en la presente resolución se advierte que i) la solicitante, Industrias Humarsa E.I.R.L. es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de calzado, ii) en diversas oportunidades ha intentado registrar signos semejantes a las marcas registradas a favor de Crocs Inc. y iii) existen semejanzas entre el signo solicitado y la marca registrada bajo Certificado N° 253150, en base a la cual Crocs Inc. formuló su oposición.

En opinión de la Sala los hechos mencionados constituyen indicios suficientes que hacen inferir razonablemente que, al momento de solicitar el registro de la marca BIG FOOT y forma tridimensional, la solicitante tenía conocimiento de la existencia anterior de la marca registrada a favor de Crocs, Inc., que los productos con la referida marca se comercializaban en el Perú, siendo que con ello podría sustraer clientela de la opositora, causándole un perjuicio en el desempeño de su labor empresarial, todo lo cual desvirtúa la presunción de buena fe con la que deben actuar los agentes económicos en el mercado.

En ese sentido, se concluye que se han configurado los supuestos necesarios para considerar que la solicitante, Industrias Humarsa E.I.R.L. no actuó de buena fe al solicitar el registro de la marca BIG FOOT DESIGN IMPORT y la forma tridimensional para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

5. Cuestiones finales

- Registros anteriores alegados por la solicitante y la opositora

Tanto la solicitante como la opositora han hecho referencia a diversos antecedentes registrales, inscritos o en trámite e incluso impugnados ante el Poder Judicial.

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

Handwritten signature

M-SPI-01/01

52-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000344

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

En ese sentido, el Tribunal Andino ha señalado "...que el examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones de la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares"⁴⁵.

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

- Sobre los procedimientos seguidos ante el Senadi y la SIC

La opositora señaló que:

- El Senadi de Ecuador sancionó a un grupo de infractores por haberse acreditado que copiaron el diseño característico del zueco de su empresa, a pesar de que se cuestionó la validez de dicho diseño.
- La SIC de Colombia concluyó que una empresa colombiana también cometió infracción a sus derechos de Propiedad Industrial por el uso no autorizado de una marca registrada en dicho país que es idéntica a la marca base de la presente oposición, no habiéndose resuelto en función a la forma del calzado, sino porque los elementos característicos se encontraban presentes también en los zapatos comercializados.

Al respecto, la Sala considera pertinente precisar que es obligación de la autoridad administrativa en materia marcaria de cada país determinar si los signos solicitados ante sus oficinas cumplen con los requisitos de registrabilidad exigidos por ley, de acuerdo con sus propios antecedentes registrales, a efectos de otorgar o denegar su registro.

⁴⁵ Proceso N° 113-IP-2008, en el cual se interpretó el artículo 136 literal a), de la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina, adicionalmente se interpretará de oficio el artículo 134 de la mencionada Decisión.

M-SPI-01/01

53-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

Por lo tanto, si bien las autoridades administrativas de Colombia y Ecuador emitieron pronunciamientos previos en los que se encontraban involucradas sus marcas registradas en dichos países, las cuales coinciden con las registradas en el Perú, los mismos no son vinculantes en el presente procedimiento.

Finalmente, cada Autoridad Administrativa es autónoma en sus decisiones, siendo que, además, dichos procedimientos consistieron en denuncias por infracción de derechos de Propiedad Industrial, a diferencia del presente procedimiento, en el cual se analizó la registrabilidad del signo solicitado por Industrias Humarsa E.I.R.L.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Crocs, Inc.

Segundo.- REVOCAR la Resolución N° 3817-2019/CSD-INDECOPI de fecha 21 de agosto de 2019, en el extremo que declaró INFUNDADA la oposición formulada por Crocs, Inc., respecto de la existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada bajo Certificado N° 253150, base de oposición y de la mala fe alegada y la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486; y, en consecuencia, declararla FUNDADA en dichos extremos.

Tercero.- DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación BIG FOOT DESIGN IMPORT y la forma tridimensional, conforme al modelo, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por Industrias Humarsa E.I.R.L.

Cuarto.- CONFIRMAR la Resolución N° 3817-2019/CSD-INDECOPI de fecha 21 de agosto de 2019, en el extremo que DESESTIMÓ la oposición formulada por Crocs, Inc. respecto de la aplicación del artículo 136 literal f) de la Decisión 486.

Quinto.- Precisar que queda FIRME la Resolución N° 3817-2019/CSD-INDECOPI de fecha 21 de agosto de 2019, en el extremo que DESESTIMÓ los argumentos

MA

M-SPI-01/01

54-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI

000345

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

expuestos por Industrias Humarsa E.I.R.L. relativos a que la oposición fue interpuesta de forma temeraria.

Con la intervención de los Vocales:



Firma Digital

FIRMA DIGITAL por
DIAZ Carmen Jacqueline FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.10.2020 10:44:42 -05:00

Vocal

Vocal



Firma Digital

MARCOS Fernando FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.10.2020 11:25:09 -05:00

Vocal

Voto en discordia de las señoras vocales

Las suscritas somos de la opinión que el signo solicitado: i) no resulta confundible con la marca registrada que fue base de la denegatoria, y ii) no ha sido solicitado mediando mala fe.

