



FACULTAD DE DERECHO

**INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO N° 728944-2017/DSD**

PRESENTADO POR

LIZZIE JANNETTE REÁTEGUI BECERRA

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

LIMA - PERÚ

2021



CC BY-NC-ND

Reconocimiento – No comercial – Sin obra derivada

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

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



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
DERECHO

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título de Abogado

**Informe Jurídico sobre Expediente Administrativo N° 728944-
2017/DSD**

Materia : OPOSICIÓN DE REGISTRO DE MARCA

Entidad : INDECOPI

Opositor : NIKE INNOVATE C.V.

Solicitante : CORPVANETTI S.A.C.

Bachiller : REÁTEGUI BECERRA, LIZZIE JANNETTE

Código : 2013105089

LIMA – PERÚ

2021

En el Informe Jurídico se analiza un procedimiento administrativo en materia de oposición de registro de marca interpuesto ante la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi. La oposición fue formulada por Nike Innovate C.V. contra la empresa Corpvanetti S.A.C. sustentando que la solicitud de registro de la marca de producto constituida por la denominación VANETTI y logotipo, para distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; se encontraría incurso en las prohibiciones establecidas en los literales a) y h) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” de la Comunidad Andina. Nike Innovate C.V. refiere que (i) es titular de cinco marcas de clase 25 de la Clasificación Internacional Niza, de los cuales dos de ellas tienen carácter notorio en varias jurisdicciones, incluyendo el Perú (ii) el signo solicitado constituye una imitación gráfica de sus marcas notorias y marcas registradas, ya que reproduce en su estructura el diseño swoosh, elemento característico de sus marcas; y, (iii) el signo solicitado fue presentado mediando mala fe y con intención de perpetrar, facilitar y consolidar actos de competencia desleal, debido a que no puede deberse a una simple causalidad que el signo se asemeje a las marcas notorias. El expediente analizado contiene materias jurídicas relevantes tales como el concepto de marcas notoriamente conocidas, riesgo de confusión, riesgo de asociación, oposición, imitación, aprovechamiento injusto del prestigio, entre otros. La Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar Infundada la oposición e inscribir la marca constituida por la denominación VANETTI y logotipo, en la medida que el signo solicitado no constituye una imitación de las marcas notorias y registradas por Nike Innovate C.V.; en consecuencia, no es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi resolvió revocar la resolución emitida por la Comisión y, en consecuencia, declaró Fundada la oposición denegando el registro de la marca de producto solicitado por Corpvanetti S.A.C.

Índice

I. RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO.....	3
II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE.....	7
III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS.....	19
IV. CONCLUSIONES.....	29
V. BIBLIOGRAFÍA.....	31
VI. ANEXOS.....	31

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

1.1 Antecedentes:

- 1.1.1 Con fecha 24 de noviembre de 2017, la empresa Corpvanetti S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación VANETTI y logotipo, para distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.
- 1.1.2 La solicitud de registro de la referida marca cumplió con los requisitos formales previstos en la normativa. De ese modo, el 29 de noviembre de 2017, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Como consecuencia de ello, con fecha 16 de enero de 2018, Nike Innovate C.V. formuló oposición contra la solicitud del registro de marca, a nombre de Corpvanetti S.A.C.

1.2 Hechos principales:

a) Oposición formulada por Nike Innovate C.V.

- 1.2.1 El 16 de enero de 2018 y dentro del plazo previsto en el artículo 146² de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, Nike Innovate C.V. formuló la oposición a dicha solicitud de registro, para ello, señaló entre sus principales argumentos lo siguiente:
- 1.2.2 El signo solicitado por Corpvanetti S.A.C. constituye una imitación gráfica de las marcas notorias de diseño swoosh de propiedad de Nike Innovate C.V. y que fueron reconocidas en varias jurisdicciones, incluyendo Perú. En ese sentido, se encontraría incurso en la prohibición contemplada en el inciso h) del artículo 136³ de la Decisión 486, dado que continúan ostentando dicho estatus. A fin de acreditar dicha notoriedad,

¹ Conforme a la Clasificación de Niza, se categoriza a los productos y servicios con el fin registrar las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios.

² **Artículo 146.-** Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición (...)"

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

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario."

Nike Innovate C.V. presentó artículos periodísticos y diversos catálogos de sus productos, así como citó resoluciones dictadas en el Perú que reconocieron el carácter notorio de sus marcas de diseño swoosh.

- 1.2.3 El signo solicitado para registro constituye una imitación gráfica de las marcas notorias de Nike Innovate C.V., ya que reproduce en su estructura el diseño swoosh, elemento característico de sus reconocidas marcas. Principalmente, argumenta que la solicitante procedió a tomar el referido diseño, convirtiendo sus líneas curvas en rectas y agregando un vértice en la parte inferior, siendo que dicha conformación no evitaría que los consumidores perciban la similitud entre las figuras de los signos materia de análisis.
- 1.2.4 Además, señala que, de una comparación entre el signo solicitado y sus marcas registradas, los mismos guardan semejanzas a nivel gráfico y conceptual ya que el solicitante ha reproducido como elemento principal el diseño swoosh, con la intención de aproximarse a las características de sus marcas registradas, además de existir identidad entre los productos que pretende distinguir.
- 1.2.5 El signo solicitado, al constituir una imitación, permitirá que Corpvanetti S.A.C. se aproveche de la reputación obtenida por Nike Innovate C.V., debido a que trasladará a los productos que pretende identificar la imagen positiva de las marcas notorias de diseño swoosh.
- 1.2.6 Nike Innovate C.V. es titular de una familia de marcas en base al diseño de swoosh de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios⁴. En el presente caso, se evidencia que el signo solicitado es semejante al diseño swoosh de las marcas registradas por Nike Innovate C.V., lo cual genera riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor, aunado a que existe identidad entre los productos que se pretende distinguir, encontrándose en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 136⁵ de la Decisión 486.

⁴ Clasificación de Niza, 11ª Edición, Versión 2017.

⁵ “**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;”

1.2.7 La solicitud de registro de marca ha sido presentada mediando mala fe y con la intención de perpetrar, facilitar y consolidar actos de competencia desleal, debido a que no puede deberse a una simple casualidad que el signo solicitado se asemeje a las marcas notorias, observándose la clara intención de la solicitante de aprovecharse de la reputación de un signo preexistente en el mercado, por lo que resulta aplicable lo establecido en el artículo 137⁶ de la Decisión 486.

b) Absolución del traslado del recurso de oposición por parte de Corpvanetti SAC

1.2.8 El 20 de febrero de 2018, el solicitante absolvió el traslado de la oposición manifestando entre sus principales argumentos lo siguiente:

1.2.9 No existe semejanza entre los elementos figurativos de los signos confrontados, dado que el signo solicitado se encuentra conformado por dos líneas rectas diagonales. La primera en sentido vertical con la parte más ancha en la parte superior y terminada en punta en la parte inferior, en el sentido horizontal, nace de la parte central de la línea vertical terminando en punta, formando ambas líneas la letra "V"; por lo que, no se asemeja al diseño de swoosh que conforman a las marcas de Nike Innovate C.V.

1.2.10 Nike Innovate C.V. alegó que sus marcas son notorias; sin embargo, dicha condición no ha sido acreditada con medios probatorios idóneos.

1.2.11 Nike Innovate C.V. no ha probado la supuesta actuación de mala fe, puesto que el solo conocimiento de la existencia de una marca en el mercado no es suficiente para atribuir la mala fe.

c) Recurso de apelación formulado por Nike Innovate C.V.

1.2.12 El 26 de julio de 2018, Nike Innovate C.V. interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 3347-2018/CSD- INDECOPI de fecha 26 de junio de 2018, en tanto que declaró infundada la oposición interpuesta. En dicho sentido, reiteró los argumentos expuestos en su escrito de oposición, conforme al siguiente detalle:

⁶ **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.

- 1.2.13 El solicitante no refutó el reconocimiento por parte de la Comisión con relación a la calidad de marcas notorias de los diseños swoosh de Nike Innovate C.V., razón por la cual resulta innecesario evaluar, nuevamente, las pruebas que lo acreditan. Asimismo, el opositor resalta la importancia de la protección reforzada con la que cuentan los signos notorios.
- 1.2.14 El elemento figurativo del signo solicitado por Corpvanetti S.A.C. constituye una imitación gráfica de sus marcas notorias, y a su vez, pretende distinguir los mismos productos que distinguen aquellas marcas notorias, produciendo riesgo de confusión y asociación al público consumidor. En esa misma línea, indicó que el signo solicitado obtendría un aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notorias, en la medida que el público consumidor concebirá que los productos ofrecidos por el solicitante poseen las mismas características de calidad que aquellos ofertados por Nike Innovate C.V.
- 1.2.15 De otra parte, señala que también es de aplicación el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, puesto que existe un claro riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas por Nike Innovate C.V., ello debido a que el elemento relevante del signo solicitado incluye un elemento gráfico sustancialmente similar al diseño swoosh.
- 1.2.16 Finalmente, Nike Innovate C.V. indica que, ante la presencia de signos y/o diseños idénticos, o que copien o imiten las características principales de signos y/o diseños de competidores presentes en el mercado, la solicitud de registro presentada por Corpvanetti S.A.C. se efectuó mediando mala fe y con el fin de perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal, encontrándose incurso en la prohibición establecida en el artículo 137 de la Decisión 486.

d) Absolución del recurso de apelación por parte de Corpvanetti SAC

- 1.2.17 Con fecha 10 de setiembre de 2018, Corpvanetti S.A.C. absuelve el traslado de la apelación interpuesta por Nike Innovate C.V., señalando lo siguiente:
- 1.2.18 La resolución impugnada se encuentra conforme a ley en tanto se encuentra debidamente motivada, ya que se realizó una exposición válida de las razones jurídicas y de los hechos probados que justifican de manera suficiente la decisión adoptada.

1.2.19 La resolución ha establecido razonablemente que no existe semejanza entre el signo solicitado y las marcas de titularidad de Nike Innovate C.V.; por lo que, la resolución apelada debe ser confirmada en todos sus extremos.

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

2.1 Identificación de los problemas jurídicos:

A efectos de analizar la solicitud de oposición de registro de marca de producto, los problemas jurídicos encontrados en el expediente son los siguientes:

- Determinar si en el presente caso el signo solicitado se encontraba incurso en las prohibiciones de registro invocadas (incisos a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486).
- Si la solicitante actuó de mala fe o con la intención de perpetrar actos de competencia desleal.

2.2 Análisis de los problemas jurídicos:

2.2.1 Consideraciones previas:

Antes de analizar y verificar cada uno de los problemas jurídicos encontrados en el expediente es necesario precisar, brevemente, lo siguiente:

2.2.1.2 Sobre las marcas de productos

La Decisión 486, en su artículo 134 indica que:

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los

productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 132-IP-2005, ha señalado que: *“Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color delimitado por la forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”.*

Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico, las marcas son signos distintivos empleados para distinguir y diferenciar productos o servicios en el mercado. Estos signos distintivos deben poder ser representados gráficamente y tener aptitud distintiva.

Sobre la distintividad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 61-IP-2006, ha señalado lo siguiente:

“La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión”. (p.6)

Conforme al artículo 152⁷ de la referida Decisión de la Comunidad Andina, el registro de una marca tiene duración de diez (10) años y podrá renovarse por el mismo periodo.

⁷ Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años

Cabe resaltar, que el sistema de propiedad intelectual peruano es constitutivo con referencia a las marcas (con excepción a las marcas notorias que mantienen un estatus particular). En dicha línea, el derecho de exclusiva nace con el registro de la marca⁸.

Con respecto a su clasificación, las marcas pueden ser de productos o servicios, siendo que los productos a los cuales dichas marcas distinguen son los que se encuentran detallados de la clase 1 a la 34 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Clasificación de Niza), de la clase 35 a la 45 corresponde a los servicios.

Asimismo, las marcas pueden clasificarse en tres categorías según su composición. En ese sentido, existen las marcas denominativas, figurativas y mixtas. Las marcas nominativas son aquellas que están constituidas por denominaciones, las figurativas son aquellas que están conformadas por figuras o dibujos, mientras que las marcas mixtas son aquellas que llevan elementos nominativos como figurativos.

Ahora bien, un punto trascendental que no debe dejar de mencionarse es que, en la actualidad, el uso de una marca es facultativo y si ella no se registra, el problema será que no se obtendrá la protección jurídica.

2.2.1.3 Marcas notoriamente conocidas

Según Fernández-Novoa (1984), marca notoria es:

“aquella que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. (p. 32)

Al respecto, se puede inferir que la marca adquiere la calidad de notoriamente conocida cuando el público objetivo tiene conocimiento de ella en el mercado, debido a su difusión a través de cualquier medio. De acuerdo al artículo 228 de la Decisión 486, para determinar la notoriedad se puede tener en cuenta algunos factores como el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización o promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo o para promover el

⁸ Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente

establecimiento actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; entre otros.

Cabe indicar que las marcas notoriamente conocidas en el Perú gozan de una protección especial, puesto que su protección no se limita al principio de inscripción registral, territorialidad e incluso puede trascender el principio de especialidad. Dicha extensión de protección implica que, las marcas notoriamente conocidas gozan de protección frente a otros signos: (i) así no sea utilizada en el país o no se encuentren registrados o en trámite de registro en el país; y/o (ii) si es que el signo idéntico o similar en conflicto busca distinguir productos o servicios de distinta naturaleza o no vinculados económicamente a aquellos para los cuales fue registrada la marca notoria.

2.2.1.4 Riesgo de confusión

El riesgo de confusión radica en la imposibilidad de que se registre un signo que pueda ocasionar que el consumidor adquiera un producto o servicio concibiendo que es otro, o les adjudique el mismo origen empresarial. Respecto al riesgo de confusión, PACÓN (1993) señala lo siguiente:

“El riesgo de confusión puede producirse, en principio, por dos causas. El consumidor puede atribuir erróneamente a una empresa los productos producidos por otra empresa, bien porque por el extremo parecido entre los signos confunde uno con otro, bien porque aun diferenciando claramente las marcas, cree que ambas pertenecen a un mismo empresario. En el primer caso estaremos ante el llamado <riesgo de confusión directo>; en el segundo frente al <riesgo de confusión indirecto>.” (p. 307)

Cabe indicar que no podrá registrarse como marca, un signo que pueda generar riesgo de confusión, entre otros, respecto de aquellos signos distintivos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero (inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486); o, de aquellos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero (inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486).

2.2.1.5 Riesgo de asociación

De acuerdo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso 35-IP-2008, al analizar los riesgos mediante los cuales se debe proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, señaló lo siguiente sobre el riesgo de asociación:

“El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (p. 15)

En dicho contexto, si bien no existe una vinculación entre los productos o el origen empresarial, los signos debido a ciertas circunstancias podrían ser susceptible de generar en el consumidor la percepción de que existe una relación económica entre los empresarios que brindan ciertos productos o servicios.

2.2.2 Análisis de los problemas jurídicos:

2.2.2.1 **Determinar si en el presente caso el signo solicitado se encontraba incurso en las prohibiciones de registro invocadas (incisos a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486).**

En el presente caso se han invocado las siguientes prohibiciones al registro:

*“**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;

(...)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

Ahora bien, con relación a las prohibiciones de registro, las mismas se clasifican en absolutas

y relativas. Así, las prohibiciones absolutas refieren a causales por las cuales un signo no puede acceder a registro y que están vinculadas con la naturaleza propia del signo, es decir, se trata de situaciones intrínsecas al signo que le impiden ser aceptado como marca. Las prohibiciones relativas, por otra parte, determinan la imposibilidad de que un signo acceda al registro como marca, pero por motivos que son externos a su naturaleza, es decir, el signo en cuestión podría ser admitido como marca en sí mismo, pero por su relación, vinculación o semejanza con otros signos, no se puede permitir su registro.

En esa misma línea, ALONSO y LÁZARO (2002) afirman que:

“Por su parte, las prohibiciones relativas se basan en la protección de bienes o derechos anteriores de terceros que resultan incompatibles con el signo cuyo registro se pretende, razón por la cual las prohibiciones relativas vienen asimismo a proteger la misma esencia del sistema de marcas y nombres comerciales (sin perjuicio de actuar a favor de la posición de los titulares de otras clases de bienes inmateriales y de derechos de la personalidad anteriores)”. (p. 179)

Se procederá a analizar a la prohibición relativa contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, conforme al siguiente detalle: (i) marca notoriamente conocida (ii) constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, (iii) determinar si genera riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, y/o (iii) determinar si genera un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria:

(i) Marca notoriamente conocida

Conforme a la definición sobre las marcas notoriamente conocidas señalada en párrafos precedentes, es preciso indicar que, en el presente caso, Nike Innovate C.V. alegó tener bajo su titularidad la calidad de notoriamente conocidas a las marcas de diseño swoosh.

Cabe señalar que, mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI estableció como precedente de observancia obligatoria dicha Resolución con relación a los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al aplicar el inciso h) del artículo 136 de la Decisión Andina 486. En dicho sentido, señaló que:

“La notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal situación. Así, en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada.”

Sin perjuicio de ello, y de acuerdo a lo señalado en diversos pronunciamientos de la Comisión de Signos Distintivos⁹, cuando la notoriedad de una marca ha sido reconocida por la autoridad administrativa correspondiente en fecha relativamente reciente, no necesita ser acreditada nuevamente puesto que se entiende que dicha calidad se mantiene.

Al respecto, Nike Innovate C.V. presentó como medios de prueba artículo periodístico referido al estudio MARCAS 2.0 efectuado por Arellano Marketing, publicado el 16 de mayo de 2016, diversos catálogos de sus productos (Ripley, Saga Falabella y Oechsle); así como hizo alusión a las Resoluciones dictadas recientemente que reconocen la calidad de notorias de sus marcas de diseño swoosh (Resoluciones N° 141-2015/CSD-INDECOPI, N° 323-2015/CSD-INDECOPI, N° 355-2016/CSD-INDECOPI, N° 2427-2017/CSD-INDECOPI y N° 3459-2016/CSD-INDECOPI). En dicho sentido, considero que la opositora cumplió con acreditar el carácter notorio de sus marcas de diseño swoosh.

(ii) Constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial

En el Precedente de Observancia Obligatoria emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, se definió a la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción de la siguiente manera:

⁹ Resolución N° 3493-2016/CSD-INDECOPI de fecha 19 de diciembre de 2016:

“Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y aún cuando la notoriedad es un fenómeno dinámico que debe ser acreditado por quien lo alega, cabe precisar que ello no significa que las pruebas tendientes a acreditar la notoriedad de una marca deban ser presentadas cada vez que ésta se invoca, sino que dependerá del caso concreto. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta que la extensión del conocimiento y difusión de una marca notoria permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo prolongado aún cuando dicha marca ya no sea usada en el mercado correspondiente, toda vez que el intenso despliegue publicitario que se realiza en torno a ella determina que sea difícil que la condición de notoriamente conocida desaparezca en corto tiempo. Así, en el caso de marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la autoridad administrativa correspondiente en fecha relativamente reciente, se entiende que la calidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser acreditada nuevamente.” (p. 8)

“- Se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos. En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el scanner, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.

- Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto. Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. (...).

- Se entiende por traducción, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto. Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, (...).

- Transcripción: copiar en una parte lo escrito en otra. Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. (...).

- Transliteración: escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. (...).”

Sobre el particular, es preciso señalar que las marcas notoriamente conocidas de la opositora cuentan con una figura de una saeta cuyos extremos terminan en punta, siendo que la punta del extremo derecho se va extendiendo y aumentando de grosor hacia el lado izquierdo; así también, el signo solicitado presenta una figura similar con algunas diferencias, como que dicho signo se encuentra invertido y cuenta en su extremo izquierdo superior una pequeña extensión sobresalida.

En atención a lo señalado en los párrafos precedentes, se aprecia que no estamos frente a una reproducción, traducción, transcripción o transliteración; sin embargo, se observa que el signo solicitado fue elaborado a semejanza de las marcas notoriamente conocidas de la opositora, por lo que configuraría una imitación de las marcas notorias de la opositora.

(iii) Determinar si genera riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios

3.1 Riesgo de confusión:

A efectos de determinar la existencia de riesgo de confusión, ya sea directa o indirecta, resulta pertinente evaluar la relación existente entre el producto o servicio, el signo y su fuerza distintiva.

Respecto de los productos, es preciso señalar que el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería de la Clase 25 de la Clasificación de Niza. Dichos productos también se encuentran comprendidos dentro de los productos que distinguen las marcas notorias de la opositora.

Respecto a la similitud a los signos, se tiene en cuenta la visión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los productos o servicios. A fin de evaluar la impresión de los signos mixtos, en principio, se deberá determinar si el elemento relevante corresponde al elemento figurativo o denominativo; existiendo la posibilidad de que ambos aspectos permitan determinar el origen empresarial de los productos o servicios; o, que solo uno de dichos aspectos indique el origen empresarial.

Al respecto, del signo solicitado (Vanetti y logotipo), se observa que tanto su aspecto denominativo como gráfico serán relevantes para el público consumidor. Esto se explica dado que la denominación del producto es determinante al momento de adquirirlo; así como, el diseño y características que contiene el signo, pues será trascendental al momento de elegir e inclusive puede llevar a que el consumidor conciba una imagen positiva sobre la calidad del producto.

Las marcas notorias de la opositora son signos figurativos debido a que cuentan con una figura que alude a una saeta. Cabe indicar que, de acuerdo a la doctrina, la marca gráfica puede dividirse en dos tipos: (a) la marca puramente gráfica, la cual es aquella que evoca en el consumidor solo la imagen de la marca, sin asociarlo a un objeto o concepto; y, (b) la marca figurativa, aquella que transmite un determinado concepto. (Fernández- Novoa, 1984).

Teniendo en cuenta ello, si bien el signo solicitado cuenta con un elemento denominativo, también presenta una figura con trazos similares a la de las marcas notoriamente conocidas, conforme se señaló en el numeral (ii). En efecto, si se determinase inscribir el registro del signo solicitado, ello podría generar riesgo de confusión al público consumidor,

puesto que distinguen algunos de los mismos productos y resultan ser semejante a las marcas notoriamente conocidas del opositor.

3.2. Riesgo de Asociación:

En esa misma línea, el riesgo de asociación está referido a evitar que el consumidor pueda asumir que entre Corpvanetti S.A.C. y Nike Innovate C.V. existe una relación o vinculación económica. Dicha vinculación puede deberse a diversas circunstancias, en el presente caso, los signos bajo análisis distinguen algunos de los mismos productos y son semejantes; por lo que puede inducir al consumidor a suponer que existe un vínculo económico o que pertenecen al mismo grupo empresarial.

(iv) Determinar si genera un aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notorias

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI a través de la Resolución N° 0224-2019/TPI-INDECOPI señaló sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notorias lo siguiente:

“La buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y - sobre todo - a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al titular innegables ventajas puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el acentuado goodwill de la marca se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad. De esta forma, la buena reputación de la marca es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser explotado por el titular de la marca directamente (lanzando productos o servicios bajo esa marca) o indirectamente (a través de licencias a terceros respecto de productos o servicios diferentes a los que ha venido aplicándose la marca).

Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva. Este aprovechamiento es posible porque la imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o servicios diferentes

a los que venía distinguiendo.”

En el caso materia de análisis, y conforme a las pruebas presentadas por la opositora para acreditar la notoriedad de las marcas de diseño swoosh, se puede apreciar que dichas marcas gozan de una reputación en el sector de zapatillas y prendas deportivas. En ese sentido, si se admitiese el registro del signo solicitado, ello podría acarrear un aprovechamiento indebido del prestigio de las marcas notorias de la opositora al transferir la imagen positiva de sus productos.

En dicho sentido, considero que el signo solicitado incurre en la prohibición establecida en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486.

De otra parte, la prohibición relativa contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 establece la imposibilidad de registrar una marca cuando el signo sea idéntico o se asemeje, 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.

Concretamente, Nike Innovate C.V. señaló que cuenta con una familia de marcas debido a que las mismas están conformadas por el diseño swoosh, y distinguen productos de la clase 25 de la Clasificación de Niza. En este sentido, se aprecia que el signo solicitado pretende distinguir algunos de los mismos productos que distinguen las marcas de la opositora, correspondiendo determinar si existe semejanza entre dichos signos:

- La opositora cuenta con tres (03) marcas que son de naturaleza mixta, las cuales tanto el aspecto denominativo como el gráfico son relevantes para el público consumidor. Si bien el signo solicitado cuenta con un elemento denominativo que no se establece en las marcas de la opositora, también se encuentra conformada por una figura con trazos similares a las de las marcas de la opositora, evidenciándose algunas diferencias que no impiden que exista riesgo de confusión y/o asociación entre ambos signos.
- La opositora cuenta con dos (02) marcas de naturaleza figurativa que cuenta con una figura de una saeta. Si bien el signo solicitado cuenta con un elemento denominativo, también se encuentra conformada por una figura con trazos similares a las de las marcas de la opositora, evidenciándose algunas diferencias que no impiden que exista riesgo de confusión y/o asociación entre ambos signos.

Por consiguiente, estimo que el signo solicitado se encuentra incursa en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

2.2.2.2 Si la solicitante actuó de mala fe o con la intención de perpetrar actos de competencia desleal:

En el presente caso, la opositora señaló que la solicitante actuó de mala fe al pretender registrar el signo solicitado, puesto que no es una simple casualidad que el signo solicitado se asemeje a las marcas notorias, observándose la clara intención de la solicitante de aprovecharse de la reputación de un signo preexistente en el mercado.

Al respecto, mediante Resolución N° 141-2015/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos de INDECOPI señaló lo siguiente sobre la mala fe:

“En general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquirió su posición jurídica a través de un comportamiento que contraviene las normas jurídicas, la buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante será que este comportamiento sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen tenido lugar si el acto hubiese sido justo. Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesto o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico.

(...)

De otro lado, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal o para determinar que el titular ha solicitado u obtenido el registro de su marca con mala fe, sino que hace falta además que se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.”

Cabe indicar que en la normativa comunitaria andina se ha establecido supuestos de conductas de mala fe, en la etapa pre¹⁰ y post registral¹¹; sin embargo, dichos supuestos son

¹⁰ **“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;”

¹¹ **“Artículo 172.- (...)**

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste

meramente enunciativos, pudiendo la regulación nacional o la autoridad administrativa determinar otros supuestos adicionales, conforme lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹².

De otro lado, y en concordancia con los pronunciamientos de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI¹³, en el desenvolvimiento de los agentes económicos se presume la buena fe, en caso de invocarse la mala fe deberá presentarse pruebas que lo acredite a fin de que la autoridad administrativa pueda efectuar la evaluación correspondiente.

En el caso particular, la opositora presentó como medios probatorios rankings de marcas y publicidad de sus productos, sin embargo, ello no acredita la supuesta mala fe del solicitante. En consecuencia, los argumentos señalados por Nike Innovate C.V. y los medios probatorios presentados no permiten inferir que el solicitante actuó de mala fe y con la intención de perpetrar actos de competencia desleal.

III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS

3.1 Resolución N° 3347-2018/CSD-INDECOPI emitida por la Comisión de Signos Distintivos:

3.1.1 Con fecha 26 de junio de 2018, se emite la Resolución N° 3347-2018/CSD-INDECOPI a través la cual la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por Nike Innovate C.V. del Reino de Países Bajos, e inscribir en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de Corpvanetti S.A.C., de Perú, la marca constituida por la denominación VANETTI y logotipo, para distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

¹² Proceso N° 30-IP-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de julio de 1998, p.11.

¹³ **Resolución N° 3493-2016/CSD-INDECOPI:**

“Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la que se desenvuelven los agentes económicos, siendo el caso que quien invoque la mala fe debe acreditarla debidamente a fin de desvirtuar dicha presunción. En efecto, los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe, presunción que debe regir la evaluación por parte de la autoridad administrativa. Por ello, sólo se podrá determinar la existencia de una conducta contraria a dicho principio si ello se acredita de las pruebas presentadas en cada caso concreto.” (p. 28)

- 3.1.2 Respecto de la oposición formulada, la Comisión determinó como cuestiones en discusión: (i) si las marcas de la opositora gozan de notoriedad, (ii) si la opositora es titular de una familia de marcas a su favor, (iii) si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas a favor de la opositora y, (iv) si la solicitud de registro ha sido efectuada mediando mala fe y con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
- 3.1.3 Con relación a la notoriedad alegada por la opositora, la Resolución indica que, de la revisión de los medios probatorios, se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto de los reconocimientos del carácter notorio de las marcas de diseño swoosh de propiedad de Nike Innovate C.V., razón por la cual se considera que éstas mantienen su condición de notoria, para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.
- 3.1.4 No obstante, la Comisión determinó que el signo solicitado no constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de las marcas notorias, por lo que no resulta aplicable el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486.
- 3.1.5 Con relación a la familia de marcas alegada por la opositora, la Comisión reconoció la existencia de una familia de marcas a favor de la opositora respecto al diseño swoosh de color negro, debido a que dicho elemento forma parte de diversas marcas registradas de Nike Innovate C.V. que distinguen productos de la clase 25 de la Clasificación de Niza y, además, es capaz de indicarle al consumidor que dicho signo identifica un origen empresarial determinado.
- 3.1.6 La Comisión determina que, si bien los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos y otros vinculados, dado que no son semejantes se determina que el otorgamiento del registro solicitado no es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor.
- 3.1.7 La Comisión concluye que el solo hecho de solicitar el registro de un signo distintivo, que la opositora considera similar a sus marcas registradas no constituye un acto de mala fe o la intención de cometer actos de competencia desleal.

3.2 Resolución N° 0030-2019/TPI-INDECOPI emitido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

3.2.1 Con fecha 7 de enero de 2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (en adelante, la Sala) mediante Resolución N° 0030-2019/TPI-INDECOPI, declara fundado el recurso de apelación formulado por Nike Innovate C.V., en consecuencia, revocó la Resolución 3347-2018/CSD-INDECOPI del 26 de junio de 2018, por lo que corresponde denegar el registro de la marca de producto constituida por la denominación VANETTI y logotipo, solicitada por Corpvanetti S.A.C. para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Internacional de Niza.

3.2.2 Para ello, analizó los siguientes puntos en cuestión:

i. Prohibición contenida en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486:

3.2.3 De acuerdo al inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486, se encuentra prohibido registrar como marca a aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

3.2.4 Respecto al caso en concreto, la Sala señala que se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto. Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Por ejemplo, una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL. En dicho sentido, se aprecia que el signo solicitado presenta en su conformación un elemento figurativo con similares trazos a los de las marcas notorias de propiedad de Nike Innovate C.V.

3.2.5 Así también, la Sala señala que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 70-IP-2008 indica con respecto a la definición de riesgo de confusión: *“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho*

producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)”.

3.2.6 En el presente caso, la Sala determinó que los productos que distinguen las marcas notorias se encuentran comprendidos dentro de los productos que pretende distinguir el signo solicitado. Adicionalmente, realizó el examen comparativo para determinar si los signos son semejantes; para ello, la Sala parte de la impresión en conjunto que cada uno de ellos puede suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios.

3.2.7 Con la finalidad de precisar en qué consiste el examen comparativo de los signos denominativos y mixtos, la Sala indicó lo siguiente:

“En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquellos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo a la legislación nacional, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, 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.”*

3.2.8 Asimismo, la Sala citó a Fernández-Novoa (2001) que destaca que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo”; sin embargo, dicho autor también señala que en algunos supuestos por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos: (i) un primer grupo, que comprende 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) un segundo grupo, que comprende 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).

- 3.2.9 En consecuencia, la Sala determinó que el signo solicitado será relevante tanto por su aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores solicitarán los productos en el mercado, como por el lado gráfico, debido a las características y combinación de los elementos que los conforman.
- 3.2.10 Realizado el examen comparativo en el caso materia de análisis, la Sala concluyó que el signo solicitado cuenta con un elemento denominativo que no se aprecia en las marcas notorias. No obstante, ambos signos cuentan con una figura con trazos similares, y que, a pesar de que la figura del signo solicitado a diferencia de las marcas notorias se encuentra invertida y se aprecia en su extremos izquierdo superior una pequeña extensión sobresalida, ello no evita que los signos sean semejantes. En consecuencia, no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.
- 3.2.11 Sobre el riesgo de asociación, la Sala haciendo referencia al pronunciamiento del Tribunal Andino, en el Proceso 140-IP-2009, indicó que *“El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.*
- 3.2.12 Para el caso en particular, la Sala determinó que es razonable suponer que el público consumidor considere que entre el titular del signo solicitado y de las marcas notorias existe algún tipo de vinculación comercial, o que pertenecen al mismo grupo empresarial, dado que los signos solicitados resultan semejantes y existe identidad entre los productos que distinguen. En dicho sentido, existe riesgo de inducir a los consumidores a asociar ambos signos en el mercado como provenientes del mismo origen empresarial.
- 3.2.13 En relación al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, la Sala hace alusión al Tribunal Andino en el Proceso N° 70-IP-2008, que señala lo siguiente:

“En relación con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin importar (...) los productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido. Esta protección está ligada a la función publicitaria de la marca y, se diferencia de la anterior, en que la finalidad del competidor parasitario es sólo un aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado lo siguiente:

“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo.”

3.2.14 En el presente caso, la Sala determinó que las marcas notoriamente conocidas de propiedad de Nike Innovate C.V. gozan de reputación en el sector zapatillas y prendas deportivas, lo que se materializa en una imagen positiva que tiene el consumidor sobre la calidad de los productos que identifican. Por consecuencia, el signo solicitado al ser una imitación de las marcas notorias puede determinar que el prestigio de estas sea transferido por el público consumidor a los productos que pretende distinguir la solicitante, generando un aprovechamiento indebido del prestigio de las marcas de la opositora.

3.2.15 En virtud de lo antes expuesto, la Sala concluyó que el registro solicitado provocará riesgo de confusión y de asociación con las marcas notorias, así como un aprovechamiento injusto del prestigio de las mismas, encontrándose incurso en la prohibición estipulada en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486.

ii. Prohibición de registro prevista en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 468:

- 3.2.16 Conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, no puede registrarse como marca a aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
- 3.2.17 De las marcas registradas a favor de Nike Innovate C.V. y que son materia de análisis, tres (03) de ellas son de naturaleza mixta y dos (02) de naturaleza figurativa. Respecto a las marcas de naturaleza mixta, la Sala determinó que tanto el aspecto denominativo como el gráfico serán relevantes a efectos de realizar el examen comparativo.
- 3.2.18 De la evaluación del riesgo de confusión, la Sala concluyó que los signos bajo análisis distinguen algunos de los mismos productos y presentan semejanzas, por lo que no es plausible su coexistencia pacífica en el mercado, sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor, estando incurso en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

iii. Si el solicitante ha actuado de mala fe o con la intención de perpetrar actos de competencia desleal:

- 3.2.19 Respecto a la mala fe, la Sala hace referencia al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 30-IP-97, en la que señala 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. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. en punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales.”

- 3.2.20 Asimismo, la Sala hace referencia al artículo 258 e inciso a) del artículo 259 de la Decisión 486, en las que se determinan que se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los

usos y prácticas honestos; así como se constituyen actos de competencia desleal, entre otros, a 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.

3.2.21 En consecuencia, en el presente caso, la Sala concluyó que el solo hecho de solicitar el registro de un signo distintivo, que la opositora considera similar a sus marcas notorias o registradas no constituye un acto de mala fe o un indicio que permita inferir que se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

3.2.22 **Posición fundamentada:**

3.2.23 Si bien coincido con la Resolución N° 3347-2018/CSD-INDECOPI emitida por la Comisión de Signos Distintivos, en el extremo de reconocer el carácter notorio de las marcas de diseño swoosh de Nike Innovate C.V., identificarla existencia una familia de marcas en favor de la opositora y, que no se acreditó que la solicitante haya actuado de mala fe y/o con la intención de perpetrar un acto de competencia desleal; considero que no se tomó en cuenta el concepto de "imitación" contemplada en la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (Precedente de observancia obligatoria), así como no se realizó un análisis exhaustivo de los criterios para el examen de comparativo establecidos en los artículos 45¹⁴, 47¹⁵ y 48¹⁶ del Decreto Legislativo N° 1075.

¹⁴ **"Artículo 45.- Determinación de semejanza**

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:

- a) *La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;*
- b) *El grado de percepción del consumidor medio;*
- c) *La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;*
- d) *El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,*
- e) *Si el signo es parte de una familia de marcas."*

¹⁵ **" Artículo 47.- Signos figurativos**

Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

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

¹⁶ **"Artículo 48.- Signos mixtos**

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

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

3.2.24 En consecuencia, mi posición personal es concordar con lo señalado por la Sala de Propiedad Intelectual en la Resolución N° 0030-2019/TPI-INDECOPI por los siguientes aspectos:

- Considero que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el inciso h) de la Decisión 486, debido a que:
 - la opositora cumplió con presentar los medios probatorios que acreditan la notoriedad de sus marcas de diseño swoosh, toda vez que citó y presentó copia de resoluciones, así como adjuntó impresiones de artículos, rankings y catálogos que reconocen la notoriedad de dichas marcas, por lo que estas seguirían manteniendo su condición de notoria para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación de Niza, tal como lo señaló la Comisión en la Resolución N° 3347-2018/CSD-INDECOPI.
 - En relación al argumento de la opositora que señala que el signo solicitado configura una imitación de sus marcas notorias, es preciso indicar que, de acuerdo a la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI¹⁷, *“Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto. Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. (...)”*¹⁸
 - En virtud a lo antes expuesto, considero que el signo solicitado presenta un elemento figurativo con similares trazos a los de las marcas notorias de la opositora; por lo que, si bien existen diferencias, el signo solicitado constituye una imitación de las marcas notorias. Inclusive, Nike Innovate C.V. es titular de una familia de marcas, ya que sus marcas cuentan con un elemento figurativo en común - el diseño swoosh de color negro - por lo que las mismas son asociadas por el consumidor e incluso las relaciona a un mismo origen empresarial.
 - Asimismo, el signo solicitado busca distinguir prendas de vestir, calzados

¹⁷ Precedente de observancia obligatoria.

¹⁸ Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI. Visible en: Buscador de Resoluciones del INDECOPI. Recuperado de: <http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam>

y artículos de sombrerería de la Clase 25 de la Clasificación de Niza, siendo algunos los mismos productos que distinguen las marcas notorias por la opositora.

- Respecto a la dilución de la marca, es preciso señalar que dicha figura opera para productos o servicios que no guardan relación ni conexión competitiva alguna, pero que por su fuerza distintiva se trata de evitar que el poder de la marca se desgaste. En esa línea, no corresponde analizar la dilución en el presente caso, toda vez que el signo solicitado y las marcas notorias distinguen algunos de los mismos productos.

- Asimismo, considero que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, puesto que, si bien las marcas mixtas registradas por la opositora presentan elementos denominativos que no se aprecian en el signo solicitado, se debe tener en cuenta que presentan una figura con trazos similares lo que determina que los signos produzcan una impresión visual de conjunto semejante. Asimismo, respecto a las marcas figurativas registradas por Nike Innovate C.V., se debe tener en consideración que el signo solicitado presenta una figura con trazos similares a dichas marcas, lo cual genera que los signos sean semejantes.

- Respecto a lo manifestado por la opositora sobre la mala fe y la intención de la empresa Corpvanetti S.A.C. de perpetrar, facilitar y consolidar actos de competencia desleal, se aprecia que dicha invocación se encuentra en conformidad con el artículo 137 de la Decisión 486; sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en el Proceso 30-IP-97 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".

- Sobre el particular, se observa del expediente administrativo que, la parte opositora no cumplió con presentar pruebas respecto a que, al solicitar el registro

de la marca VANETTI y logotipo, se haya tenido la intención de perjudicarla, a través de actos de competencia desleal, por lo que coincido con la Comisión y la Sala, al señalar que no se ha acreditado la mala fe de la solicitante.

IV. CONCLUSIONES

- 4.1 Las marcas notoriamente conocidas se caracterizan por su reconocimiento en el sector correspondiente, independientemente de su forma de difusión, conforme lo establece la Decisión 486 en su artículo 224. En el presente caso, Nike Innovate C.V. cumplió con presentar pruebas que acreditan la calidad de notoriamente conocidas de sus marcas de diseño swoosh en el sector de zapatillas y prendas deportivas.
- 4.2 La imitación consiste en la elaboración de un signo a semejanza de otro, produciendo el mismo efecto en el consumidor. Al respecto, en el caso materia de análisis, se aprecia que si bien el signo solicitado era de naturaleza mixta (contaba con elementos denominativo y gráfico), todos sus elementos resultaban ser importantes para el consumidor al momento de adquirirlos. En atención a ello, se considera que, a pesar de contar con algunas diferencias, la figura del signo solicitado cuenta con trazos similares a las figuras de la saeta o ala registrada como marcas a favor de la opositora.
- 4.3 El riesgo de confusión podría ser un efecto de permitir que se registre como marca un signo que sea considerado como imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero. Dicho riesgo de confusión puede estar relacionado con la obtención por parte del consumidor de un producto o servicio pensando que es otro o, pudiendo distinguirlos considere que pertenecen a un mismo empresario. Respecto al presente caso, se concluye de la evaluación que los signos bajo análisis son similares e, inclusive el signo solicitado busca distinguir algunos de los mismos productos de las marcas notoriamente conocidas, por lo que su registro generaría riesgo de confusión en el consumidor.
- 4.4 A diferencia del riesgo de confusión, se considera que el signo solicitado genera riesgo de asociación cuando el consumidor asuma, por diversas razones, que los signos tienen una vinculación o relación económica. En el presente asunto, se aprecia que el signo solicitado busca distinguir algunos de los mismos productos de las marcas notoriamente conocidas y ambas cuentan con una figura de trazos semejantes, por lo que registrar como marca al signo solicitado podría generar que el consumidor asuma algún tipo de vinculación empresarial entre ambos signos.

- 4.5 El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria consiste en el traslado de la buena imagen construida por el titular de dicha marca, a través de la calidad de sus productos o su publicidad, a otro signo que no pertenece al mismo empresario. Al respecto, Nike Innovate C.V. adjuntó pruebas sobre el reconocimiento de sus marcas en el sector de zapatillas y prendas deportivas, por lo que el registro como marca del signo solicitado podría haber conllevado a que los productos de Corpvanetti SAC se beneficien indebidamente de dicho prestigio.
- 4.6 Se entiende por familia de marcas a un conjunto de signos distintivos registrados a favor de una misma empresa y que todos ellos comparten un elemento en común. Nike Innovate C.V. cuenta con una familia de marcas, puesto que algunos de sus signos distintivos están conformados por su diseño swoosh de color negro como elemento en común, permitiéndoles poseer una fuerza distintiva capaz de indicar el origen empresarial.
- 4.7 Con relación al riesgo de confusión y de asociación de las marcas mixtas y figurativas de la opositora (las cuales cuentan con el diseño swoosh de color negro), es preciso indicar que dichas marcas cuentan con un elemento figurativo similar al del signo solicitado, si bien este último se encuentra invertido y cuenta en su extremo izquierdo superior una pequeña extensión sobresalida, ello no impide que exista semejanza entre ellas. Adicionalmente, el signo solicitado busca distinguir algunos de los mismos productos que distingue las marcas de la opositora. En consecuencia, la inscripción del signo solicitado como marca podría generar riesgo de confusión y asociación en el consumidor.
- 4.8 La mala fe radica en la adquisición de un beneficio a través de un comportamiento que quebranta la normativa, la buena fe comercial o las buenas costumbres; así también es preciso señalar que se presume la buena fe de los agentes económicos, siendo que si alguien alega un comportamiento de mala fe deberá ser debidamente probado por el mismo. En el caso en particular, se aprecia de las pruebas adjuntadas por la opositora, que no resulta plausible concluir que la solicitante actuó de mala fe, pues no resulta suficiente que los signos bajo análisis sean similares a las marcas de la opositora.
- 4.9 En virtud de lo antes expuesto, concluyo que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibiciones del inciso a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486.

V. BIBLIOGRAFÍA

- 5.1 Maraví Contreras, Alfredo. "Introducción al Derecho de Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú". *Foro Jurídico*, N° 13, 2014. Recuperado de: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13774>.
- 5.2 Fernández-Nóvoa, Carlos. (1969). "El relieve jurídico de la notoriedad de la marca", en *Revista de Derecho Mercantil*, 111, 174.
- 5.3 Fernández- Nóvoa, Carlos. (1984). *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Madrid: Editorial Montecorvo.
- 5.4 Pacón, Ana María. (1993). "Marcas notorias, marcas renombradas, marca de alta reputación". *Derecho PUCP*, 47, 303-384. Recuperado de: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6683>.
- 5.5 Martel Salas, Alfredo. (2004) "La protección reforzada en el caso de las marcas notorias y el fenómeno de la dilución", *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 1, 263-278. Recuperado de: <http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario01/art12/ANUARIO%20ANDINO%20ART12.pdf>.
- 5.6 Alonso Espinosa, F. J., & Lázaro Sánchez, E. J. El nuevo derecho de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre). *Anales de Derecho*, 20, 165-206. Recuperado de: <https://revistas.um.es/analesderecho/article/view/56851>.

VI. ANEXOS

ANEXO 1	Solicitud de registro de marca de producto de Corpvanetti S.A.C.
ANEXO 2	Escrito de oposición de Nike Innovate C.V.
ANEXO 3	Escrito de absolución de oposición de Corpvanetti S.A.C.
ANEXO 4	Resolución N° 3347-2018/CSD-INDECOPI
ANEXO 5	Escrito de apelación de Nike Innovate C.V.
ANEXO 6	Escrito de absolución de apelación de Corpvanetti S.A.C.
ANEXO 7	Resolución N° 0030-2019/TPI-INDECOPI

 **Banco de la Nación**
BANCO DE LA NACION
SERVICIO RECAUDACION

INDECORI
24/11/2017

2

COMPROBANTE DE PAGO
INDECORI-ARANCEL
24/11/2017 PM 2:34

CODIGO : 201000562
REGISTRO MARCA DE PRODUCT./SERVIC.
DOCUMENTO: RUC 20601542154
CORPORACION VANETTI S.A.C. + CORPVANETTI
CANT.DOC.: 0001
ARAN PROF: S/. *****534.99
DETRACC.: S/. *****0.00
TOTAL
A PAGAR : S/. *****534.99

2689041 0000000 569000101 9120 0048 14:28:31
4480707

CLIENTE

"Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla"

12096817 -5-F  Banco de la Nación  Banco de la Nación



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI

Indecopi

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO / SERVICIO Y/O MULTICLASE

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Nº de Solicitantes (En caso de ser más de 1 solicitante llenar el anexo A por cada solicitante adicional)

2017 NOV 24 PM 2:34

Formulario with fields: PERSONA NATURAL / JURÍDICA, Tipo de empresa (Micro, Pequeña, Mediana), Nombre o Denominación / Razón Social (CORPVANETTI S.A.C.), Nacionalidad (PERUANA), Documento de Identidad (20601542154), Representante Legal (MARILU VANESSA PAITAN MONTES), Domicilio (SANTO DOMINGO - ETAPA 15), Distrito (CARABAYLLO), Provincia (LIMA), Departamento (LIMA), Referencias de domicilio (ENTRE LA AV. SEÑOR DE CAUDIVILLA...), Número de teléfono fijo y/o celular (943251222 // 920216507).

2. INFORMACIÓN REFERENTE AL PODER DE REPRESENTACIÓN (marcar la opción de corresponder):

(De tener el solicitante un documento de poder privado, se considerará como denominación del solicitante lo señalado en el encabezado del documento de poder; en caso de tener una partida registral, se tomará la denominación que consta en dicha partida)

- Se adjunta documentación que acredita representación.
Documentación que acredita representación ha sido presentada en el expediente N°:
Bajo declaración jurada informo que la facultad de representación se encuentra inscrita ante Sunarp, en la Partida registral N° Asiento N°

3. PAGO DE TASA ADMINISTRATIVA (No llenar si adjunta voucher)

Fields for N° de comprobante and Fecha de pago

4. PRIORIDAD EXTRANJERA (marcar la opción de corresponder):

Field for Marcar este recuadro si reivindica Prioridad Extranjera (Llenar ANEXO C)

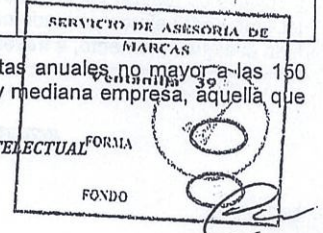
5. INTERÉS REAL PARA OPOSICIÓN ANDINA (Llenar sólo de ser el caso):

Field for Esta solicitud se presenta para acreditar el interés real de la oposición formulada en el (los) Expediente(s) N° y Clase(s)

(*) De acuerdo con el D.S. 013-2013-PRODUCE será considerada como micro empresa, aquella que tenga ventas anuales no mayor a las 150 U.I.T.; pequeña empresa, aquella que tenga ventas anuales no menor a las 150 U.I.T. ni mayor a las 1700 U.I.T. y mediana empresa, aquella que tenga ventas anuales no menor a las 1700 U.I.T. ni mayor a las 2300 U.I.T.

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

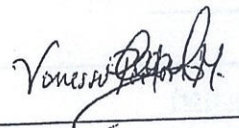
E-mail: asesoriavirtualdsd@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



6. DATOS RELATIVOS A LA MARCA A REGISTRAR

<p>6.1. Tipo de Marca:</p> <p><input type="checkbox"/> Denominativa (compuesto sólo por palabras y/o números)</p> <p><input type="checkbox"/> Denominativa con grafía (compuesta por una o más palabras con un tipo de letra particular, con o sin color)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Mixta (combinación de palabras y elementos gráficos)</p> <p><input type="checkbox"/> Tridimensional (constituida por envases u otras formas, vistas de todos sus ángulos)</p> <p><input type="checkbox"/> Figurativa (compuesta sólo por una o más figuras, con o sin colores)</p> <p><input type="checkbox"/> Otros: _____</p>	<p>6.2. En caso de haber marcado la opción DENOMINATIVA, escriba la denominación a solicitar</p> <p>La denominación VANETTI y logotipo</p>	<p>6.3. Reproducción del Signo</p> <p>En caso de haber marcado la opción DENOMINATIVA CON GRAFÍA, MIXTA, FIGURATIVA O TRIDIMENSIONAL, insertar la reproducción de la marca.</p> <p>Se sugiere enviar copia fiel del mismo logotipo al correo: logos-dsd@indecopi.gob.pe (formato sugerido: JPG o TIFF, a 300 dpi y bordes entre 1 a 3 pixeles). Se considerarán los colores que se aprecian en la reproducción adjunta, salvo comunicación en contrario en cada expediente.</p>						
<p>6.4. Precise si desea proteger el color o colores como parte de la Marca: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> (en caso de NO MARCAR alguna opción, y de contener el signo algún color, se protegerán éstos conforme aparecen en la reproducción adjuntada)</p>								
<p>6.5. LISTA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS (De solicitar una marca multiclase, deberá pagar una tasa de tramitación por cada clase en la que solicita el registro. Asimismo, es responsabilidad del usuario la correcta inclusión de los productos y/o servicios en la solicitud y su posterior verificación en la Gaceta electrónica del Indecopi)</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Clase</th> <th>Productos y/o servicios (se sugiere consultar la lista de productos y servicios de la Clasificación de Niza en el buscador PERUANIZADO que se encuentra disponible en la página web del Indecopi)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25</td> <td>Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>De no ser suficiente el espacio anterior, indicar las clases, productos y/o servicios adicionales en el ANEXO B</p>			Clase	Productos y/o servicios (se sugiere consultar la lista de productos y servicios de la Clasificación de Niza en el buscador PERUANIZADO que se encuentra disponible en la página web del Indecopi)	25	Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.		
Clase	Productos y/o servicios (se sugiere consultar la lista de productos y servicios de la Clasificación de Niza en el buscador PERUANIZADO que se encuentra disponible en la página web del Indecopi)							
25	Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.							

7. FIRMA DEL SOLICITANTE O DEL REPRESENTANTE, DE SER EL CASO

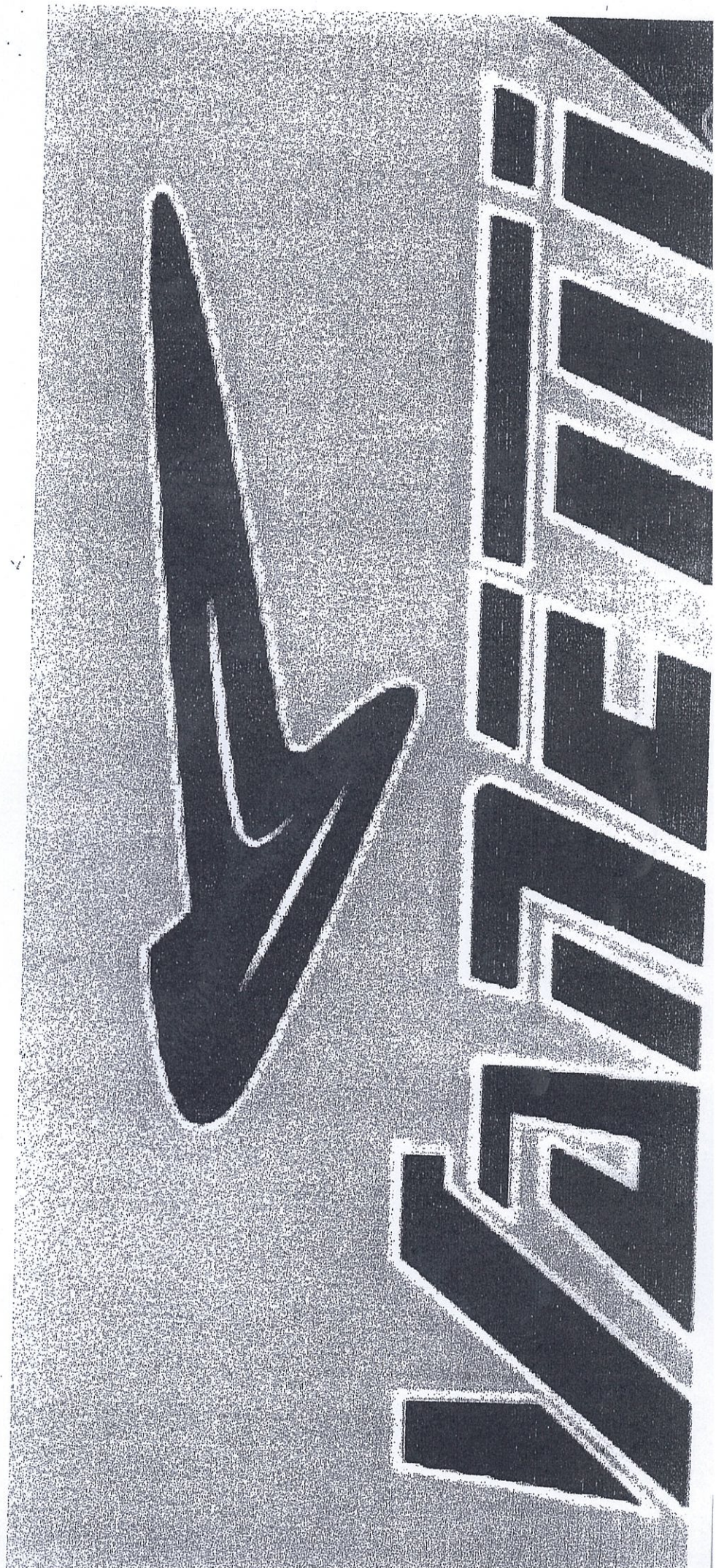
<p>Firma (conforme aparece en su documento de identidad)</p>	<p>Nombre y/o calidad del firmante</p>
	<p>MARILU VANESSA PAITAN MONTES GERENTE GENERAL</p>

IMPORTANTE: Toda información consignada en esta solicitud se considera cierta, en atención al Principio de presunción de veracidad reconocido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la misma que estará sujeta a fiscalización posterior.

EXAMEN DE FORMA: Dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la Dirección verificará si la misma cumple con todos los requisitos previstos en los artículos 50 y 51 del Decreto Legislativo 1075. Si la solicitud contiene todos los requisitos, la Dirección emitirá la correspondiente orden de publicación.

PLAZO DEL PROCEDIMIENTO: 180 días hábiles contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud de registro.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que usted nos proporcione serán utilizados y/o tratados por el Indecopi (por sí mismo o a través de terceros), estricta y únicamente para administrar el sistema de promoción, registro y protección de derechos de propiedad intelectual (signos distintivos, invenciones y nuevas tecnologías, y derecho de autor) en sede administrativa, así como, de ser el caso, para las actividades vinculadas con el registro de usuarios del sistema de patentes, pudiendo ser incorporados en un banco de datos personales de titularidad del Indecopi. Se informa que el Indecopi podría compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir su información a terceras personas, estrictamente con el objetivo de realizar las actividades antes mencionadas. Usted podrá ejercer, cuando corresponda, sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del Indecopi.





PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI

Indecopi

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO / SERVICIO Y/O MULTICLASE

1. DATOS DEL SOLICITANTE

N° de Solicitantes (En caso de ser más de 1 solicitante llenar el anexo A por cada solicitante adicional)

PERSONA NATURAL

PERSONA JURÍDICA

Tipo de empresa (*) (marque de corresponder):

Micro Pequeña Mediana Otra:

Nombre o Denominación / Razón Social (conforme aparece en su documento de identidad o de constitución)
CORPVANETTI S.A.C.

Nacionalidad / País de Constitución:

Documento de Identidad (marcar y llenar según corresponda):

PERUANA

Persona Natural: DNI C.E. PASAPORTE / Persona Jurídicas: RUC

Representante Legal (Llenado obligatorio en caso de ser Persona Jurídica):
MARILU VANESSA PAITAN MONTES

Domicilio para envío de notificaciones en el Perú:

Dirección: MZ. E, LT. 6 - URB. SANTO DOMINGO - ETAPA 15

Distrito: CARABAYLLO

Provincia: LIMA

Departamento: LIMA

Referencias de domicilio:

ENTRE LA AV. SEÑOR DE CAUDIVILLA Y LA AV. TRAPICHE - AL COSTADO DE LA LOZA DEPORTIVA "PETRAGOL"

En caso de contar con el servicio de casilla electrónica, indicar el número de usuario de cuenta (previa suscripción de contrato en www.indecopi.gob.pe)

Número de teléfono fijo y/o celular

943251222 // 920216507

2. INFORMACIÓN REFERENTE AL PODER DE REPRESENTACIÓN (marcar la opción de corresponder):

(De tener el solicitante un documento de poder privado, se considerará como denominación del solicitante lo señalado en el encabezado del documento de poder; en caso de tener una partida registral, se tomará la denominación que consta en dicha partida)

Se adjunta documentación que acredita representación.

Documentación que acredita representación ha sido presentada en el expediente N°: _____

(Este expediente no debe tener una antigüedad mayor de 05 años, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley N° 27444)

Bajo declaración jurada informo que la facultad de representación se encuentra inscrita ante Sunarp, en la Partida registral N° _____ Asiento N° _____

3. PAGO DE TASA ADMINISTRATIVA (No llenar si adjunta voucher)

N° de comprobante _____

Fecha de pago _____

4. PRIORIDAD EXTRANJERA (marcar la opción de corresponder):

Marcar este recuadro si reivindica Prioridad Extranjera (Llenar ANEXO C)

5. INTERÉS REAL PARA OPOSICIÓN ANDINA (llenar sólo de ser el caso):

5.1 Esta solicitud se presenta para acreditar el interés real de la oposición formulada en el (los) Expediente(s) N° _____ Clase(s) _____

(*) De acuerdo con el D.S. 013-2013-PRODUCE será considerada como micro empresa, aquella que tenga ventas anuales no mayor a las 150 U.I.T.; pequeña empresa, aquella que tenga ventas anuales no menor a las 150 U.I.T. ni mayor a las 1700 U.I.T. y mediana empresa, aquella que tenga ventas anuales no menor a las 1700 U.I.T. ni mayor a las 2300 U.I.T.

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: asesoriavirtualdsd@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

SERVICIO DE ASESORIA DE MARCAS

Ventanilla

FORMA

FORMA

FORMA

FORMA

FORMA

6. DATOS RELATIVOS A LA MARCA A REGISTRAR

<p>6.1. Tipo de Marca:</p> <p><input type="checkbox"/> Denominativa (compuesto sólo por palabras y/o números)</p> <p><input type="checkbox"/> Denominativa con grafía (compuesta por una o más palabras con un tipo de letra particular, con o sin color)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Mixta (combinación de palabras y elementos gráficos)</p> <p><input type="checkbox"/> Tridimensional (constituida por envases u otras formas, vistas de todos sus ángulos)</p> <p><input type="checkbox"/> Figurativa (compuesta sólo por una o más figuras, con o sin colores)</p> <p><input type="checkbox"/> Otros: _____</p>	<p>6.2. En caso de haber marcado la opción DENOMINATIVA, escriba la denominación a solicitar</p> <p style="text-align: center;">La denominación VANETTI y logotipo</p>	<p>6.3. Reproducción del Signo</p> <p>En caso de haber marcado la opción DENOMINATIVA CON GRAFÍA, MIXTA, FIGURATIVA O TRIDIMENSIONAL, insertar la reproducción de la marca.</p> <p>Se sugiere enviar copia fiel del mismo logotipo al correo: logos-dsd@indecopi.gob.pe (formato sugerido: JPG o TIFF, a 300 dpi y bordes entre 1 a 3 pixeles) Se considerarán los colores que se aprecian en la reproducción adjunta, salvo comunicación en contrario en cada expediente.</p>
--	---	---

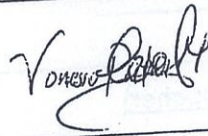
6.4. Precise si desea proteger el color o colores como parte de la Marca: SI NO
(en caso de NO MARCAR alguna opción, y de contener el signo algún color, se protegerán éstos conforme aparecen en la reproducción adjuntada)

6.5. LISTA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS (De solicitar una marca multiclase, deberá pagar una tasa de tramitación por cada clase en la que solicita el registro. Asimismo, es responsabilidad del usuario la correcta inclusión de los productos y/o servicios en la solicitud y su posterior verificación en la Gaceta electrónica del Indecopi)

Clase	Productos y/o servicios (se sugiere consultar la lista de productos y servicios de la Clasificación de Niza en el buscador PERUANIZADO que se encuentra disponible en la página web del Indecopi)
25	Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrería.

De no ser suficiente el espacio anterior, indicar las clases, productos y/o servicios adicionales en el ANEXO B

7. FIRMA DEL SOLICITANTE O DEL REPRESENTANTE, DE SER EL CASO

<p>Firma (conforme aparece en su documento de identidad)</p>	<p>Nombre y/o calidad del firmante</p>
	<p>MARILU VANESSA PAITAN MONTES GERENTE GENERAL</p>

IMPORTANTE: Toda información consignada en esta solicitud se considera cierta, en atención al Principio de presunción de veracidad reconocido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la misma que estará sujeta a fiscalización posterior.

EXAMEN DE FORMA: Dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la Dirección verificará si la misma cumple con todos los requisitos previstos en los artículos 50 y 51 del Decreto Legislativo 1075.
Si la solicitud contiene todos los requisitos, la Dirección emitirá la correspondiente orden de publicación.

PLAZO DEL PROCEDIMIENTO: 180 días hábiles contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud de registro.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que usted nos proporcione serán utilizados y/o tratados por el Indecopi (por sí mismo o a través de terceros), estricta y únicamente para administrar el sistema de promoción, registro y protección de derechos de propiedad intelectual (signos distintivos, invenciones y nuevas tecnologías, y derecho de autor) en sede administrativa, así como, de ser el caso, para las actividades vinculadas con el registro de usuarios del sistema de patentes, pudiendo ser incorporados en un banco de datos personales de titularidad del Indecopi.
Se informa que el Indecopi podría compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir su información a terceras personas, estrictamente con el objetivo de realizar las actividades antes mencionadas.
Usted podrá ejercer, cuando corresponda, sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del Indecopi.

b

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
N° Partida: 13709634

**INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
CORPORACION VANETTI S.A.C.-
CORPVANETTI S.A.C.**

[Handwritten Signature]
CLOTILDE MORALES SOLIS QUINTANA
CAJERO - CERTIFICADOR
Zona Registral N° IX - Sede Lima

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO : CONSTITUCION
A00001

POR ESCRITURA PÚBLICA DEL 20/09/2016 OTORGADA ANTE EL NOTARIO BERROSPÍ POLO, SERGIO ARMANDO EN LA CIUDAD DE LIMA.

SOCIOS FUNDADORES Y APORTES:

1. FIDEL PAITAN ZUASNABAR, PERUANO, CASADO CON GLORIA RAYDA MONTES CONDOR, EMPRESARIO, SUSCRIBE 14,700 ACCIONES.
2. JOSE LUIS PAITAN MONTES, PERUANO, SOLTERO, ADMINISTRADOR, SUSCRIBE 5,750 ACCIONES.
3. MARILU VANESSA PAITAN MONTES, PERUANA, CASADA CON ROBERTO ANTONIO PEZO ACOSTA, CONTADORA, SUSCRIBE 8,350 ACCIONES.

OBJETO (ART. 2°): LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: • FABRICACIÓN DE CALZADOS, ZAPATILLAS, BOTAS, PARA DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS DE TODO TIPO DE MATERIALES DE CUERO, SEMI-CUERO, SINTÉTICO, Y TODO TIPO DE PLANTAS, SUELAS, CUALQUIERA OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CALZADO DE LÍCITO COMERCIO. • IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN AL POR MAYOR Y MENOR DE CALZADOS, ZAPATILLAS, BOTAS, CARTERAS, BILLETERAS, ROPA DE TODO TIPO, ACCESORIOS DE ESTOS PRODUCTOS Y CUALQUIER OTRO RUBRO VINCULADO A LA RAMA DE PRODUCTOS ARRIBA MENCIONADOS Y DE MÁQUINAS Y MATERIAL RELACIONADO A LA INDUSTRIA DEL CALZADO. • SERVICIOS RELACIONADOS A LA INDUSTRIA DEL CALZADOS, ZAPATILLAS, BOTAS, CARTERAS, BILLETERAS, ROPA DE TODO TIPO, ACCESORIOS DE ESTOS PRODUCTOS Y CUALQUIER OTRO RUBRO VINCULADO A LA RAMA DE PRODUCTOS ARRIBA MENCIONADOS. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA

INICIO DE LAS OPERACIONES SOCIALES: A PARTIR DE LA FECHA DEL PACTO SOCIAL.

DURACIÓN: INDETERMINADA.

DOMICILIO: LIMA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO.

CAPITAL (ART. 3°): ES DE S/. 28,800.00 SOLES, REPRESENTADO POR 28,800 ACCIONES DE S/.1.00 SOLES CADA UNA. EL CAPITAL SE ENCUENTRA SUSCRITO Y PAGADO TOTALMENTE.

RÉGIMEN DE LA JUNTA GENERAL:

CONVOCATORIA, QUÓRUM Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS: CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO Y EN LOS ARTÍCULOS 125° AL 127° Y 245° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

ART. 6°: (...) EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS.

LA SOCIEDAD NO TIENE DIRECTORIO

RÉGIMEN DE LA GERENCIA

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUN

Página Número 1
Zona Registral N° IX - Sede Lima
Autoridad de Administración y Finanzas
TESORERÍA - Robagilati

09 OCT. 2017 28

**ENTREGADO
CAJA PUBLICIDAD**

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION : 09/10/2017 16:06:21 Página 1 de 5
No existen Títulos Pendientes y/o Suspencidos

sunarp
Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
N° Partida: 13709634

**INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
CORPORACION VANETTI S.A.C.
CORPVANETTI S.A.C.**

CLAYDE NOME SOLIS QUINTANA
CAJERO - CERTIFICADOR
Zona Registral N° IX - Sede Lima

ART. 8°: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES. SUS FACULTADES, REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 185° Y SIGUIENTE.

EL GERENTE GENERAL ESTÁ FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

- A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
- B. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, ASÍ COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 26636 Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. ADEMÁS, PODRÁ CELEBRAR CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULAN. ADEMÁS PODRÁ CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LAS ASOCIACIONES QUE CREA CONVENIENTE Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS
- C. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR, RETIRAR FONDOS Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTA DE PORTE, PÓLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA.
- D. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TÍTULO: COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN GENERAL PODRÁ CONSTITUIR GARANTÍA HIPOTECARIA, MOBILIARIA Y DE CUALQUIER FORMA. PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORY Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL; ADEMÁS PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.
- E. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
- F. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.

EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SÁLVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SEGÚN LOS ARTÍCULOS 221° Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY N° 26887).

RÉGIMEN PARA LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD: SEGÚN LOS ARTÍCULOS 407° AL 420° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY N° 26887).

QUINTO: SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL A: MARILU VANESSA PAITAN MONTES (DNI N° 41708604)

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION : 09/10/2017 16:06:21 Página 2 de 5
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

sunarp

Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
N° Partida: 13709634

**INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
CORPORACION VANETTI S.A.C.
CORPVANETTI S.A.C.**

CLAUSULA ADICIONAL I: SE NOMBRA COMO SUB-GERENTE A: FIDEL PAITAN ZUASNABAR (DNI N° 08058967), QUIEN TENDRÁ LAS SIGUIENTES FACULTADES:
- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.
- INTERVENIR EN FORMA INDISTINTA, EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, Y F DEL ARTÍCULO 8 DEL ESTATUTO.

EL TÍTULO FUE PRESENTADO EL 22/09/2016 A LAS 03:29:33 PM HORAS, BAJO EL N° 2016-01687031 DEL TOMO DIARIO 0492. DERECHOS COBRADOS S/ 198.00 SOLES CON RECIBO(S) NÚMERO(S) 00003673-226 00018452-228.-LIMA, 26 DE SETIEMBRE DE 2016.

Lada Norka Pozo Ponce
LADA NORKA POZO PONCE
Registrador Público
Zona Registral N° IX - Sede Lima

LOTILDE NOEMÍ SOLÍS QUINTANA
CAJERO - CERTIFICADOR
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION : 09/10/2017 16:06:21 Página 3 de 5
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

sunarp

Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
N° Partida: 13709634

**INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
CORPORACION VANETTI S.A.C.
CORPVANETTI S.A.C.**

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO : AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO
B00001

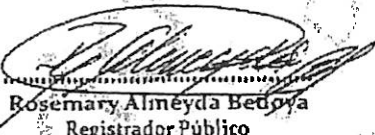
CLOTILDE NOEMI SOLIS QUINTANA
CAJERO - CERTIFICADO
Zona Registral N° IX - Sede i

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL:

Por ESCRITURA PÚBLICA del 05/10/2016 otorgada ante NOTARIO SALGADO PADILLA, AMADEO FELIPE en la ciudad de LIMA, y por junta general de fecha 01/10/2016 se acordó aumentar el capital social en la suma de S/ 10,000.00 por aporte de bienes no dinerarios, modificándose parcialmente el estatuto:

ARTÍCULO 3.- El capital social es de S/ 38,800.00 representado por 38,800 acciones de un valor de S/ 1.00 íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

Libro de actas N° 01 legalizado con fecha 01/10/2016 ante Notario A. Felipe Salgado Padilla con N° 026261-2016. Fojas 3-5. El título fue presentado el 07/10/2016 a las 08:55:49 AM horas, bajo el N° 2016-01803903 del Tomo Diario 0492. Derechos cobrados S/ 39.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00029686-227.-LIMA, 17 de Octubre de 2016.


Rosemary Almeyda Bedoya
Registrador Público
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION : 09/10/2017 16:06:21 Página 4 de 5
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

sunarp
Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
N° Partida: 13709634

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
CORPORACION VANETTI S.A.C.
CORPVANETTI S.A.C.

Roberto
CLOTILDE NDEMI SOLIS QUINTANA
CAJERO - CERTIFICADOR
Zona Registral N° IX - Sede Lima

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO : OTRAS INSCRIPCIONES
D00001

RECTIFICACION

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 76 y 82 del TUO del RGRP, y en mérito al Título Archivado N° 1803903 de fecha 07/10/2016, se rectifica el As. B00001 que antecede, al haberse omitido consignar el acuerdo de la junta general de 01/10/2016 relativo a la aceptación de la renuncia del Sub Gerente y nombramiento de nuevo Sub Gerente; ampliándose dicho asiento en los términos siguientes:

"Aceptar la renuncia en el cargo de Sub Gerente, de FIDEL FAITAN ZUASNABAR y nombrar como nuevo Sub Gerente a Roberto Antonio Pezo Acosta, con DNI N° 43334325."

El título fue presentado el 19/10/2016 a las 08:28:04 AM horas, bajo el N° 2016-01889409 del Tomo Diario 0492. Derechos cobrados S/ 41.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00025970-222-00086041-01.-LIMA, 21 de Octubre de 2016.

Rosemary Almeyda Bedoya
Rosemary Almeyda Bedoya
Registrador Público
Zona Registral N° IX - Sede Lima

Pág. Solicitadas : Todas IMPRESION : 09/10/2017 16:06:21 Página 5 de 5
No existen Títulos Pendientes y/o Suspendidos

Zona Registral N° IX - Sede Lima
Unidad de Administración y Finanzas
TESORERÍA - Rebagliati

09 OCT. 2017 28

ENTREGADO
CAJA PUBLICIDAD

BARREDA
MOLLER

Indecopi

94 M W, 94
007216

Indecopi
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA
COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
1 / ENE. 2018
AREA DE MARCAS CONTENCIOSA-MCO
RECIBIDO

2018 ENE 16 PM 3:48 EXPEDIENTE N° 728944-2017
FORMULA OPOSICIÓN


RECIBIDO

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS - INDECOPI
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS




20.
RE
MESA D.



NIKE INNOVATE C.V., debidamente representada por Alfredo Barreda Zegarra, con DNI No. 08229666; y/o Fernando Barreda Zegarra, con DNI N° 08269438, con domicilio en Av. Angamos Oeste 1200, Lima 18, en el Expediente N° 728944-2017, según poder que


acompañamos, sobre pretendido registro de marca  en la clase 25, atentamente decimos:

Que por aviso aparecido en el diario oficial "El Peruano" en su edición del día 29 de noviembre de 2017, hemos tomado conocimiento de la solicitud N° 728944-2017 sobre el pretendido registro de la marca , a nombre de CORPVANETTI SAC para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

En tiempo oportuno, formulamos oposición a la mencionada solicitud de registro en base a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho, solicitando a la Autoridad que declare bajo el siguiente petitorio:

1. Que el signo solicitado  constituye una imitación gráfica de las marcas notoriamente conocidas  y  de propiedad de NIKE INNOVATE C.V., por lo que se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

2. Que el signo solicitado  reproduce de forma cuasi idéntica el famoso “diseño de swoosh”  del logotipo de NIKE, registrado en el Perú como marca figurativa y marca mixta, por lo que resulta susceptible de generar riesgo de confusión en el consumidor, encontrándose incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.



3. Que el signo  ha sido solicitado mediando mala fe y con el fin de perpetrar, facilitar y consolidar actos de competencia desleal.

4. Que el signo  solicitado a registro no cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.


5. Que el signo solicitado  debe ser denegado.





I. FUNDAMENTOS DE HECHO


1. Derechos de nuestra mandante

Nuestra mandante, NIKE INNOVATE C.V., es titular de las marcas  y , las cuales han sido reconocidas como marcas “notorias” en el Perú y continúan ostentando dicho estatus.

NIKE INNOVATE C.V. tiene registradas en el Perú las siguientes marcas:

MARCA	Nº REG.	CLASE	VENCE
	66417	25	09.04.2022

	91601	25	08.05.2026
	24674	25	05.10.2024
	53793	25	31.03.2019
	17393	25	09.08.2027

Legitimada por los derechos que invoca, y premunida de un derecho subjetivo y de un interés directo, actual y probado, nuestra representada formula oposición al registro de la marca  solicitada por CORPVANETTI SAC para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.


2. Notoriedad de las marcas  y 

Nuestra mandante es una empresa multinacional estadounidense, mundialmente reconocida por su producción de ropa, calzado y otros artículos de deporte de alta calidad.


Nike también vende calzado para actividades al aire libre, actividades acuáticas, carreras de autos, y otros usos deportivos y recreativos, así como ropa urbana para el público juvenil y desarrolla una amplia campaña publicitaria ligada a los íconos y celebridades de cada deporte y al auspicio de competencias deportivas reconocidas en el medio nacional e internacional.



Desde su fundación, Nike se ha convertido en una empresa líder manteniéndose en la cima del mercado de ropa deportiva, con canales de distribución en más de 100 países.



2.1 Sobre la fama del diseño SWOOSH 



El logo de Nike  fue creado en el año 1971 por Carolyn Davidson, una estudiante de diseño gráfico de la Universidad de Portland. El


logo fue inspirado en las alas de la diosa griega NIKE, diosa de la victoria o del triunfo quien era capaz de correr y volar a gran velocidad.


El isotipo de Nike  denominado "swoosh", es reconocido mundialmente por su singular formato. El "Diseño de Swoosh", sin cambios fundamentales en su forma, ha permanecido como símbolo mundial de las prendas deportivas fabricadas por Nike, y está presente en el imaginario colectivo ya que es fácil de identificar, único, peculiar y atractivo en su diseño, sugiriendo movimiento.

Este logotipo, único y reconocible, es el símbolo ícono a través del cual se plasma la identidad de nuestra mandante y sus productos NIKE, por lo que es asociado con su origen empresarial. El "Diseño de Swoosh"  –incluyendo su variante  – es utilizado de forma constante en la promoción y publicidad de los productos que distingue la marca NIKE, generándose una conexión psicológica entre ambos en la mente del consumidor.

Lo anterior ha determinado que el diseño SWOOSH sean reconocidos y recordados por el público peruano de manera inmediata e indubitable. En efecto, el estudio MARCAS 2.0 efectuado por Arellano Marketing –y difundido en diversos medios periodísticos– ha corroborado que tanto la marca NIKE como el diseño SWOOSH  –incluyendo su variante  – se encuentran dentro de las diez marcas más recordadas por el consumidor peruano. Adjuntamos impresiones de los artículos periodísticos que reportan dicho estudio. (ANEXO 2)


























En virtud de lo expuesto, notará la Autoridad que las marcas  y  gozan de protección internacional como marcas de producto, y han sido reconocidas como marcas notoriamente conocidas en varias jurisdicciones, incluyendo el Perú. Debido a su extensión en el uso, a los altos niveles de venta de los productos que distingue y a su amplia difusión en el

mercado, sus marcas  y  están consideradas como las marcas globales más valiosas del mundo.


En efecto, de acuerdo con el "RANKING BRANDZ TOP 100 MOST VALUABLE GLOBAL BRANDS" elaborado por la Consultora Milward Brown para el año 2017, la marca  ha sido considerada como una de las marcas con mayor valor económico a nivel mundial, ocupando el puesto 26, conforme se consigna a continuación:


Año 2017



BrandZ™ Top 100 Most Valuable Global Brands 2017



Rank	Brand	Category	Brand Value 2017 (BIL.)	Brand Score (out of 100)	Brand Value % Change 2017 vs. 2016	Rank Change
26		Athletic	24,385	4	4%	2
27		Microsoft Products	21,600	2	-14%	3
28		Regional Banks	21,500	2	-6%	-1
29		Luxury	20,242	4	3%	1
30		Soft	18,960	4	-3%	-2
31		Retail	22,904	2	2%	1
32		Technology	22,251	2	19%	4
33		Retail	22,307	4	-3%	2
34		Retail	22,125	3	0%	1
35		Soft	24,000	4	-3%	2
36		Food & Beverage	24,000	4	-4%	-3
37		Technology	24,000	4	2%	11
38		Personal Care	22,000	4	2%	2
39		Technology	22,000	3	-18%	-10
40		Retail	22,200	4	2%	1
41		Retail	22,200	5	1%	2
42		Baby Care	22,200	3	-7%	-3
43		Microsoft Products	22,000	3	0%	2
44		Technology	21,219	2	12%	2
45		Fast Food	21,200	4	1%	-4
46		Technology	21,200	2	10%	3
47		Regional Banks	20,145	4	1%	2
48		Global Banks	20,000	3	1%	-1
49		Technology	20,000	2	2%	1
50		Microsoft Products	20,000	2	2%	2

BRANDZ




Cabe indicar que la consultora Millward Brown es una empresa líder en investigación de mercados, especializada en el análisis estratégico de marcas, con una implantación internacional en 50 países a través de 77 oficinas y 3,700 empleados, reconocida por la seriedad y rigurosidad de sus evaluaciones, por lo que los rankings que ha elaborado resultan un indicador relevante del valor de la marca  y de su posicionamiento y liderazgo en el mercado.




De igual modo, la renombrada consultora Interbrand incluye a la famosa marca  en el puesto 18 dentro del ranking TOP 100 "MOST VALUABLE GLOBAL BRANDS" del año 2017.




Ahora bien, tal como ha sucedido en otras jurisdicciones, las marcas  y  también han sido reconocidas como marcas notorias en el Perú.

En efecto, acreditamos lo expuesto, citando las siguientes resoluciones dictadas recientemente en el Perú, que reconocieron el carácter notoriamente conocido de los signos  y  de nuestra mandante:



- La Resolución N° 141-2015/CSD-INDECOPI de fecha 23 de enero de 2015, señala:

3.4 Notoriedad de las marcas ,  y 

Nike International Ltd., al formular oposición señaló que las marcas ,  y  ostentan la calidad de notoriamente conocidas, las cuales son semejantes al signo solicitado, en razón de ello dicho signo se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de las marcas ,  y  de conformidad con los criterios señalados y en razón a los medios de prueba presentados por la opositora.
(...)



Ahora bien, de la revisión de las resoluciones citadas, así como de las pruebas presentadas, se advierte que;
(...)

las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto al reconocimiento efectuado sobre el carácter notorio de la marcas  y  (certificado N° 24674), razón por la cual se considera que éstas siguen cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente

para ser consideradas notorias, como signos que identifican productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.




3.4.3 Conclusión del análisis de la notoriedad
(...)




Con relación a las marcas  y  (certificado N° 24674)

Por lo expuesto, se concluye que se ha acreditado que las marcas  y  (certificado N° 24674), gozan de la calidad de notoriamente conocidas; por lo que a criterio de esta Comisión, corresponde analizar si en el presente caso resulta de aplicación la prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

- La Resolución N° 323-2015/CSD-INDECOPI de fecha 25 de febrero de 2015, señala:



a. Notoriedad de las marcas ,  y 

Nike International Ltd., al formular oposición señaló que las marcas ,  y  ostentan la calidad de notoriamente conocidas, las cuales son semejantes al signo solicitado, en razón de ello, dicho signo se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.




En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de las marcas ,  y  de conformidad con los criterios señalados y en razón a los medios de prueba presentados por la opositora.
(...)




Conclusión del análisis de la notoriedad
(...)

- Con relación a las marcas  y  (certificado N° 24674)

Por lo expuesto, se concluye que se ha acreditado que las marcas  y  (certificado N° 24674), gozan de la calidad de notoriamente conocidas; por lo que a criterio de esta Comisión, corresponde analizar si en el presente caso resulta de aplicación la prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

- La Resolución N° 355-2016/CSD-INDECOPI de fecha 03 de febrero de 2016, señala:

3.3. Notoriedad de las marcas ,  y 


NIKE INNOVA TE C.V., al formular oposición señaló que las marcas ,  y  gozan de protección internacional como marcas de fábrica y han sido reconocidas como marcas notoriamente conocidas en varias jurisdicciones, incluyendo el Perú, en razón de ello dicho signo se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
(...)


En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de las marcas alegadas por la opositora de conformidad con los criterios señalados y a la luz de los medios probatorios presentados por la opositora en el presente procedimiento.



3.3.2. Análisis de la alegada notoriedad

(...) ha presentado varias copias de resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos y la Comisión Transitoria de Signos Distintivos entre los años 2013 a 2015, se ha verificado lo siguiente:

- En la Resolución N° 1169-2012/TPI-INDECOPI, de fecha 06 de julio de 2012, recaída en el expediente N° 421686-2010, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI determinó lo siguiente:

(...) los medios probatorios presentados acreditan la calidad de notoriamente conocidas de las marcas NIKE y , habiéndose acreditado la extensión de su grado de conocimiento y uso en el Perú, habiéndose incluso acreditado que dichas marcas se han implantado en la mente de los consumidores, no sólo por su publicidad sino por el auspicio de competencias deportivas reconocidas en el medio nacional. Por otro lado, se ha acreditado que ambas marcas mantienen presencia a nivel internacional (...).



Al respecto, de la revisión de la citada Resolución, y de los actuados en el presente expediente, se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto al reconocimiento efectuado mediante la Resolución N° 1169-2012/TPI-INDECOPI, sobre el carácter notorio de las marcas NIKE y ; razón por la cual se considera que éstas siguen manteniendo su condición de notoria, para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

(...) se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado y no habiendo transcurrido mucho tiempo desde el reconocimiento efectuado por la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución N° 3469-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 02 de diciembre de 2015, sobre el carácter notorio de las marcas  y  (certificado N° 24674) se considera que ésta sigue cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser consideradas notorias, como signos que identifican productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.



3.3.3. Conclusión del análisis de la notoriedad



(...)

- Con relación a las marcas  y  (certificado N° 24674)



Por lo expuesto, se concluye que se ha acreditado que las marcas ,  (Certificado N° 24674), gozan de la calidad de notoriamente conocidas; por lo que a criterio de esta Comisión, corresponde analizar si en el presente caso resulta de aplicación la prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486."



- La Resolución N° 2427-2017/CSD-INDECOPI de fecha 24 de agosto de 2017, señala:



3.2. Notoriedad de las marcas  y 



NIKE INNOVATE C.V., al formular oposición señaló que las marcas NIKE,  y  gozan de protección internacional y han sido reconocidas como marcas notoriamente conocidas en varias Jurisdicciones, Incluyendo el Perú, en razón de ello dicho signo se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 Inciso h) de la Decisión 486.

Asimismo, señaló que las citadas marcas son notorias en el Perú, debido a su amplia difusión y extensión conocimiento entre el público consumidor, por lo que no resulta ser casualidad que el solicitante pretende registrar un signo que contienen como elemento distintivo un diseño de características sustancialmente semejantes a las marcas mencionadas.

Agregó que las Resoluciones N°s 1287-2012/TPI-INDECOPI de fecha 23 de julio de 2012 recaída en el expediente N° 408756-2009, 2548-2015/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 536826-2013, 1352-2013/CSD-INDECOPI recaída en el expediente N° 498431-2010, 701-2014/CTSD-INDECOPI de fecha 16 de setiembre de 2014, recaída en el expediente N° 552304-2015, 0323-2015/CSD-I NDECOPI recaída en el expediente N° 586176-2014, 141-2015/CSD-INOECOPI de fecha 23 de enero de 2015 recaída en el expediente N° 579761-2014, se determinó que las marcas  y  continuaban ostentando el carácter de notorias. De igual modo, refirió que la marca NIKE ha sido reconocida como marca notoria en el Perú, conforme la Resolución N° 1520-2015/CSD NDECOPI, recaída en el expediente N° 582225-2014.

Finalmente, señaló que se encuentra acreditado que las marcas  y  titularidad de NIKE han sido reconocidas como marcas "notorias" en el Perú, en relación con los productos de la clase 25 que distinguen.

En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de las marcas NIKE,  y  de conformidad con los criterios señalados y en razón a los medios de prueba presentados por la opositora.
(...)

En el presente caso, NIKE INNOVATE C.V. con la finalidad de acreditar la alegada notoriedad de sus marcas, NIKE,  y  citó las siguientes resoluciones:



- Resolución N°s 1287-2012/TPI-INDECOPI de fecha 23 de julio de 2012 recaída en el expediente N° 408756-2009.
- Resolución N° 2548-2015/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 538826-2013.
- Resolución N° 1352-2013/CSD-INDECOPI recaída en el expediente N° 498431-2010.
- Resolución N° 701-2014/CTSD-I NDECOPI de fecha 16 de setiembre de 2014, recaída en el expediente N° 552304-2015.
- Resolución N° 0323-2015/CSD-I NDECOPI recaída en el expediente N° 586176-2014.
- Resolución N° 141-2015/CSD-INDECOPI de fecha 23 de enero de 2015 recaída en el expediente N° 579761-2014.
- Resolución N° 1520-2015/CSD-INDECOPI, recaída en el expediente N° 582225-2014.
- Resolución N° 3459-2016/CSD-I NDECOPI de fecha 16 de diciembre de 2016.

Por otra parte, adjuntó los siguientes documentos:



1. Impresión del Ranking 2015, 'BEST GLOBAL BRANDS 2015

- INTERBRAND.
2. Impresiones de la página web www.interbrand.com de fecha de Impresión 13 de mayo de 2014.
 3. Impresión del ranking 'BRANDZ TOP 100 MOST VALUABLE GLOBAL BRANDS 2015'
 4. Impresiones de las páginas web www.sovdgo.com, www.artesportweb.com, www.novaerag.com, <http://sobrecuriosidades.com> y <http://blog.cuyllas.com> sobre la historia del diseño del logo de NIKE, siendo que no se aprecia fecha de Impresión claramente.
 5. Impresiones de páginas web referentes catálogos de Saga Falabella y Ripley, correspondientes a los años 2013, 2014, 2015 y 2016.


3.2.2.1. Evaluación de los medios probatorios


- De los documentos descritos en los puntos 1, 2 y 3 se advierte que los mismos hacen referencia a Rankings del año 2015 sobre valoración de marcas en el mundo, elaborados por Interbrand y Millward Brown, siendo que en dichos rankings se verifica que la marca  se encuentra entre las posiciones 17 y 28, respectivamente, de las marcas más valiosas del mundo.
- En cuanto a las impresiones de las páginas web señaladas en el ítem 4, cabe indicar que aun cuando no se aprecia la fecha de impresión en algunas de las copias, se advierte que el contenido se encuentra referido a la historia del diseño del logo NIKE y otros temas relacionados.
- Las impresiones de las páginas web descritas en el punto 5 corresponden a catálogos publicitarios de Saga Falabella y Ripley, los cuales permiten verificar la existencia de publicidad realizada con relación de la marca NIKE y la figura de ala estilizada .
- De la revisión de las resoluciones citadas se ha verificado lo siguiente:
 - En la Resolución N° 1287-2012/TPI-INDECOPI de fecha 23 de julio de 2012 recaída en el expediente N° 408756-2009, se señala lo siguiente:



"Teniendo en cuenta que la notoriedad alegada por Nike International Ltd. ha sido reconocida por la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 1169-2012/TPI-INDECOPI de fecha 6 de julio de 2012, dado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado desde la fecha de dicha resolución, corresponde reconocer la notoriedad de la marca constituida por la representación de la figura de una saeta en relación con los productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial (inscrita bajo Certificado N° 24674), al cumplir con los supuestos exigidos por la legislación para ser considerada una marca con dicha calidad"
 - En las Resoluciones N° 2548-2015/TPI-INDECOPI, N° 701-2014/CTSD INDECOPI, N° 0323-2015/CSD-INDECOPI, N° 141-



2015/CSD-INDECOPI, N° 1520-2015/CSD-INDECOPI, y Resolución N° 3459-2016/CSD-I NDECOPI, se ha continuado reconociendo la calidad de notorias a las marcas  y  (certificado N° 24674), señalando que las situaciones de hecho y de derecho no hablan cambiado desde la emisión de la Resolución N° 1169-2012/TPI-INDECOPI de fecha 6 de julio de 2012.

Mediante la Resolución N° 1169-2012/TPI-INDECOPI, de fecha 06 de julio de 2012, recaída en el expediente N° 421686-2010, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI determinó lo siguiente:

"(...) tos medios probatorios presentados acreditan la calidad da notoriamente conocidas da fas marcas NIKE y  habiéndose acreditado la extensión da su grado de conocimiento y uso en el Perú, habiéndose incluso acreditado que dichas marcas se han implantado en la mente de los consumidores, no sólo por su publicidad sino por el auspicio de competencias deportivas reconocidas en el medio nacional. Por otro lado, se ha acreditado qua ambas marcas mantienen presencia a nivel Internacional (...).




Al respecto, de la revisión de las citadas Resoluciones, así como de las pruebas presentadas, se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto de los reconocimientos efectuado mediante las Resoluciones citadas sobre el carácter notorio de las marcas NIKE (certificado N° 24812)  (certificado N° 24674) y ; razón por la cual se considera que éstas siguen manteniendo su condición de notoria, pera Identificar productos de la clase 25 de la Clasificación internacional.

3.2.2.2. Conclusión del análisis de la notoriedad respecto a las marcas NIKE,  y 

Por lo expuesto, se concluye que se ha acreditado que las marcas NIKE (certificado N° 24812)  y  (certificado N° 24674) y gozan de la calidad de notoriamente conocidas; por lo que a criterio de esta Comisión, corresponde analizar si en el presente caso resulta de aplicación la prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 466."

- La Resolución N° 3459-2016/CSD-INDECOPI de fecha 16 de diciembre de 2016, señala:

3.2. Notoriedad de los signos de la opositora

NIKE INNOVATE C.V. sostuvo que las marcas ,  y  han sido reconocidas como marcas notorias en el Perú.


Siendo así, esta Comisión procederá a evaluar si la opositora ha cumplido con acreditar la notoriedad de dichos signos, a fin de determinar si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.



(...)










3.2.2. Medios de prueba presentados por la opositora











En el presente caso, la opositora adjuntó con la finalidad de acreditar la alegada notoriedad de sus marcas, los siguientes documentos:

- Impresión del Ranking 2015, "BRANDZ TOP 100 MOST VALUABLE GLOBAL BRANDS" correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015.
- Catálogos de SAGA FALABELLA.COM. correspondientes a los años 2013 y 2015. Catálogos de RIPLEY de los años 2014 y 2015.
- Artículos periodísticos de Perú pertenecientes a los años 2010, 2011, 2012 y 2013.
- Impresiones de las páginas web:
 - www.soydg.com
 - www.artesportweb.com/2011
 - www.apuntesgestion.com/marketing
 - www.novaeragc.com/historia-logo-de-nike/
 - <http://sobrecuriosidades.com/2009>
 - <http://Ublog.cuyilas.com/2011>
 - <http://ovacion.pe/atletismo/nike-10k-runners>
 - www.elpopular.pe/espectaculos/2013-10-18
 - <http://munecadetraperu.blogspot.com/2013>
 - <http://Utodosobrecamisetas.com/2013>

Asimismo, la opositora ha citado las siguientes resoluciones mediante las cuales señala se ha acreditado la notoriedad de sus marcas NIKE, ,

 y  :



- Resolución N° 916-2013/CSD-I NDECOPI, recaída en el Expediente N° 495090- 2012, mediante la cual se acreditó la calidad de notoriamente conocida de la marca 
- Resolución N° 364-2014/CTSD-I NDECOPI, recaída en el Expediente N° 545481- 2013, mediante la cual se acreditó la calidad de notoriamente conocida de las marcas , .
- Resolución N° 2938-2014/CSD-INDECOPI, recaída en el Expediente N° 579761- 2014, mediante la cual se acreditó la calidad de notoriamente conocida de las marcas , .
- Resolución N° 759-2014/CTSD-INDECOPI, de fecha 22 de setiembre de 2014, recaída en el Expediente N° 554005-2013, mediante la cual que las marcas ,  ostentan el carácter de marcas notorias.
- Resolución N° 1352-2013/CSD-INDECOPI, recaída en el Expediente N° 498431-2012, mediante la cual se determinó que las marcas ,  continúan ostentando el carácter de marcas notorias.
- Resolución N° 323-2015/CSD-INDECOPI, recaída en el Expediente

- Nº 586176-2014, mediante la cual se determinó que las marcas  ,  continúan ostentando el carácter de marcas notorias.
- Resolución Nº 141-2015/CSD-INDECOPI, recaída en el Expediente Nº 579761-2014, mediante la cual se determinó que las marcas  ,  continúan ostentando el carácter de marcas notorias.
 - Resolución Nº 524-2014/CTSD-INDECOPI, recaída en el Expediente Nº 559657-2014, mediante la cual se determinó que las marcas  ,  continúan ostentando el carácter de marcas notorias.
 - Resolución Nº 2616-2014/CSD-INDECOPI , recaída en el Expediente Nº 552066-2013, mediante la cual se determinó que las marcas  ,  continúan ostentando el carácter de marcas notorias.
 - Resolución Nº 355-2016/CSD-INDECOPI, recaída en el Expediente Nº 629744-2015, mediante la cual se determinó que las marcas  ,  gozan de la calidad de marcas notorias.
 - Resolución Nº 1520-2015/CSD-INDECOPI, mediante la cual se determinó que la marca NIKE goza de la calidad de notoriamente conocida.



3.2.3 Evaluación de los medios probatorios



De la revisión de los medios probatorios, se desprende lo siguiente:

- Respecto de la impresión de los Rankings "BRANDZ TOP 100 MOST VALUABLE GLOBAL BRANDS", se verifica que la marca "figura de saeta" se encuentra entre las 100 marcas más valiosas del mundo, no obstante, dicho documento no revela el grado de conocimiento efectivo que tendría la marca citada entre el público consumidor pertinente en el Perú o cualquier otro País Miembro de la Comunidad Andina.
- Respecto de las impresiones de las páginas web, los catálogos de Saga Falabella y Ripley y los artículos periodísticos, éstos permiten verificar la publicidad realizada respecto de la marca NIKE y la figura de ala estilizada y que los productos distinguidos con la citada marca han estado a disposición de los consumidores.
- De la revisión de las resoluciones citadas se ha verificado lo siguiente:
 - En la Resolución Nº 759-2014/CTSD-INDECOPI, de fecha 22 de setiembre de 2014, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, determinó lo siguiente:



"(...) Por lo expuesto, se concluye que se ha acreditado que las marcas  ,  gozan de la calidad de notoriamente conocidas (...)"



En la Resolución N° 323-2015/CSD-I NDECOPI, de fecha 25 de febrero de 2015, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, determinó lo siguiente:

"(...) de la revisión de /as resoluciones citadas, así como de las pruebas presentadas, se advierte que; en primer lugar, en las resoluciones citadas no se ha reconocido el carácter de notoriamente conocida de la marca ; y en segundo lugar, luego de analizados /os medios de prueba éstos no acreditan la notoriedad de la marca .

Por otro lado, no obstante lo señalado en el párrafo anterior, se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto al reconocimiento efectuado sobre el carácter notorio de la marcas ,  (certificado N° 24674), razón por la cual se considera que éstas siguen cumpliendo con los requisitos exigidos por /a legislación vigente para ser consideradas notorias, como signos que identifican productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional."

En la Resolución N° 141-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 23 de enero de 2015, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, determinó lo siguiente:



"(...) Ahora bien, de la revisión de las resoluciones citadas, así como de las pruebas presentadas, se advierte que; en primer lugar, en las resoluciones citadas no se ha reconocido el carácter de notoriamente conocida de la marca  y en segundo lugar, luego de analizados los medios de prueba éstos no acreditan la notoriedad de la marca .

Por otro lado, no obstante lo señalado en el párrafo anterior, se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto al reconocimiento efectuado sobre el carácter notorio de la marcas ,  (Certificado N° 24674), razón por la cual se considera que éstas siguen cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser consideradas notorias, como signos que identifican productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional (...)."

En la Resolución N° 2616-2014/CSD-INDECOPI, de fecha 28 de agosto de 2014, la Comisión de Signos Distintivos determinó lo siguiente:


"(...) Realizado el examen comparativo entre el signo mixto solicitado y las marcas figurativas notorias⁵, se advierte que resultan semejantes entre sí".



- En la Resolución N° 355-2016/CSD-I NDECOPI, de fecha 03 de febrero de 2016, la Comisión Transitoria de Signos Distintivos determinó lo siguiente:

"(...) Por lo expuesto, se concluye que se ha acreditado que las marcas  ,  (Certificado N° 24674), gozan de la calidad de notoriamente conocidas (...)"

- En la Resolución N°1520-2015/CSD-INDECOPI:



"(...) de la revisión de la citada Resolución, y de las pruebas antes citadas, se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto al reconocimiento efectuado mediante la Resolución N° 1169-2012/TPI INDECOPI, sobre el carácter notorio de la marca NIKE; razón por la cual se considera que éstas siguen manteniendo su condición de notoria, para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional."



Ahora bien, de la revisión de las resoluciones citadas, así como de las pruebas presentadas, se advierte que en las mismas no se ha reconocido el carácter de notoriamente conocida de la marca  y luego de analizados los medios probatorios éstos no acreditan la notoriedad de dicha marca, dado que del análisis conjunto de estas últimas no se puede determinar el grado de difusión y/o conocimiento de la marca cuya notoriedad se alega por parte del público consumidor pertinente en el mercado peruano o en otro País Miembro de la Comunidad Andina.



Por otra parte, del análisis integral de las pruebas aportadas, se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto al reconocimiento efectuado sobre el carácter notorio de las marcas NIKE (certificado N° 24812),  y  (certificado N° 24674), razón por la cual se considera que éstas siguen cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser consideradas notorias, como signos que identifican productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.



Conclusión del análisis de la notoriedad








(...)

- Con relación a las marcas NIKE (certificado N° 24812),  y  (certificado N° 24674)



Por lo expuesto, se concluye que se ha acreditado que las marcas NIKE (certificado N° 24812)  y  (certificado N° 24674), gozan de la calidad de notoriamente conocida; por lo que, a criterio de esta Comisión, corresponde analizar si en el presente caso resulta de aplicación la prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486."

Así, teniendo en cuenta las resoluciones citadas, las cuales declararon la notoriedad de las marcas  y  se advierte que la calidad de los signos mencionados como notorios se mantiene en la actualidad debido a que las situaciones de hecho y derecho no han variado, debiendo la Comisión mantener dicha calidad en el actual procedimiento.

Sin perjuicio de ello, ofrecemos el mérito de catálogos recientes con publicidad y promoción de productos de la clase 25 distinguidos con las marcas "notorias"  y , los que se detallan a continuación: (ANEXO 3)

- Catálogo "reto42k" de RIPLEY, con publicidad y promociones vigente del 11 de abril al 03 de mayo de 2015, con gran variedad de zapatillas con lo mejor de la moda y la temporada, entre las que se publicitan zapatillas de las marcas  y  para niños.
- Catálogos de SAGA FALABELLA.COM, con publicidad y promociones de zapatillas de las marcas "notorias" ,  y el logo también en otros colores:
 - Catálogo "F.MAGAZINE" vigente del 26 de septiembre al 09 de octubre de 2015, con publicidad y promociones de zapatillas de la marca "notoria" .
 - Catálogo "Feliz Día Mamá SF" vigente del 24 de abril al 10 de mayo de 2015, con publicidad y promociones de zapatillas .
- Catálogo OECHSLE Move con publicidad de gran variedad de zapatillas de moda y entre ellas zapatillas . Promoción vigente del 15 de abril al 01 de mayo de 2016.

Por las consideraciones expuestas, el mérito de las resoluciones citadas, las pruebas adjuntadas y los Rankings Brandz Top 100 Most Valuable

Global Brands" e Interbrand "Best Global Brands", las marcas  y  ostentan la condición de marca notoriamente conocidas y merecen la protección ampliada conferida por el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.




2.2 Aplicación del artículo 136 inciso h) de la decisión 486

La Decisión Andina 486 preceptúa en su artículo 136 inciso h), que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente el derecho de un tercero, en particular cuando:

- h) ***constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.*** (El resaltado y subrayado es agregado).



En concordancia con el citado artículo y para efectos de su aplicación, la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI - que constituye precedente de observancia obligatoria respecto del significado conceptual de los términos: reproducción, imitación, traducción, transcripción y transliteración - establece respecto de lo que se entiende por **imitación**, lo siguiente:

"Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto. Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL."

En el presente caso, el signo solicitado  constituye una imitación gráfica de las marcas notoriamente conocidas  y  ya que reproduce de manera casi idéntica al famoso "Diseño Swoosh", ícono de las marcas NIKE.




En efecto, advertirá la Autoridad que la solicitante ha procedido a tomar el diseño SWOOSH convirtiendo sus líneas curvas en rectas y agregando





un vértice en la parte inferior; siendo evidente que esta conformación no evitará que los consumidores perciban la presencia del “diseño SWOOSH” característico de las famosas marcas NIKE.

En ese sentido, ha quedado demostrado que el signo solicitado constituye una imitación de las marcas notorias  y , razón por la que corresponde evaluar el riesgo de confusión y/o asociación al que sería llevado el público consumidor de permitirse su registro, así como el aprovechamiento indebido a la reputación de la marca notoria.

2.2.1 Riesgo de confusión y/o asociación

A efectos de determinar el riesgo de confusión y/o asociación al cual será inducido el público consumidor de permitirse el registro del signo solicitado, se deberá efectuar el examen comparativo de los signos. Si bien la normativa requiere un examen que tenga en cuenta la totalidad de los signos, en el caso de las marcas notorias dicho examen debe efectuarse de manera particular.



Así, al compararse el signo solicitado  con las marcas notorias  y , se advierte que las mismas generan una impresión gráfica y visual marcadamente similar, toda vez que el signo solicitado se constituye como una imitación de las marcas notorias de NIKE INNOVATE C.V.




A lo expuesto se suma el hecho que el signo solicitado  pretende distinguir en el mercado los mismos productos de la clase 25 que distinguen las marcas notorias  y , lo que determina que el signo  sea susceptible de generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

2.2.2 Aprovechamiento indebido de la reputación ajena

El aprovechamiento indebido de la reputación ajena ocurre cuando un tercero pretende beneficiarse de la buena imagen que irradia una marca notoria a través del signo que reproduce, imita o se constituye como una traducción, transcripción o transliteración del signo notorio.

Conforme señala Fernández-Nóvoa *"El aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la marca es un fenómeno íntimamente entroncado con el del aprovechamiento indebido del renombre. Es más, en la práctica ambos supuestos aparecerán en la mayoría de los casos-entremezclados, puesto que la conducta parasitaria del tercero que utiliza un signo idéntico o semejante a la marca renombrada tenderá simultáneamente a explotar tanto el renombre como el carácter distintivo de la marca"* (Carlos Fernández-Nóvoa. Manual de Propiedad Industrial. Marcial Pons 2014, p. 687)

En el presente caso, dado que el signo solicitado constituye una imitación de las marcas notorias  y , se advierte que el **solicitante aprovechará la reputación obtenida por nuestra mandante con sus marcas notorias y se beneficiará de ella indebidamente, obteniendo el reconocimiento ganado debido al uso de un signo que imita el famoso diseño SWOOSH.**




En ese sentido, no puede permitirse un aprovechamiento injusto por parte del solicitante, del prestigio, reputación y poder distintivo de las **marcas notorias**  y , es decir del valor económico de la marca, pretendiendo trasladar a los productos que pretende identificar el signo , la imagen positiva de las marcas de nuestra mandante, actuando de forma parasitaria pues el posicionamiento de la marca deriva del esfuerzo desplegado por tantos años en el mercado internacional.

Lo anterior resulta contraproducente para los derechos de nuestra mandante, pues esta forma de presentación permitiría al público consumidor ser atraído por las evidentes semejanzas que presentan el signo solicitado y las notorias marcas de nuestra mandante.



En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 y debe ser denegado.



A continuación, procederemos a citar diversos pronunciamientos emitidos por la Autoridad Administrativa en los cuales se ha determinado **denegar el registro de marcas que imitan la famosa marca figura SWOOSH de nuestra mandante NIKE INNOVATE C.V.**

- La Resolución N° 304-2017/CSD-INDECOPI de fecha 13 de febrero de 2017, en ella se ha reconocido la notoriedad de la marca diseño de

swoosh ( y ) y se deniega el registro del signo  que imitaba las características principales de las marcas notorias de nuestra mandante, en virtud a los siguientes argumentos:

[..]

En el presente caso, habiéndose determinado que las marcas  y  gozan de la calidad de notoriamente conocidas en el Perú y teniendo en cuenta además que éstas pertenecen a un tercero distinto al solicitante, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de las marcas notorias.

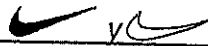
SIGNO SOLICITADO	MARCAS NOTORIAS
	

Así, analizados los signos en conflicto, la Comisión advierte que el signo solicitado incluye en su conformación los trazos que conforman el elemento figurativo de las marcas notoriamente conocidas, a saber el



contorno de la figura de una saeta, por lo que nos encontramos frente a un supuesto de imitación de los elementos de las marcas notorias.

Habiéndose determinado que el signo solicitado constituye una imitación de las marcas notorias que pertenece a un tercero, corresponde determinar si el registro del signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria; o un aprovechamiento injusto de su prestigio; o la dilución de su fuerza distintiva o valor comercial.

[...]

- Respecto a las marcas notorias 

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado CAMS CAMS RETLAW y logotipo y las marcas notorias, se determina que vistos en su conjunto y de forma sucesiva, los signos resultan semejantes.

SIGNO SOLICITADO	MARCAS NOTORIAS
	

En efecto, se determina que la similitud entre los signos radica en que el signo solicitado presenta en su conformación el diseño estilizado de dos figuras que asemejan a la representación de la saeta que forma parte de las marcas notorias, lo que determina que los signos generen una impresión gráfica de conjunto semejante.

Cabe precisar, que si bien el signo solicitado presenta elementos fonéticos adicionales, dicha inclusión no resulta suficiente a efectos de desvirtuar la semejanza antes señalada, toda vez que, debido a la similitud antes indicada los consumidores podrán pensar que se trata de variaciones de una misma marca.

- Conclusión

Por lo anterior, dadas las semejanzas existentes entre los signos en conflicto, así como el hecho de que se encuentren destinados a distinguir algunos de los mismos productos y otros vinculados, esta Comisión considera que el otorgamiento del registro solicitado será susceptible de producir confusión en el público consumidor, por lo que corresponde declarar fundada la oposición en este extremo.
[...]

En el presente caso, conforme se ha determinado precedentemente, el signo solicitado y las marcas notorias son semejantes.



Así, a criterio de esta Comisión se determina que las semejanzas



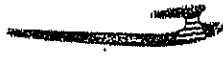
existentes entre los signos bajo análisis permiten concluir que cuando el público consumidor de los productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional aprecie el signo solicitado, va a evocar a las marcas notorias.

Por lo tanto, la imagen y el prestigio que proyectan las marcas notorias, es susceptible de ser transferida a los productos que pretende distinguir el signo solicitado.

En ese sentido, se considera que de otorgarse el registro del signo solicitado, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, se produciría un aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notorias; razón por la cual corresponde declarar fundada la oposición formulada por NIKE INNOVATE C.V. en este extremo.
[...]

Conclusión de la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

Por lo expuesto, al haberse determinado que el signo solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con las marcas notorias  y  (certificado N° 24674), así como un aprovechamiento injusto de su prestigio, se concluye que corresponde declarar fundada la oposición formulada en este extremo..."

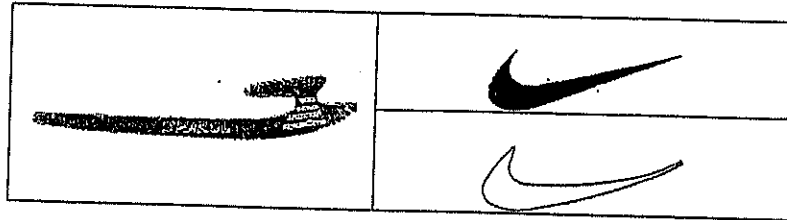
- Resolución N° 345-2017/TPI-INDECOPI de fecha 06 de febrero de 2017, en ella se ha reconocido la notoriedad de la marca diseño de swoosh ( y ) y se deniega el registro del signo  que imitaba las características principales de las marcas notorias de nuestra mandante, en virtud a los siguientes argumentos:

[...]

4. Prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486
[...]

En el presente caso, el elemento figurativo que conforma al signo solicitado presenta un similar diseño a las marcas notorias, observándose en ambos la representación de la figura de una saeta o ala, con la mínima diferencia que el elemento figurativo en el signo solicitado se encuentra invertida y uno de los extremos presenta dos puntas, por lo que se desprende que el signo solicitado constituye la limitación del elemento que conforma a las marcas notorias.

SIGNO SOLICITADO	MARCAS NOTORIAS
-------------------------	------------------------



En consecuencia, corresponde determinar si el riesgo del signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con las marcas notorias; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

4.1. Determinación del riesgo de confusión

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos – servicios, signos y fuerza distintiva de los signos.

[...]

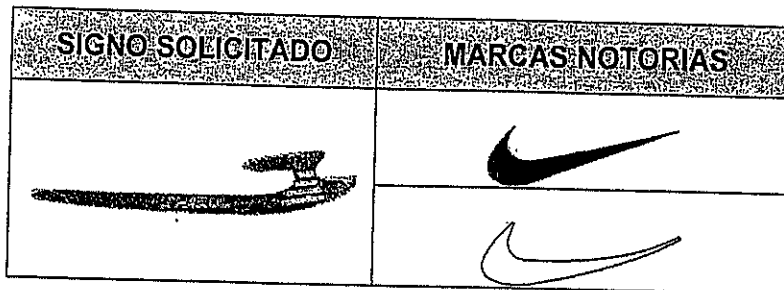
4.1.1. Respecto de los productos

En el presente caso, los productos que pretende distinguir el signo solicitado (calzados) comprenden a algunos de los productos que distinguen las maras notorias (zapatillas).

4.1.2. Examen comparativo

[...]

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas notorias se advierte lo siguiente:



Si bien el signo solicitado presenta un término (JHAROL) que no se aprecia en las marcas notorias, ambos signos se encuentran conformados por la figura de una saeta o ala en diseños similares. En efecto, las figuras de saeta en los signos presentan la misma estructura de líneas curvas, presentando ambas un extremo angosto el cual se va ensanchando hasta llegar al otro extremo. Si bien la figura de saeta del signo solicitado se encuentra invertida, a comparación de las marcas notorias, y su extremo derecho presenta dos puntas, ello no evita que las figuras al ser apreciadas en su conjunto causen un impacto visual semejante.

Teniendo en cuenta que los signos bajo análisis distinguen algunos de los mismos productos, e incluyen de manera relevante en su conformación la figura de una saeta en un similar diseño, se determina que, tomando en

consideración el grado de atención que se presta para este tipo de productos, se configura un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al público consumidor a creer que la marca materia de nulidad constituye una variación de las marcas notorias o una nueva línea de los productos que distinguen dichas marcas.

Si bien en la clase 2 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas diversas marcas que presentan en su conformación la figura de una saeta, corresponde señalar que en el presente caso las semejanzas entre los signos bajo análisis es de tal grado que la existencia de otras marcas que lleven la figura de saeta no determina, en opinión de esta Sala, que los signos se diferencien uno del otro.

4.2. Determinación del riesgo de asociación

[...]

4.2.1. Aplicación al caso concreto

Tal como se indicó anteriormente, para que se produzca el riesgo de asociación, deben presentarse dos circunstancias: que el consumidor asocie los productos o servicios distinguidos con los signos en conflicto y que estos presenten semejanza o identidad.

Respecto a lo primero, en el presente caso, se ha verificado que existe identidad entre los productos que distinguen los signos bajo análisis.

Respecto a lo segundo, tal como se indicó en el numeral 4.1.2. de la presente resolución, el signo solicitado se encuentra conformado por la figura de una saeta, la cual resulta semejante a las marcas notorias conformada también por la figura de una saeta.

En atención a lo anteriormente señalado, en el presente caso es razonable suponer que el público consumidor considere que entre el titular del signo solicitado y de las marcas notorias existe algún tipo de vinculación comercial, o que pertenecen al mismo grupo empresarial, lo que determinaría que exista riesgo de asociación en los consumidores.

En consecuencia, existe riesgo de inducir a los consumidores a asociar ambos signos en el mercado como provenientes del mismo origen empresarial.

[...]

4.4. Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria



4.4.1. Marco conceptual y doctrinal

[...]

4.4.2. Aplicación al caso concreto

La Sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir a la

inversión necesaria para la creación y consolidación de esa imagen positiva.

En el presente caso, se advierte que la imagen de las marcas notorias ( y ), es la de productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial de gran calidad; así, dicha imagen y el mensaje positivo que irradian podrían ser transferidas a los productos que distingue el signo solicitado, con lo cual, se configura un aprovechamiento del prestigio obtenido por las marcas notorias.






4.5. Conclusión

En virtud de lo señalado en los numerales precedentes, se determina que el registro del signo solicitado provocará un riesgo de confusión y de asociación con las marcas notorias, así como un aprovechamiento injusto del prestigio de las mismas, por lo que se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, no correspondiendo acceder al registro solicitado.

Consideramos que los criterios expuestos en dichos casos deben ser tomados en consideración, toda vez que concurren situaciones de hecho y derecho sustancialmente similares.

3. El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486

Como hemos señalado en el acápite 1. del presente escrito, las

marcas  ,  y  , y el logotipo "Diseño de Swoosh"  y  gozan de protección registral para distinguir productos comprendidos en la clase 25.

3.1 Familia de marcas a favor de NIKE INNOVATE C.V.

La figura de la familia de marcas consiste en el uso de un elemento común en la conformación de un conjunto de marcas registradas, el cual posee tal fuerza distintiva que permite indicar, por sí solo, un origen empresarial determinado.

Al respecto, el Tribunal Andino se ha pronunciado respecto de la familia de marcas, especialmente en la Sentencia 96-IP-2002:




"En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión."

Por su parte, la Autoridad Nacional ha señalado lo siguiente respecto a la familia de marcas:

"Sin embargo, la figura de la familia de marca también puede ser invocada por quien solicita el registro de un signo, cuando se pretenda invocar que el signo solicitado a registro no es susceptible de inducir a riesgo de confusión respecto de otro signo anteriormente solicitado o registrado, sustentando su capacidad para ser otorgado en el hecho de que el signo solicitado sería un signo más de suya existente familia de marcas y, por lo tanto, el público consumidor o usuario asociará el signo solicitado únicamente como uno más de su familia de marcas conformada en base a una partícula o palabra determinada."

En dicho supuesto, sólo se deberá analizar, como ya se ha señalado líneas arriba, el hecho de que exista un término común de la familia de marcas que sea capaz de identificar un origen empresarial, de tal forma que el público crea que todos los signos que llevan este término común proviene del mismo origen empresarial y una vez reconocida la existencia de la alegada familia de marcas, se deberá proceder a efectuar el respectivo examen comparativo para determinar si, aun así, existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y el signo base de la oposición."

En el presente caso, conforme advertirá la Autoridad, nuestra mandante NIKE INNOVATE C.V. es titular de una familia de marcas en virtud de la presencia de la reconocida figura **SWOOSH** en sus marcas registradas en la clase 25.

En efecto, conforme hemos señalado en el acápite 1. del presente escrito, las marcas  y sus variaciones, y el logotipo "Diseño de Swoosh"  y  gozan de protección registral para distinguir productos comprendidos en la clase 25, siendo que el reconocido diseño SWOOSH se encuentra presente en todas ellas a favor de NIKE INNOVATE C.V.

En ese sentido, corresponde a la **Autoridad tener en cuenta la familia de marcas que se ha formado a favor de nuestra mandante** al momento de efectuar el examen comparativo entre los signos, ello en la medida que la protección que se le debe conferir a los registros marcarios de nuestra mandante debe ser reforzada.



3.2 Los signos en conflicto guardan una notoria semejanza gráfica



(Signo solicitado)





(Marcas registradas)

Advertirá que el signo solicitado  reproduce en forma principal a la marca preexistente "Diseño de Swoosh" . No cabe duda que el solicitante ha reproducido el citado diseño como elemento principal de su marca, con la intención de aproximarse a las

características gráficas y conceptuales de las emblemáticas marcas

 para generar confusión entre los consumidores peruanos de artículos de la clase 25.

En el presente caso, el elemento figurativo de los signos en conflicto goza de relevante presencia dentro de la estructura de cada cual, siendo sumamente original y atractivo, por lo que goza de un alto poder individualizante. Se constatará que su presencia genera notoria semejanza a


nivel gráfico entre los signos en colisión, ya que el signo solicitado  ha sido concebido tomando en cuenta el principal aspecto del peculiar y altamente distintivo diseño de la marca  de propiedad de NIKE INNOVATE C.V. y que conforma sus signos antes citados.

La presencia como elemento relevante en la conformación de los signos en conflicto del diseño swoosh, suscita un impacto visual de acentuada semejanza, por lo que de otorgarse el signo solicitado se crearían fundadas posibilidades de riesgo de confusión para el público destinatario de los productos que distinguen.

La semejanza gráfica de los signos determina también su semejanza conceptual, ya que ambos evocarán en el consumidor la misma idea o concepto.

En numerosas resoluciones, la Autoridad Administrativa ha determinado denegar el registro de signos que resultaban gráficamente similares a las marcas de NIKE INNOVATE C.V., especialmente, al incluir elementos figurativos similares al diseño SWOOSH, generando riesgo de confusión para el público consumidor objetivo. Citamos los siguientes casos:


- Resolución N° 304-2017/CSD-INDECOPI de fecha 13 de febrero de 2017,

en ella se deniega el registro del signo  que imitaba las


características principales de las marcas de nuestra mandante, en virtud a los siguientes argumentos:


[...]


3.4. Familia de marcas alegada por la opositora

Nike International Ltd., manifestó que ostenta dos familias de marcas, una conformada por el elemento común .

[...]





En el caso concreto, se advierte que el dibujo estilizado de ala  forma parte de diversas marcas registradas a favor de NIKE INTERNATIONAL LTD., que distinguen productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, por lo que considerando que dicho elemento no se encuentra presente en ningún otro signo de la referida clase inscrita a favor de terceros; se concluye que se cumple con el elemento objetivo para que se configure una familia de marcas.

Asimismo, considerando que el dibujo estilizado de ala  es capaz de indicarle al consumidor que dicho signo identifica un origen empresarial determinado, en este caso, el de la opositora, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional; se concluye que se cumple con el elemento subjetivo necesario para que se configure una familia de marcas.

En tal sentido, al estar presentes los supuestos necesarios para establecer una familia de marcas, es posible reconocer su existencia a favor de la opositora respecto al dibujo estilizado de ala ().

3.5. Evaluación del riesgo de confusión

La opositora también sustentó su oposición sobre la base de las siguientes marcas:



MARCA	CERTIFICADO	CLASE
	66417	25
	91601	25
	24674	25
	53793	25

[...]

- Con relación al signo solicitado y la marca  (Certificado N°


24674)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con Certificado N° 24674, se advierte que son semejantes.



SIGNO SOLICITADO	MARCAS REGISTRADA
	

En efecto, se determina que la similitud entre los signos radica principalmente en que el signo solicitado presenta en su conformación dos figuras que semejan la figura de una saeta que forma parte de la marca registrada, lo que determina que los signos generen una impresión gráfica de conjunto semejante.

Cabe precisar, que si bien el signo solicitado presenta elementos fonéticos adicionales, dicha inclusión no resulta suficiente a efectos de desvirtuar la semejanza antes señalada, toda vez que, debido a la similitud antes indicada los consumidores podrán pensar que se trata de variaciones de una misma marca.


- Con relación al signo solicitado y la marca  inscrita con certificado N° 66417

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con certificado N° 66417, se advierte que son semejantes.

SIGNO SOLICITADO	MARCAS REGISTRADAS
	



En efecto, se determina que la similitud entre los signos radica principalmente en que el signo solicitado presenta en su conformación dos figuras que asemejan la figura de una saeta que forma parte de la marca registrada, lo que determina que los signos generen una impresión gráfica de conjunto semejante.

Cabe precisar, que si bien el signo solicitado presenta elementos fonéticos adicionales, dicha inclusión no resulta suficiente a efectos de desvirtuar la semejanza antes señalada, toda vez que, debido a la similitud antes indicada los consumidores podrán pensar que se trata de variaciones de una misma marca.

- Con relación al signo solicitado y la marca  inscrita con certificado


Nº 91601

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada inscrita con certificado Nº 91601, se advierte que son semejantes.



SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA
	

En efecto, se determina que la similitud entre los signos radica principalmente en que el signo solicitado presenta en su conformación dos figuras que asemejan la figura de una saeta que forma parte de la marca registrada, lo que determina que los signos generen una impresión gráfica de conjunto semejante.

Cabe precisar, que si bien el signo solicitado presenta elementos fonéticos adicionales, dicha inclusión no resulta suficiente a efectos de desvirtuar la semejanza antes señalada, toda vez que, debido a la similitud antes indicada los consumidores podrán pensar que se trata de variaciones de una misma marca.

- Con relación al signo solicitado y la marca  inscrita con certificado Nº 53793

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con certificado Nº 53793, se advierte son semejantes.


SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA
	

En efecto, se determina que la similitud entre los signos radica principalmente en que el signo solicitado presenta en su conformación dos figuras que asemejan la figura de una saeta que forma parte de la marca registrada, lo que determina que los signos generen una impresión gráfica de conjunto semejante.

Cabe precisar, que si bien el signo solicitado presenta elementos fonéticos adicionales, dicha inclusión no resulta suficiente a efectos de desvirtuar la semejanza antes señalada, toda vez que, debido a la similitud antes indicada los consumidores podrán pensar que se trata de variaciones de una misma marca.

3.43. Conclusión

En virtud de lo expuesto, dado que los signos se encuentran referidos a los mismos productos y/o productos vinculados y dadas las semejanzas existentes entre los mismos, la Comisión determina que el otorgamiento del registro solicitado es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que corresponde declarar fundada la oposición formulada...

- Resolución N° 345-2017/CSD-INDECOPI de fecha 6 de febrero de 2017, en ella se deniega el registro del signo  que imitaba las características principales de las marcas de nuestra mandante, en virtud a los siguientes argumentos:

[..]

1. Determinación del riesgo de confusión

Teniendo en cuenta que la opositora no solo fundamentó su oposición en sus marcas notorias, sino también en el supuesto riesgo de confusión entre el signo solicitado y sus marcas registradas, corresponde determinar si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

Para tal efecto, se debe tener en cuenta, en lo que resulte aplicable, las consideraciones expuestas en los puntos 4.1 y 4.2 de la presente resolución.

[..]



5.2. Examen comparativo

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

[..]

Realizado el examen comparativo entre los signos bajo análisis se desprende lo siguiente:

- a) Entre el signo solicitado y las marcas registradas con Certificados N° 2474, N° 65812, N° 53406, N° 53296, N° 53407 y N° 117697

SIGNO SOLICITADO	MARCAS REGISTRADAS
	



Si bien el signo solicitado presenta la denominación JHAROL, que no se aprecia en las marcas registradas, ambos signos se encuentran conformados por la figura de una saeta o ala en diseños similares. En efecto, las figuras de saeta presentan la misma estructura de líneas curvas, presentando ambos un extremo angosto el cual se va ensanchando hasta llegar al otro extremo. Si bien la figura de saeta del signo solicitado se encuentra invertida, a comparación de las marcas registradas, y su extremo derecho presenta dos puntas, ello no evita que las figuras al ser apreciadas en su conjunto causen un impacto visual semejante.

Teniendo en cuenta que los signos bajo análisis distinguen algunos de los mismos productos o productos vinculados (según corresponda), e incluyen de manera relevante en su conformación la figura de una saeta en un similar diseño, se determina que, tomando en consideración el grado de atención que se presta para este tipo de productos, se configura un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas o una nueva línea de los productos que distinguen dichas marcas.

b) Entre el signo solicitado y las marcas registradas con Certificados N° 91601, N° 66417 y N° 65840

Si bien los signos presentan denominaciones que no se aprecian uno en el otro (tal es el caso de la denominación JHAROL en el signo solicitado y NIKE AIR y NIKE en las marcas registradas), ambos signos se encuentran conformados por la figura de una saeta o ala en un diseño similar (señaladas en la letra a).

Teniendo en cuenta que los signos bajo análisis distinguen algunos de los mismos productos o productos vinculados (según corresponda), e incluyen de manera relevante en su conformación la figura de una saeta en un similar diseño, se determina que, tomando en consideración el grado de atención que se presta para este tipo de productos, se configura un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas o una nueva línea de los productos que distinguen dichas marcas.

Cabe precisar que si bien en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas diversas marcas que presentan en su conformación la figura de una saeta, corresponde señalar que en el presente caso las semejanzas entre los signos bajo análisis es de tal grado que la existencia de otras marcas que lleven la figura de saeta no determina, en opinión de esta Sala, que los signos se diferencien uno del otro.


- 5.3. Conclusión de la evaluación del riesgo de confusión
En virtud de lo señalado, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, no correspondiendo acceder a su registro.

Se solicita a su despacho aplicar los mismos criterios en oportunidad de evaluar, en el presente caso, el riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas preexistentes registradas a favor de NIKE INNOVATE C.V., en donde se aprecia una semejanza más marcada que la advertida entre los signos sobre los que recayeron los pronunciamientos citados.

3.3 Los productos que distinguen los signos son idénticos

La Sala de Propiedad Intelectual ha dejado meridianamente establecido en sus resoluciones, que ***“la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos¹.”***

En el presente caso, la solicitante pretende obtener el registro

de la marca , para distinguir ***“prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería”***, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, podrá verificar la Autoridad que existe identidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y aquellos que distinguen las marcas registradas de nuestra mandante, cumpliéndose así con el segundo requisito para que se genere riesgo de confusión entre los signos.

En atención a dichas consideraciones, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, por lo que corresponde a la Autoridad denegar su registro.

4. La solicitud materia de análisis ha sido presentada mediando mala fe y con la intención de perpetrar, facilitar y consolidar actos de competencia desleal

¹ Res. N° 1635-2007/TPI-INDECOP

4.1 Sobre el concepto de mala fe

La conducta de mala fe aunque no se encuentra expresamente definida, responde a la exigencia del conocimiento de un hecho anterior, que en este caso sería el derecho de marca de un tercero, y a una voluntad de perturbación de ese derecho de marca que implica una conducta contraria a la buena fe en las relaciones comerciales.

En ese sentido, no se podría justificar que tras el conocimiento previo de una marca ajena y la intención de registrarla, no se esconda una conducta basada en la mala fe, ya que el solicitante es consciente de que existen derechos anteriores pertenecientes a un tercero, y en rigor lo que pretende es obtener un beneficio perjudicando al titular, aprovechándose del hecho que no están registrados tales derechos (marcas) en el Perú.

El Tribunal del INDECOPI al expedir un reciente fallo (Resolución N° 0896-2013/TPI-INDECOPI) cuya copia presentamos, ha señalado interesantes comentarios sobre la mala fe, citando a algunos autores, al indicar literalmente lo siguiente:

(Pgs. 8, 9 y 10)

"3.1 Concepto y naturaleza jurídica de la Buena Fe

(...)

De la Puente y Lavalle 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, Jimenez Vargas-Machuca señala que la buena fe, como principio general del derecho, constituye una vía de comunicación del derecho con la moral social y con el 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 jurídico.

Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado recientemente en el proceso 65-IP-2004 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. El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen jurídico, con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella (...).

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 lo cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por 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 extranjeros". (Los resaltados son nuestros)

En lo que se refiere al sistema competitivo de mercado indica lo siguiente:

(Pg.11)

3.3 El papel de la buena fe en el sistema competitivo del mercado

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

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 sus solicitud de registro; denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo".

(Pg.12)

"3.4 La mala fe en la etapa pre y post registral

(...)

*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 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 el artículo 136 d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro**, cuya aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad.*

(...)

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

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

4.2 Sobre los actos de competencia desleal

La legislación en materia de Propiedad Industrial impide el registro de signos que tengan por finalidad perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.

Es decir, no se admitirán a registro aquellas solicitudes de registro que tengan por finalidad, como parte de una estrategia integral, capturar el mercado e impedir que otros competidores puedan colocar sus productos y/o servicios en el referido mercado.

En el mismo sentido Abelardo Aramayo señala que *el agente económico que desarrolla la conducta descrita busca convertirse en titular de marcas de productos que no elabora, a efectos de ser el importador absoluto de marcas extranjeras reconocidas en un mercado específico.*

Así, los actos de competencia desleal, se encuentran referidos a acciones que contravienen la buena fe empresarial; es decir, estos se producen *al lograr o pretender lograr la preferencia de los demandantes por causas distintas a la propia eficiencia* (Pierino Stucchi. Los Actos de Competencia Desleal que distorsionan la valoración de la oferta en la nueva ley de represión de la Competencia. En Revista de Derecho de la Universidad de Piura).

Asimismo, Pierino Stucchi señala que *los actos de competencia desleal de un concurrente son capaces de producir sobre otros competidores un daño concurrencial que no corresponde al daño esperado por efecto de la competencia bajo reglas de eficiencia.*


Respecto a los actos de competencia desleal, en cuanto a los actos de confusión, éstos vienen dados por aquellos actos *capaces de generar una inducción a error sobre el origen empresarial de determinada oferta, donde suele apreciarse en su caracterización la utilización de signos capaces de aludir un origen empresarial que no es real (...) se caracterizan por conducir al destinatario de una comunicación comercial publicitaria o no publicitaria –incluida aquella consistente en la presentación de envases o en la apariencia de establecimientos o de personas que atienden en dichos establecimientos – a que considere o pueda considerar que se encuentra ante la oferta de un agente económico distinto del que, en la realidad, le propone una determinada transacción* (Pierino Stucchi).



Efectivamente, abunda Stucchi en señalar la nocividad de estos actos (de confusión), los cuales *pueden considerarse como actos de engaño especiales en cuanto a su materia, pues se configuran como una inducción a error sobre el origen empresarial de la oferta de un concurrente en el mercado, al proyectar, desde comunicaciones y/o diferentes elementos informativos, la idea de que la oferta que se presenta corresponde a otro agente en el mercado.*

4.3 Aplicación al caso concreto

Conforme lo hemos señalado en el punto 2. del presente recurso de oposición, nuestra mandante es titular de los famosos diseños SWOOSH, los cuales son aplicados en sus prendas de vestir y comercializadas a nivel mundial, logrando un conocimiento extendido a lo largo del tiempo.

En ese sentido, resulta evidente que **las personas que deseen comercializar calzado procurarán utilizar signos que se asemejen al famoso y notorio diseño SWOOSH de nuestra mandante, por lo que no puede deberse a la mera casualidad que la solicitante haya petitionado el**

signo  para distinguir productos de la clase 25, sino que se debe a una clara intención de aprovecharse de la reputación de un signo preexistente en el mercado, el cual además resulta sumamente reconocido.

En el presente caso, de permitirse el registro del signo solicitado se perjudicaría a nuestra mandante, quien con grandes y prolongados esfuerzos ha venido promoviendo sus notorias marcas  y .


Por lo tanto, la Autoridad deberá declarar fundada nuestra oposición y denegar el registro del signo solicitado, al haber sido presentado mediando mala fe y en aplicación de lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486, puesto que la cuasi-identidad del signo solicitado con las marcas notorias de nuestra mandante no puede deberse a una simple casualidad.



A continuación procedemos a citar un pronunciamiento emitido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, en la cual se ha denegado el registro de un signo que imitaba el famoso diseño SWOOSH, determinándose que dicha imitación no se debía a la mera casualidad, sino que ella se encontraba determinada por un accionar contrario a la buena fe comercial.



"...
10. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, la opositora manifestó que el solicitante conocía de la existencia de las marcas de su propiedad, así como de su reconocimiento

FOCCA

y prestigio al momento de solicitar el registro de la marca , además que la intención del solicitante es atraer a la clientela de su empresa, a través de una marca que se aproxima a las características de sus marcas, por lo que es evidente que este actuó mediando mala fe y con la intención de perpetrar actos de competencia desleal.


En el presente caso tal y como se ha señalado en los considerandos 3 y 4 de la presente resolución los signos  y  constituyen marcas notorias, gozando por tanto de gran difusión entre el público consumidor; en ese sentido, se entiende que la solicitante ha tenido conocimiento de las mismas.

De acuerdo a lo anteriormente señalado y de conformidad con la comprobada difusión de las marcas  y  dentro del sector de prendas de vestir, así como del riesgo de confusión

FOCCA

existente entre el signo solicitado  y las marcas notorias; se concluye que el solicitante Aniceto Urday Rosas ha solicitado el

FOCCA

registro de la marca  a sabiendas que era utilizada por Nike Innovate C.V. para identificar prendas de vestir (entre ellas zapatillas), lo que hace inferir que el solicitante tuvo la intención de perjudicar a la opositora obstruyendo su actividad concurrencial.



Por lo expuesto, la Sala considera que el solicitante tuvo un comportamiento contrario a la buena fe comercial al solicitar el

FOCCA

registro del signo .

En ese sentido, se concluye que el solicitante actuó de mala fe, por lo que su solicitud de registro debe ser rechazada, resultando de aplicación lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486..." (Resolución N° 4481-2015/TPI-INDECOPI)

(el resaltado es nuestro)

Finalmente, procedemos a citar el más reciente pronunciamiento emitido por su instancia, en el cual se ha determinado que la solicitud de registro de una marca ha sido presentado mediando mala fe debido a que la solicitante debía tener conocimiento de la existencia de las notorias marcas  y  de nuestra mandante, ello en virtud de su carácter notorio.



[...]

8. Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

[...]

9. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, la opositora manifestó que la solicitante conocía de la existencia de sus marcas, así como de su reconocimiento y prestigio, siendo la intención de esta el atraer clientela de su empresa, a través de una marca que se aproxima a las características de las marcas notorias, por lo que es evidente que actuó mediando mala fe y con la intención de perpetrar actos de competencia desleal.

Al respecto, tal y como se ha señalado en el considerando 3 de la presente resolución, los signos  y  constituyen marcas notorias, por tanto gozan de gran difusión entre el público consumidor; infiriéndose a partir de ello que la solicitante tiene conocimiento de la fama y prestigio de las mismas.

En atención a lo señalado y dado al riesgo de confusión existente entre el signo solicitado y las marcas notorias se concluye que Magale Raquel Maldonado Blas solicitó el registro de la marca JHAROL y logotipo con el fin de beneficiarse ilícitamente del prestigio y de la reputación de sus marcas notorias, lo que hace inferir que el solicitante tuvo la intención de perjudicar a la opositora obstruyendo su actividad concurrencial.

En consecuencia, se concluye que el emplazado tuvo un comportamiento contrario a la buena fe comercial al solicitar el registro del signo solicitado..." (Resolución N° 345-2017/CSD-INDECOPI)

(el resaltado es nuestro)

Consideramos que dichos criterios deben ser aplicados al caso concreto, toda vez que concurren situaciones de hecho y derecho similares.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. La presente oposición se formula al amparo de los artículos 136 incisos a) y h), 137 y 146 de la Decisión 486:

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;*

(...)

- h) *constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.*

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.*

Artículo 146.- *Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.*

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

2. El Decreto Legislativo 1075, establece en sus artículos 45, 46, 47 y 48:

Artículo 45°.- *Determinación de semejanza*

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

- a) *la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias*
- b) *el grado de percepción del consumidor medio;*
- c) *la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación respectivamente,*
- d) *el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado y,*
- e) *si el signo es parte de una familia de marcas.*

Artículo 46°.- *Signos denominativos*

Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) *la semejanza gráfico-fonética;*
- b) *la semejanza conceptual, y*

- c) *si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.*

Artículo 47.- *Signos figurativos*

Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- 1.1. Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.*
- 1.2. Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.*

Artículo 48.- *Signos mixtos*

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

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

III. PETICIÓN

Por lo expuesto, a su despacho solicitamos se sirva tramitar la oposición interpuesta y, en su oportunidad, declararla **FUNDADA** y **DENEGAR** el registro solicitado.

POR TANTO








Sírvase correr traslado de la oposición y resolver de acuerdo a ley.

OTROSÍ DECIMOS: Acompañamos copia de los siguientes documentos:

ANEXO 1 : Copia del documento de poder otorgado por NIKE INNOVATE C.V. a favor de BARREDA MOLLER.

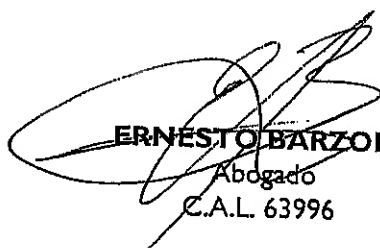
ANEXO 2 : Artículo periodístico referido al estudio MARCAS 2.0 efectuado por Arellano Marketing, publicado el 16 de mayo de 2016.


ANEXO 3 : Diversos catálogos de los productos de NIKE INNOVATE C.V., según detallamos a continuación:

- **Catálogo "reto42k" de RIPLEY**, con publicidad y promociones vigente del **11 de abril al 03 de mayo de 2015**, con gran variedad de zapatillas con lo mejor de la moda y la temporada, entre las que se publicitan zapatillas de las marcas  y  para niños.
- **Catálogos de SAGA FALABELLA.COM**, con publicidad y promociones de zapatillas de las marcas "notorias" ,  y el logo también en otros colores:
 - **Catálogo "F.MAGAZINE"** vigente del **26 de septiembre al 09 de octubre de 2015**, con publicidad y promociones de zapatillas de la marca "notoria" .
 - **Catálogo "Feliz Día Mamá SF"** vigente del **24 de abril al 10 de mayo de 2015**, con publicidad y promociones de zapatillas .
- **Catálogo OECHSLE Move** con publicidad de gran variedad de zapatillas de moda y entre ellas zapatillas . Promoción vigente del **15 de abril al 01 de mayo de 2016**.

Lima, 16 de enero de 2018

/am


ERNESTO BARZOLA
Abogado
C.A.L. 63996


BARREDA MOLLER
ALFREDO BARREDA ZEGARRA
Av. Angamos Oeste 1200
Lima 18, PERU

INDECOPI RUC: 20133840533
CALLE DE LA PROSA N° 104 SAN BORJA
Tel.: 224-7800 Fax: 224-0348

Ticket VM Nro: 004-0022018 12-2017
Cajero: LOZADA VEGA JOCIO DEL PILAR
Ruc: 000016
Nombre: NIKE INNOVATE, C.V.
Doc. Pago: 61540626
Dirección:
Glosa:
OPOSICION A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO/OSD
1 378.79 378.79
TOTAL S/ 378.79

CONTADO

VERIFIQUE DATOS DEL DOCUMENTO EMITIDO, NO SE
ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



POWER OF ATTORNEY

Be it known that NIKE INNOVATE C.V.

A limited partnership organized and existing under the laws of the Netherlands, having its registered address at One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-56453, United States of America

do(es) hereby grant to: BARREDA MOLLER and/or BARREDA MOLLER S. CIVIL DE R. L., and/or ALFREDO BARREDA ZEGARRA, and/or FERNANDO BARREDA ZEGARRA

indistinctly, full and sufficient power of attorney so that each person, may apply, manage, obtain and succeed in getting from the appropriate national offices and authorities patents, breeders certificates, registrations of industrial designs and utility models, registrations of trademarks and service marks, trade names, commercial slogans, collective marks and certification marks, geographical indications, labels or emblems, obtain, renewals or extensions corresponding thereto, and in general, any other element of Industrial Property and Copyright, being empowered to take all necessary steps for the purposes stated above, including, but not limited to preparing and signing petitions and applications, make statements, pay official fees, taxes and contributions, including examiner's fees, order the publications and notices as required by law, succeed in getting titles or certificates, as well as entering and recording the registration of trademarks, patents and copyrights before Customs authorities. In addition, they may request the cancellation of registrations obtained by the Principal; file observations and/or oppositions to applications for registration filed by third parties, answer observations and/or oppositions; file appeals for cancellation and answer them; file annulment actions of Industrial Property rights or Copyrights in the name of third parties and respond to such actions; file replevin actions, withdraw such actions; enter into settlement agreements and agreements on coexistence of distinctive signs, accede to conciliation proposals and enter into any other form of dispute settlement agreement, including mediation; request the recordal of licenses, assignments, changes of name, mergers; waive registration rights totally or partially; limit and/or exclude products or services; and, in general, any act to modify the records of a particular application for registration or registration, except assignments made by third parties in favor of the Principal, signing for such purposes the appropriate agreements, including arbitration clauses; request amendments to the description of goods and services in respect to registrations of trademarks or service marks, including limitation of goods or services during registration formalities, once issued or at the time of renewal; justify utilizations; file actions for violation of the law of unfair competition, actions for infringement of Industrial Property rights and Copyrights, complaints for violation of Advertising and Consumer Protection law, before the appropriate authorities, with sufficient powers to take the appropriate action, including the power to request inspections, to appoint and accept the appointment of examiners, to conduct preparatory proceedings and produce evidence, to answer infringement actions based on violation of Industrial Property Rights, unfair competition actions, as well as actions for violation of Advertising, Consumer Protection and Copyright law filed by third parties against the Principal, with full power to represent it in the whole administrative procedure; request the issuance of precautionary measures as well as the payment of court costs and attorneys' fees, and collect them; request the pertinent compensation for improper use of intellectual property elements or commission of unfair competition acts, being empowered to draw and collect deposits or checks made for these items. They are also empowered to file any kind of appeals, including motions for reconsideration, appeals and declaration of nullity. They are also empowered to file contentious-administrative

PODER

Consta que NIKE INNOVATE C.V.

una sociedad de responsabilidad limitada, organizada y existente bajo las leyes de los Países Bajos, teniendo su dirección registrada en One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-56453, United States of America

por el presente otorga a: BARREDA MOLLER y/o BARREDA MOLLER S. CIVIL DE R.L., y/o ALFREDO BARREDA ZEGARRA, y/o FERNANDO BARREDA ZEGARRA

Indistintamente, poder amplio y suficiente para solicitar, gestionar, obtener y recabar de las oficinas y autoridades nacionales que corresponda patentes de invención, certificados de obtención, registros de diseños industriales y modelos de utilidad, registros de marcas de productos o servicios, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas y de certificación, indicaciones geográficas, rótulos o enseñanzas, la obtención de las renovaciones o prórrogas que correspondan, y, en general, cualquier otro elemento de Propiedad Industrial y de Derechos de Autor, facultándoles de manera expresa para dar todos los pasos necesarios incluyendo, sin limitación, el preparar y suscribir peticiones y solicitudes, hacer declaraciones, pagar tasas, contribuciones e impuestos, incluyendo honorarios de peritos, ordenar las publicaciones de ley, recabar los títulos o certificados, así como anotar el registro de marcas, patentes y Derechos de Autor ante autoridades de Aduanas. Pueden igualmente solicitar la cancelación de registros obtenidos por el poderdante; formular observaciones y/u oposiciones a solicitudes de registro presentadas por terceros, contestar observaciones y/u oposiciones; interponer recursos de cancelación y contestarlos; interponer acciones de nulidad de Derechos de la Propiedad Industrial y de Derechos de Autor de propiedad de terceros y contestarlos; plantear acción reivindicatoria, desistirse de los mismos, celebrar convenios transaccionales y acuerdos de coexistencia de signos distintivos, acceder a propuestas de conciliación y celebrar cualquier tipo de convenio que resuelva el conflicto, incluyendo mediación; solicitar la inscripción de licencias, transferencias, cambios de nombre, fusiones; renunciar parcial o totalmente al registro; limitar y/o excluir productos o servicios; y, en general, de todo acto modificatorio de solicitud de registro o de registro, aceptar transferencias que terceros hagan a favor del poderdante suscribiendo, para el efecto, los contratos correspondientes, incluyendo cláusulas de sometimiento a arbitraje; solicitar modificaciones a la descripción de productos o servicios a registros de marcas de fábrica o de servicio, incluyendo la de limitación durante el trámite de registro, expedido éste o al momento de su renovación; justificar explotaciones; interponer acciones por violación de las normas de Represión de la Competencia Desleal, de infracción de derechos de Propiedad Industrial y Derechos de Autor, denuncias por violación de Normas de Publicidad y denuncias por violación a las normas de Protección al Consumidor, ante cualquier organismo competente, con todas las facultades requeridas para el trámite correspondiente, incluyendo la de solicitar inspecciones, nombrar y aceptar el nombramiento de peritos, conducir diligencias preparatorias y actuar pruebas, contestar acciones de infracción de Derechos de Propiedad Industrial, denuncias por competencia desleal y de violación de Normas de Publicidad, de Protección al Consumidor y de Derecho de Autor formuladas por terceros contra el poderdante, representándolo durante todo el procedimiento administrativo correspondiente; solicitar la adopción de medidas cautelares así como el pago de los costos y costas del procedimiento, y cobrarlos y/o recolectarlos; solicitar el pago de las indemnizaciones correspondientes al uso indebido de elementos constitutivos de la propiedad intelectual o a la comisión de actos de competencia desleal,

4^{ta} expo
APTITUS
www.expoapititus.com

PARTICIPANTES



IPESA

INGRESA

REGISTRATE

SUSCRIBETE

El Comercio

Club el Comercio

Buscar

21 de abril del 2017 11:00

ECONOMÍA



MÁS DE ECONOMÍA

EN PORTADA

MÁS LEÍDAS

Banco Mundial:
Remesas hacia América
Latina aumentaron el
2016



China edge a Apple
mayor revisión de
aplicaciones de
streaming



Seguros: El Congreso
aprobó ley de
enfermedades
preexistentes



Visa eleva previsión de
Ingresos, anuncia
recompra de acciones



Huawei apunta a superar
el 10% del segmento
premium



Onudi recomienda al
Gobierno mejorar
implementación de los
CITE



LUNES 10 DE MAYO DEL 2016 | 09:00

¿Cuáles son las marcas más recordadas por los peruanos?

Estudio Marcas 2.0 de Arellano Marketing muestra cómo las tendencias de la vida moderna influyen y determinan la recordación

Compartir 741

Tweetear

G+

Compartir

531

Perú

0

0

0



SAMSUNG



MOVISTAR

NESTLÉ

Las marcas más recordadas por los peruanos según el estudio de Arellano Marketing. (Foto: El Comercio)

LEA TAMBIÉN...

El mejor día de la madre, por Rolando Arellano



Las diez marcas más recordadas, según Arellano Marketing

Las **marcas** son claves en los resultados de las empresas, su performance diferencia a los negocios exitosos de aquellos que no alcanzan a serlo. Sin las marcas, los negocios simple y llanamente, no existen. En tiempos en los que el consumidor es más exigente y menos fiel a los productos y servicios, estar presente en su mente y permanecer en ella es cada vez más importante para las firmas, pero también más difícil.

Seguir a @PortalElComercio

¿Qué marcas forman parte del imaginario de los peruanos? Como hace 12 años, **Arellano Marketing** elaboró para el aniversario de Día 1 su estudio Marcas 2.0, a través de cual se busca responder a esta pregunta. Este año, el documento nos permite descubrir cómo



Anuncios de interés



Benjamin Franklin

Inicia Ya! Tu Año Escolar 2017
Secundaria y primaria en corto tiempo. Año escolar flexible con buenos validos. Desarrollo de capacidades y actitudes.
www.benjaminfranklin.edu.pe

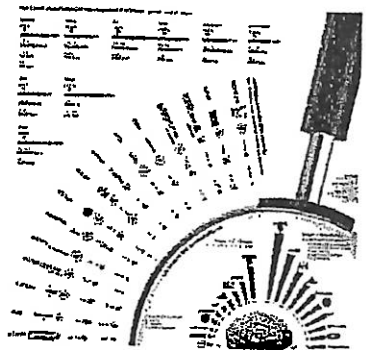
Conoce Skytower de Edifica

Las cinco claves para conseguir que una marca sea líder



Si bien **Glossia** sigue siendo la líder indiscutible en primera recordación espontánea, escalones más abajo dos marcas, Coca-Cola e Inca Kola, que continúan disputándose el segundo y tercer puesto, ya no están solas, hoy tienen nueva competencia: Adidas y Nike.

Aunque las marcas de gaseosas tienen una posición preferencial, cuando se incluye la información de provincias, el escenario es distinto (tanto para la primera recordación espontánea (Top of mind) como para el Total 5 menciones (cinco marcas que el consumidor recuerda), como se puede ver en la infografía).



Liliana Alvarado, directora de la Escuela de Posgrado de la UTP, cree que este panorama es consecuencia de la expansión de Adidas y Nike no solo de la mano de las zapaterías, sino a través de puntos de venta propios. En el caso de Adidas, hoy no solo existe la tradicional tienda de la marca, sino su versión Originals (ropa urbana) y Kids. Esta diversificación respondería, a su vez, a los cambios en el estilo de vida. "Hoy es 'cool' estar fitness y estas marcas proyectan esta imagen de ser saludable, por lo que los consumidores usan sus productos", explica la especialista. James Leigh, director de la carrera de Administración y Marketing de la UPC, agrega que el crecimiento de la población joven (donde se recuerda más estas marcas) también influyen en este avance. Señala que al haber un mayor poder económico al interior de país, estos compradores tienen la posibilidad de adquirir la línea de ropa de su jugador preferido (con el que estas marcas tienen acuerdos) o, la camiseta de su equipo. Cabe recordar, en esta línea, que Adidas trabaja con Sporting Cristal y Nike con Alianza Lima.

Con este rápido avance, ¿podrán estas marcas sacarle más ventaja a Coca-Cola e Inca Kola? Alvarado señala que ambas marcas tienen un buen trabajo de 'branding' por lo que será complicado. Aunque en los negocios nada está dicho.

TECNOLOGÍA DEL DÍA A DÍA

Samsung es la marca que ocupa el quinto puesto en el Total 5 menciones. Para Daniel Carbajal, su gerente de Marketing Corporativo, la innovación basada en el entendimiento del consumidor es un factor clave que los ha llevado a resaltar.

A esto se suma la diversificación de su portafolio: los esfuerzos en el punto de venta y distribución y los auspicios a entidades y eventos deportivos, como con el Comité Olímpico Peruano.

Al igual que Nike y Adidas, la fortaleza de la surcoreana también se asoma desde las provincias, sobre todo en Ica y Arequipa. "El interior es una porción importante de nuestro negocio. En el sur vemos que el movimiento económico está impulsando la compra de más productos de tecnología", menciona.

Si bien Samsung tiene una posición preferente, no es la única marca tecnológica en el conteo. En las veinte primeras posiciones del Top of mind encontramos a Apple, mientras que en el Total 5 menciones a LG y Sony. Leigh explica que esto es reflejo de la sociedad más conectada en la que vivimos. "Más del 55% de los peruanos, aproximadamente, usa un smartphone y el Perú tiene uno de los mayores crecimientos en Latinoamérica", señala.

Esta interconexión, a manera de ver de Alvarado, es producto de esta globalización a la que estamos expuestos cada vez más



¡Conocélos! www.edica.com.pe/



Diplomado en Control de Gestión
 Aprende herramientas modernas de Control de Gestión y nivel doble certificación. Inicio: 05 de mayo. Insíbete aquí: www.udp.edu.pe/CDG



Maestría en Derecho de la Empresa
 Prepárate para ser el gerente legal de importantes empresas. Estudia en la mejor universidad del país. posgrado.pucp.edu.pe



¡Las mejores ofertas en Hiraoka!
 Mira tus sorpresas favoritas. TV Miray o solo al 749 <http://www.hiraoka.com.pe/>

SUPLEMENTOS



Programas para Ejecutivos: ¿Listo para reformar la universidad?

01



5 Idiomas que todo ejecutivo debe aprender

02



¿Por qué debes estudiar un diplomado?

03

EN PORTADA

Letona: Fuerza Popular está a favor de "voltear la página"



Sorteo Champions League: así se jugarán los semifinales



Francia: así lucen los Campos Elíseos tras el mortal ataque

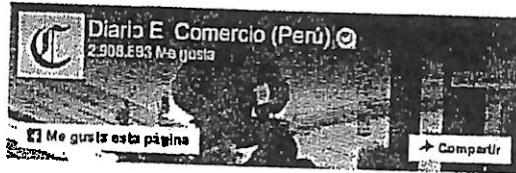


estrategias, potencian sus marcas, pero sobre todo, sintetizan con el consumidor local.

SORPRESAS DEL ESTUDIO

► El trabajo de Nestlé. La suiza es la única empresa de consumo masivo que llena su marca corporativa en este conteo. La diversificación del portafolio, la buena construcción de sus marcas y su trabajo de RSE han sido claves en este reconocimiento.

► Factor mediático. Otra sorpresa ha sido la aparición de Renzo Costa, posiblemente se debe a la exposición de su gerente general en medios de farándula. Vale decir que su mayor recordación es en el norte, cuna de su muy conocida novia.



Sé el primero de tus amigos en indicar que le gusta esto.



MIRA MÁS NOTICIAS AQUÍ

Tags relacionados

Marcas Gloria Arellano Marketing

Compartir 749 Twitter 7 Compartir 531 Print 0



POR SI TE LO PERDISTE

"Nadie no tiene planeado en este momento salir del país"

Fiscalía investiga marcha de Movadef en plaza San Martín

Champions League: día, hora y canal del sorteo de semifinales

Ricardo Arjona se molesta y abandona entrevista con CNN [VIDEO]



El Comercio

© Empresa Editora El Comercio S.A. - Calle Dora 1300 Lima 1, Perú. Copyright El Comercio S.A. - Grupo El Comercio. Todos los derechos reservados.

Director General: Francisco Miró Quesada Cantuarias
Director Periodístico: Fernando Berckemeyer Olascho
Suscripciones: suscripciones@comercio.com.pe
Publicidad Online: fcomunicacion@comercio.com.pe
Club El Comercio: clubcomercio@comercio.com.pe
Comunicación de Atención al Cliente: comunicacion@comercio.com.pe

Términos y condiciones de uso
Trabajo para Grupo El Comercio
Libro de Reclamaciones
Oficina Conciliadora
Principios Rectores
Política de Privacidad

oda Miembro del Grupo de Diarios América

RED EL COMERCIO

PERU24.PE - GESTION.PE - DEFOR.COM - TROME.PE - APFTIUS.COM - NEOAUTO.COM - URBANA.PE - PERU.COM - OFERTOPPE - FULMINETRO.PE - LAPRENSA.PE - SEGREPE - CLUB EL COMERCIO - COMPRABIEN.COM - PERUREP.PE - SHOPINPE - SERPPE - CLASIFICADOS.PE - PAGOEFECTIVO.PE - AVANSYS.EDUPE - ESTILO.MD.COM

Semana Internacional de la Lactancia Materna [+Info]

La mejor TV HD de Perú

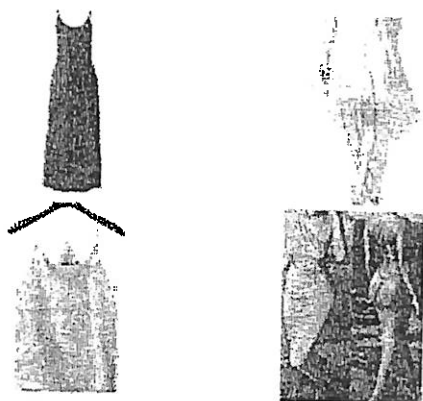


DIRECTV

Hoy es lunes, 03 de agosto de 2015

Catálogos

Mensajes



ROMWE

Lo más popular en DePeru.com

03 de agosto - Día Internacional de la Planificación Familiar

Receta: Papa a la huancaína

Anuncio: Vuelos Baratos!! Mejores Precios Garantizados!!

Radio Television Continental en Arequipa - Arequipa - Arequipa

Palabras que se escriben con pla, ple, pli, plo, plu

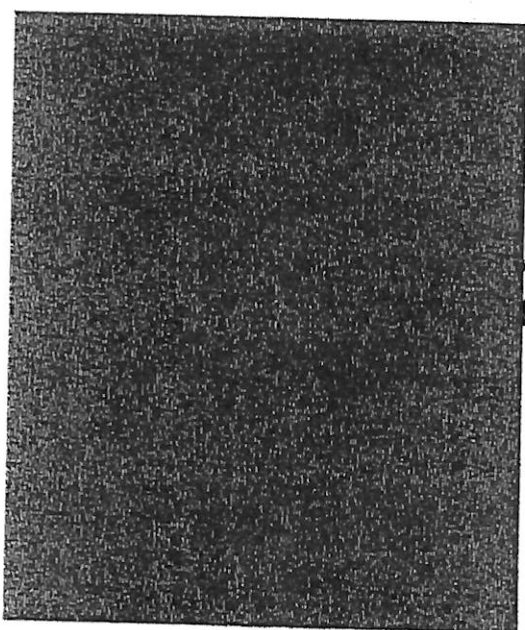
Portada Catálogos Tiendas por Departamento

Escriba su búsqueda



Anterior

Siguiente



Catálogo: Mylife Zapatillas 24x7

Información del Catálogo Impreso de Ripley Mylife Zapatillas 24x7

de 2014



Catálogo de Ripley » Mylife



Zapatillas 24x7

Ripley presenta su catálogo de zapatillas de temporada. Vigencia del 4 al 18 de julio de 2014.

[Ver Catálogo](#)

Todos los Catálogos de:
TIENDAS POR
DEPARTAMENTO RIPLEY
S.A. »

Descripción del Catálogo Mylife Zapatillas 24x7

En el encarte apreciamos variados modelos y colores de zapatillas y balerinas para damas, caballeros y niños.

Este encarte publicitario sobre Encartes sobre Establecimientos comerciales para el público en general pertenece a la empresa TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.

Temas comunes en este encarte online » calzado zapatillas balerinas ofertas



- Anuncios Google
- ▶ Zapatillas
 - ▶ Catalogo de zapatos
 - ▶ Catalogo ofertas

Otras páginas Recomendadas

- Sorteos de Tablets
- Enviar Mensajes (SMS)
- Haga un Currículo Vitae
- Historias Románticas y Reflexión
- Autos y Brevetes
- Nombres Peruanos
- Apellidos de los peruanos

- Anuncios Google
- ▶ Zapatillas
 - ▶ Catalogo de zapatos
 - ▶ Catalogo ofertas

Comentarios Comunidad

[Acceder](#)

Recomendar

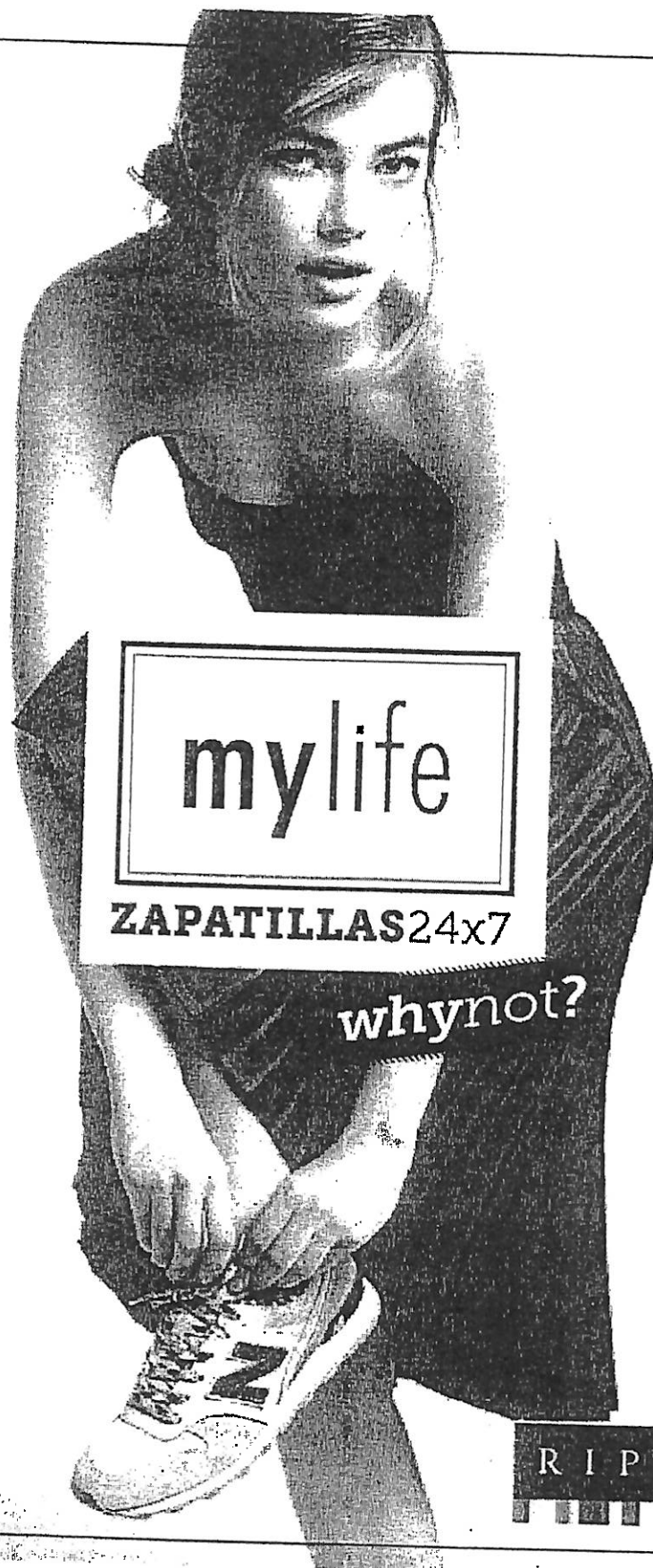
Ordenar por los más nuevos

Inicia el debate...

Sé el primero en comentar

69

R



mylife

ZAPATILLAS 24x7

whynot?

RIPLEY®

TIP
01



A LA OFICINA

en zapatillas

whynot?



1
ZAPATILLA
MUJER
VICTORINO
1645/1E
S/ 229

ZAPATILLAS: LAS NUEVAS ALIADAS DE TODA JORNADA CON ESTILO



Renuévate
Las zapatillas serán las protagonistas del nuevo dress code para ir a la oficina.

2 ZAPATILLA
HOMBRE
SUECLOUTS
16183039
S/. 269

3 ZAPATILLA
MUJER
LITTLE BUSINESS
PRINT SUDE
16075147
S/. 259

4 ZAPATILLA
MUJER
LUNIE
16183021
S/. 209

Para más información entra a www.blogripley.com

COMBINA
JEANS FALDA VESTIDO



5 ZAPATILLA
MUJER
TOSCAEQUA
1618779
S/. 259



6 ZAPATILLA
MUJER
CAPRI II BOLD SI
16075155
S/. 249

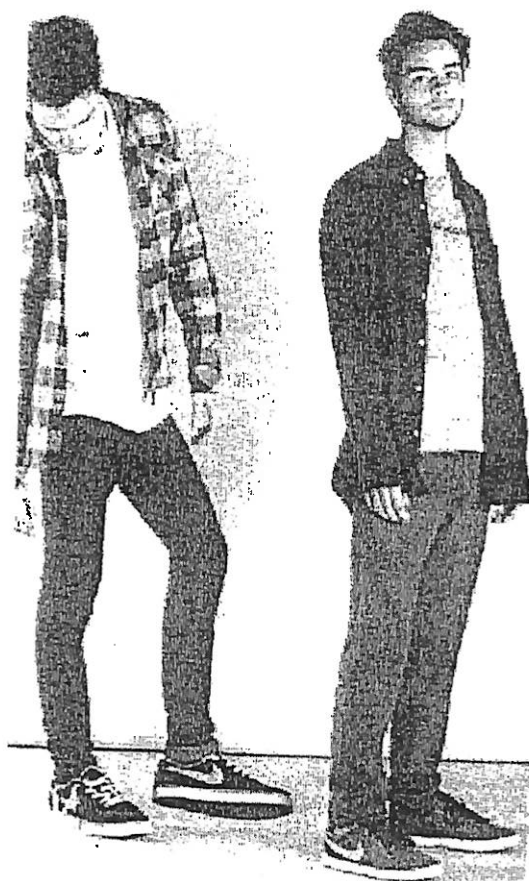


7 ZAPATILLA
HOMBRE
GRAND TERRACE
16187673
S/. 249



8 ZAPATILLA
HOMBRE
SUETO MAD
16183043
S/. 289





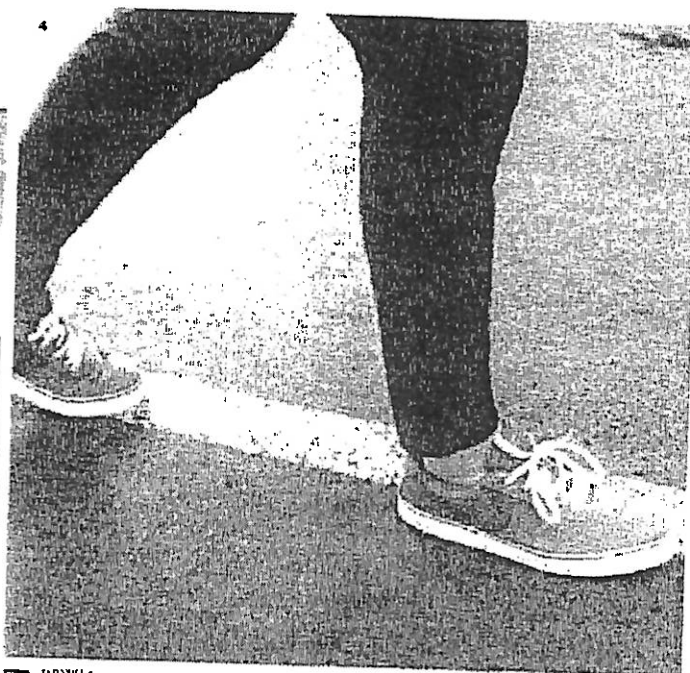
1
ZAPATILLA
HOMBRE
SABRE
53E1D4-010
16180339
S/. 229

2
ZAPATILLA
HOMBRE
SABRE
53E1D4-010
16180339
S/. 229

El sportwear
gana adeptos y triunfa en
la calle. Sumate al
movimiento más in.



3
ZAPATILLA
HOMBRE
SABRE
53E1D4-010
16180339
S/. 229



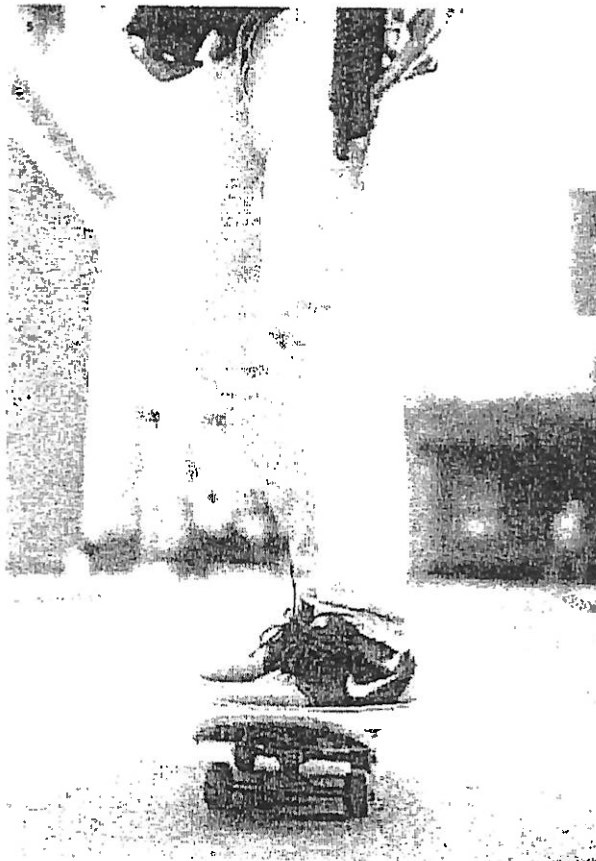
4
ZAPATILLA
HOMBRE
SABRE
53E1D4-010
16180339
S/. 229

68

TANTO PARA EL DÍA
COMO PARA LA NOCHE, SON LA CLAVE DEL
STREETSTYLE



Para más
información entra a
www.blogripley.com



8
ZAPATILLA
HOMBRE
MAX AIR MID
510974-007
16180572
S/. 299



5
ZAPATILLA
HOMBRE
SATIRE
515404-412
16160528
S/. 229

6
ZAPATILLA
HOMBRE
SATIRE MID
599081-002
16130583
S/. 249

7
ZAPATILLA
HOMBRE
RUCKUS 2 LR
553318-061
16160590
S/. 259



69

MINI Sneakers

Los más peques se surman a la tendencia. Descubre los modelos más divertidos que aman.

01 NIKE ZAPATILLA NIKE PICO 4 IVD 15187913 S/. 119



02 PUMA ZAPATILLA PUMA FIRST ROUND TMD BY 15185545 S/. 139



03 DC ZAPATILLA NIKE CHIEF A GAMES 15176739 S/. 169



04 ADIDAS ZAPATILLAS NIKE ADAPURE TB 160 15118453 S/. 129



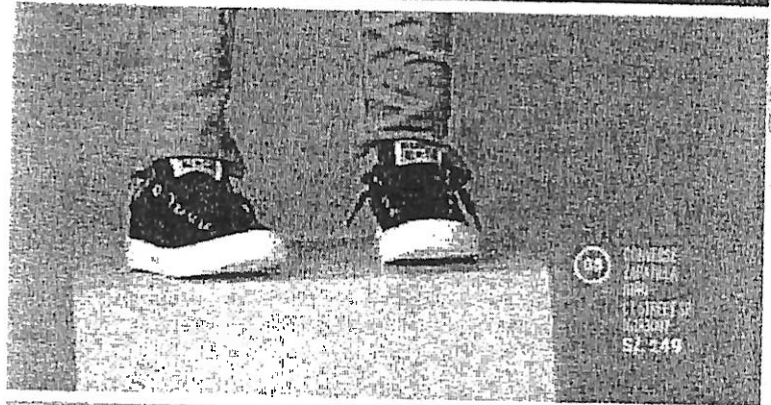
05 SKECHERS ZAPATILLA NIKE 15168995 S/. 179



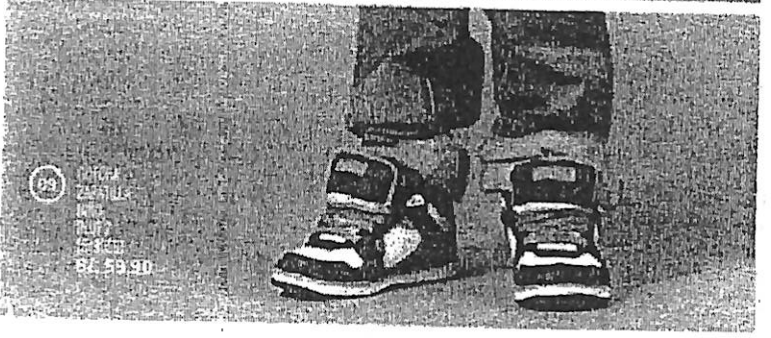
06 VANS ZAPATILLA NIKE AUTHENTIC 15194229 S/. 149



07 CONVERSE ZAPATILLA NIKE CT BRASS N ADIOS 15191087 S/. 129



08 CONVERSE ZAPATILLA NIKE CT STREET SP 15191087 S/. 149



09 NIKE ZAPATILLA NIKE AIR MAX 270 15191087 S/. 59.900

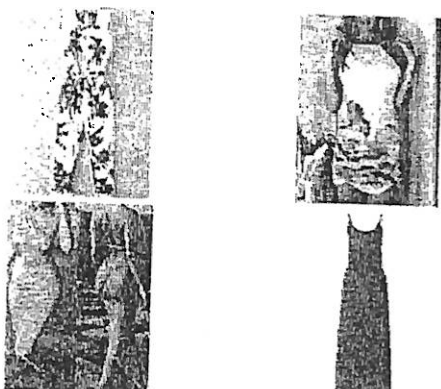
Día Internacional de la Planificación Familiar [+Info]

Transparencia, cercanía y agilidad.

Hoy es lunes, 03 de agosto de 2015

Catálogos

Mensajes



ROMWE

Lo más popular en DePeru.com

03 de agosto - Día Internacional de la Planificación Familiar

Receta: Papa a la huancaína

Anuncio: Vuelos Baratos!! Mejores Precios Garantizados!!

Radio Televisión Continental en Arequipa - Arequipa - Arequipa

Palabras que se escriben con pla, ple, pli, plo, plu

Portada Catálogos Tiendas por Departamento

Escriba su búsqueda



Anterior

Siguiente

2015 New Fashion Embroidery Lace...



17,98 US\$
Big Save on High Quality Items
AliExpress.c

Catálogo: reto42k

Información del Catálogo Impreso de Ripley - reto42k

Abril de 2015



Catálogo de Ripley » reto42k

Ripley presenta su catálogo





de ofertas en ropa y accesorios deportivos de temporada. Vigencia del 11 de abril al 3 de mayo de 2015.

[Ver Catálogo](#)

Todos los Catálogos de: **TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.** »

Descripción del Catálogo reto42k

En el encarte encontramos zapatillas, polos, buzos, shorts, máquinas para ejercicios.

Este encarte publicitario sobre Encartes sobre Establecimientos comerciales para el público en general pertenece a la empresa **TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.**

Temas comunes en este encarte online » zapatillas polos buzos shorts máquinas para ejercicios

- [Anuncios Google](#)
- ▶ [Catalogo ofertas](#)
- ▶ [Catalogo de muebles](#)
- ▶ [Ripley Lima](#)

Otras páginas Recomendadas

- Sorteos de Tablets
- Enviar Mensajes (SMS)
- Haga un Currículo Vitae
- Historias Románticas y Reflexión
- Autos y Brevetes
- Nombres Peruanos
- Apellidos de los peruanos
- [Anuncios Google](#)
- ▶ [Catalogo ofertas](#)



Comentarios Comunidad

Acceder

Recomendar

Ordenar por los más nuevos

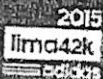
Inicia el debate...

R



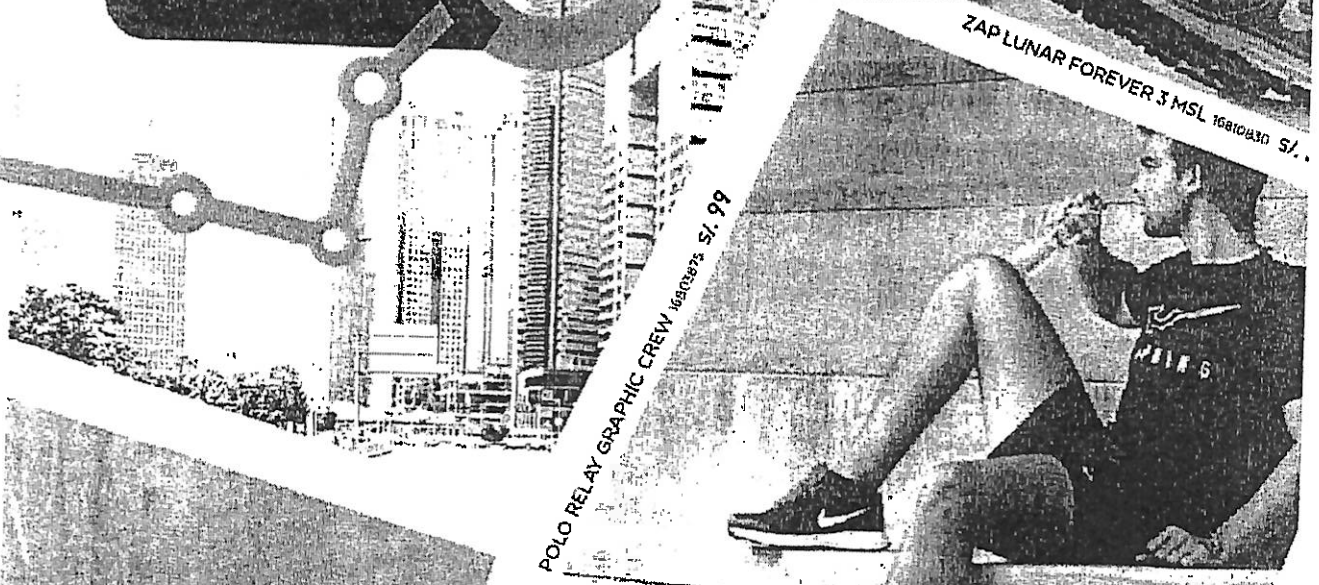
#reto42k

Lima Movistar 42k



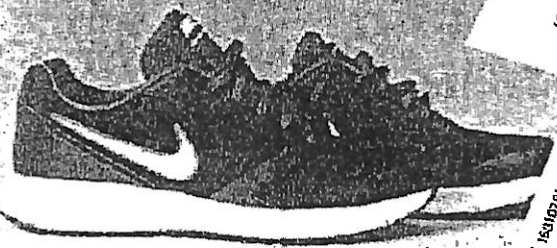
RIPLEY

23



ZAP LUNAR FOREVER 3 MSL 16810430 S/.

POLO RELAY GRAPHIC CREW 16903872 S/. 99



SHO 7 DISTANCE SHORT 16413496 S/. 129



ZAP DOWNSHIFTER 6 MSL 16810770 S/. 189

ZAP DOWNSHIFTER 6 MSL 16810770 S/. 189

... para un tiempo lo que puede ser...
 ... minutos de silencio...
 ... la participación...
 ... un tiempo para los estudiantes...



semana 2

#reto42k

accesorios k32



- 1. MALETIN FIT AT SPORTS DUFFLE 16803647 S/. 149
- 2. MOC ADI-F50 SB 16810206 S/. 49
- 3. GUANTE DE BOX PROTEX2 14 OZ 15254183 S/.199
- 4. CAN ADI F50 LITE ROJO 16810208 S/. 49

- 5. BOLSO FIT AT SHOPPER 16803651 S/.129
- 6. ACC NIKE BAG C72 LEGEND 16567434 S/.139
- 7. SHOE BAG TEAM TRAINING 16810396 S/.45
- 8. CUERDA SALTARUN EVERLAST 13142832 S/. 59



"Entrena con un partner o grupo
El tener un compromiso para que ayude
no tengas ganas, te motives"

vanna/coach

semana

#reto42k



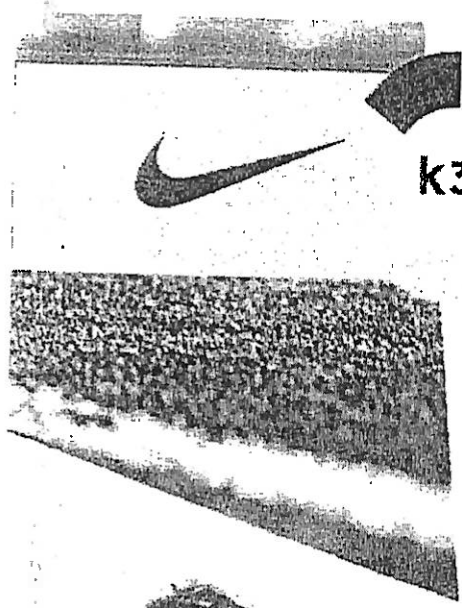
16809936 / 16809941 / 16423806 / 1680



16391668 / 16812303 / 16639980 / 16391668

16635940 / 16809866

76

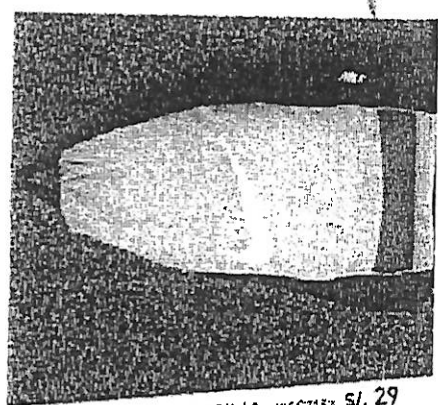


k37

ZAP NIKE PHADE TF JUNIOR 16812765 S/. 189



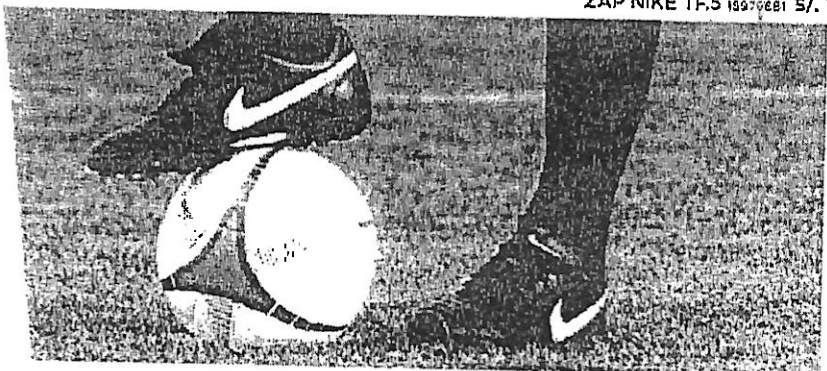
BRASILIA 6 DUFFEL 1627914 S/. 119



ACC NIKE BRASILIA 16567432 S/. 29



POLY TOP 1605315 S/. 89 WVN SHORT 1603201 S/. 79



ZAP NIKE TF.5 15979281 S/.



CAN NIKE 16101806 S/. 19



ZAP HYPERVENOM PHELON TF 16310724 S/. 279

79

SEE MORE  SHARE



R

#EL RETO DEL VERANO

adidas

RIPLEY

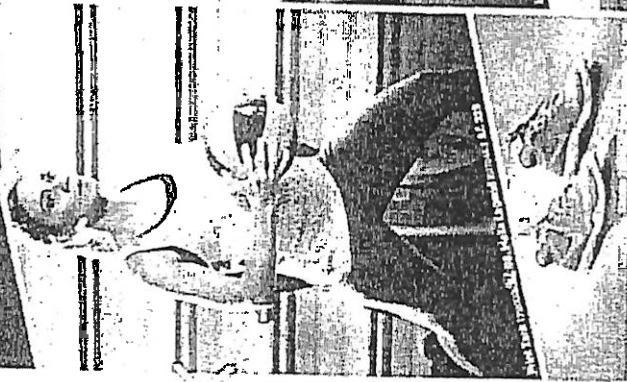




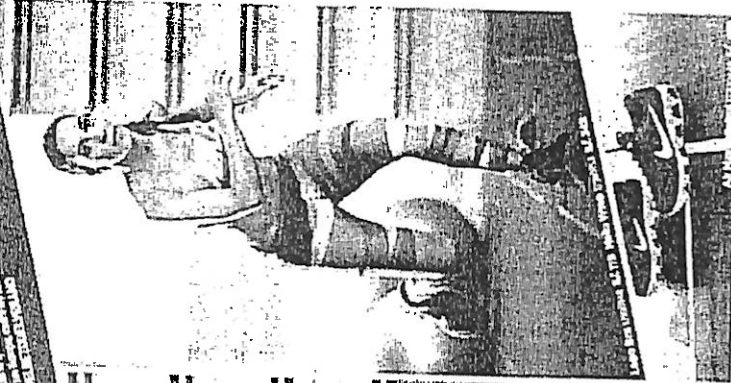
SEE MORE SHARE

XIYERNA: INSTRUCTORA DE KO Y MANA 24/7

En un momento en el que la mayoría de las personas se están quedando en casa, XiYerna decidió salir a correr y hacer ejercicio en su casa. Ella es una instructora de Ko y Mana 24/7 y ha estado enseñando a sus alumnos desde el inicio de la pandemia. Ella es una mujer increíblemente fuerte y resiliente que ha encontrado una manera de mantenerse activa y saludable durante estos tiempos difíciles.



XiYerna en un momento de su rutina de entrenamiento. [Ver más fotos de XiYerna](#)



XiYerna en un momento de su rutina de entrenamiento. [Ver más fotos de XiYerna](#)



XiYerna en un momento de su rutina de entrenamiento. [Ver más fotos de XiYerna](#)



Ver más fotos de XiYerna

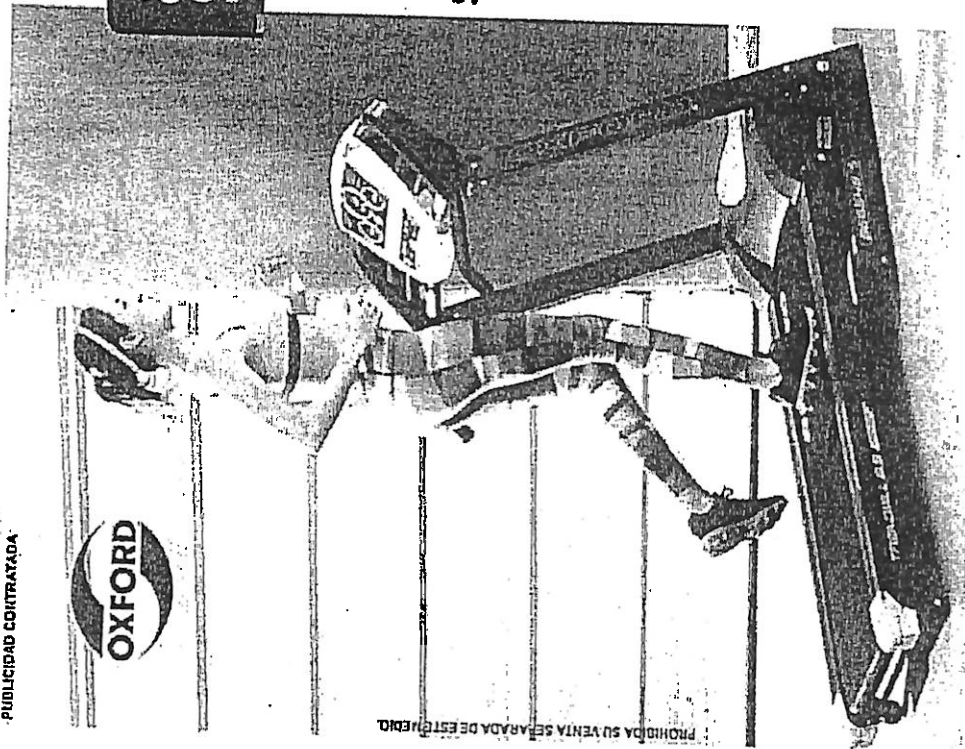


XiYerna en un momento de su rutina de entrenamiento. [Ver más fotos de XiYerna](#)

1 **SEE MORE** **SHARE**

28

PUBLICIDAD CONTRATADA



PROHIBIDA SU VENTA SEPARADA DE ESTE MEDIO

ahora
o nunca
EXCLUSIVO CON TARJETA RIPLEY

Trotadora Treadmill
BE 6545
16450276
Precio Regular: S/ 2,699
Precio con Tarjeta:

S/ 1,899

14 cuotas de S/ 156,75
Interés fijo S/ 295,56
I.C.E.A. 0,21%

Movistar Corporación

Ripley.com
simple

LEY N° 27072 - Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Económica. Artículo 14. El presente artículo tiene como finalidad promover la competencia y la libre concurrencia en el mercado de bienes y servicios, así como la defensa de los consumidores y usuarios, y la protección de la información personal. Artículo 15. El presente artículo tiene como finalidad promover la competencia y la libre concurrencia en el mercado de bienes y servicios, así como la defensa de los consumidores y usuarios, y la protección de la información personal. Artículo 16. El presente artículo tiene como finalidad promover la competencia y la libre concurrencia en el mercado de bienes y servicios, así como la defensa de los consumidores y usuarios, y la protección de la información personal.



79



Saga Falabella Catalogo de Zapatillas Urbanas Septiembre 2013

Barceló Capella
Beach - All
Inclusive

Booking.com



Precio Mínimo
Garantizado

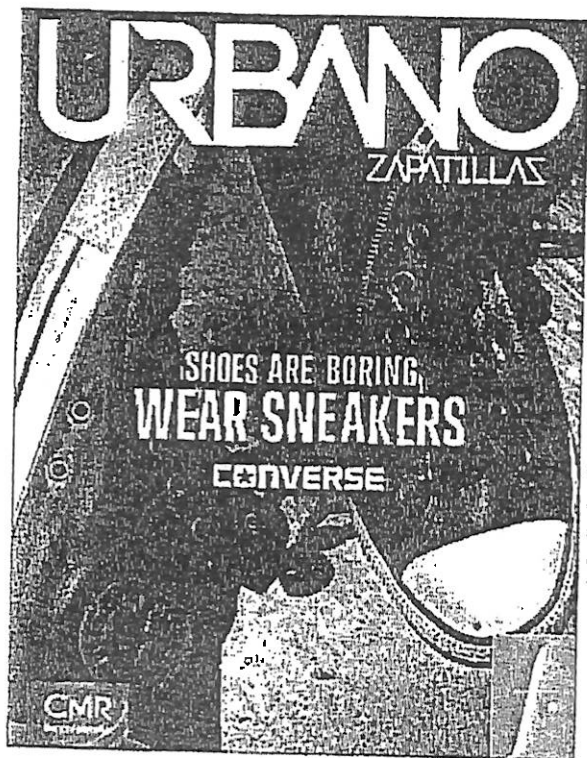


176,27 \$

❌ Saga Falabella Catalogo de Zapatillas, valido hasta el 13 de Septiembre del 2013:

Conoce todas las marcas, novedades y ofertas que nos trae Saga Falabella en su Catalogo de Zapatillas Urbanas y llevate lo último la moda juvenil. Para esta nueva temporada Saga Falabella te trae entre una gran surtido y con el mejor precio: Zapatillas Converse, Zapatillas Nike, Zapatillas con tachas Skechers, Zapatillas con flec Denim Lab, Zapatillas Urbanas CAT, Zapatillas con Tacó, Zapatillas urbanas Adidas, Zapatillas Puma, Zapatillas urbanas Doo Austral, Zapatillas Urbanas Merrell, y muchísimo más. Además no te pierdas colección de zapatillas urbanas de niños.

[Ver el Catalogo Virtual de Saga Falabella](#)