M-SPI-01/01

55-59

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 / Tel.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

- Respecto del riesgo de confusión

Se advierte que el signo solicitado se encuentra constituido por la forma usual de un zueco en el que se aprecia, además, los siguientes elementos:

- 1) Capellada: En la parte superior se observa una sección principal que cubre la mayor parte de la capellada y se encuentra definida por un delineado en forma similar a aquélla de la punta del zueco. Esta sección principal se encuentra dividida por un trazo ondeante a manera de "V" invertida, lo que da lugar a dos secciones superior e inferior de distinto tamaño. La sección de mayor tamaño presenta seis secciones idénticas de forma ovalada, dispuestas de manera simétrica y en pares las que contienen en su interior nueve agujeros casi imperceptibles.
- 2) Planta: En la parte inferior se observa líneas de puntos dispuestos en forma longitudinal y una forma circular (en la parte del talón) que contiene elementos denominativos.
- 3) Partes laterales: En cada parte lateral se aprecia tres agujeros contiguos y equidistantes de forma trapezoidal.
- 4) Suela: La parte superior presenta dos secciones superior e inferior de diferente forma y tamaño. La sección superior está enmarcada por una sucesión de elementos de forma cuadrangular que varían en su tamaño e inclinación conforme se acercan a la parte superior de la suela. Al interior de este marco se observa 26 elementos dispuestos en pares y cuya longitud varía, adecuándose a la forma de la punta del zueco. En la sección inferior se observa una figura de forma circular que contiene los elementos denominativos BF. Entre ambas secciones de la suela se aprecia la denominación BIG FOOT DESIGN IMPORT.
- 5) Tira: Este elemento presenta en sus dos extremos dos círculos con la figura caricaturizada de un dinosaurio con la cabeza girada y la denominación BIG FOOT dentro de una figura ovalada.

Tal como se observa en el modelo que se muestra a continuación:

M-SPI-01/01

56-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000346

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD



Por su parte, la marca base de oposición está constituida por la forma usual de un zueco y presenta los siguientes elementos: en su capellada, agujeros circulares; en su parte lateral, agujeros contiguos y equidistantes de forma semicircular; en su planta, líneas de puntos dispuestos en forma longitudinal formando un patrón irregular; en la suela, dos secciones, superior e inferior, de distinto tamaño ambas enmarcadas mediante la sucesión de elementos de forma cuadrada y de igual tamaño, dentro de las cuales se aprecia una sucesión de elementos dispuestos en pares y cuya longitud varía adecuándose a la forma de la suela, dando la impresión de la rama de un helecho. Además, se observa una tira de contención en la parte posterior del calzado, conforme al siguiente modelo:



Como se puede observar, si bien tanto el signo solicitado como la marca registrada base de oposición presentan la forma usual de un zueco, consideramos que ambos contienen elementos particulares que permitirán al público consumidor diferenciarlos entre sí, pues generará un impacto visual de conjunto diferente. Tales elementos en síntesis son:

M-SPI-01/01

57-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

Zona	Signo solicitado	Marca registrada base de oposición
En la capellada	Dos secciones.	Una única sección.
	La forma y disposición de los elementos (presencia de seis secciones ovaladas e idénticas dispuestas de manera simétrica y en pares que contienen en su interior nueve agujeros casi imperceptibles).	La forma de los agujeros (circulares) y su disposición.
En las partes laterales	La forma de los agujeros (trapezoidal).	La forma de los agujeros (semicircular).
En la planta	Líneas formadas por la sucesión de puntos que presenta una figura circular en el talón con elementos denominativos (BIG FOOT).	Líneas formadas por la sucesión de puntos sin elementos denominativos.
En la suela	La presencia de dos secciones claramente diferenciadas y de elementos denominativos (BF y BIG FOOT DESIGN IMPORT).	La presencia de dos secciones con elementos similares y sin elementos denominativos.
En la tira	La presencia de la figura caricaturizada de un dinosaurio y la denominación BIF FOOT.	No contiene elementos denominativos ni gráficos.

- Respecto de la mala fe

Si bien se advierte que: i) la solicitante, Industrias Humarsa E.I.R.L. es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de calzado y ii) en diversas oportunidades ha intentado registrar signos semejantes a las marcas registradas a favor de Crocs Inc., en el presente caso no se verifica que existan semejanzas entre los signos confrontados. En ese sentido, dichos indicios no resultarían suficientes a efectos de desvirtuar la presunción de buena fe con la que deben actuar los agentes económicos en el mercado.

En atención a los argumentos expuestos, nuestro voto es en el sentido de que correspondería: i) declarar infundada la apelación interpuesta por Crocs, Inc.,

M-SPI-01/01

58-59



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000347

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

RESOLUCIÓN N° 0706-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 791940-2019/DSD

ii) confirmar la Resolución N° 3817-2019/CSD-INDECOPI de fecha 21 de agosto de 2019.



Firma Digital

Indecopi

20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.09.2020 15:31:12 -05:00

Vocal



Firma Digital

Indecopi

FAU 20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.09.2020 21:54:50 -05:00

Vocal

M-SPI-01/01

59-59

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
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe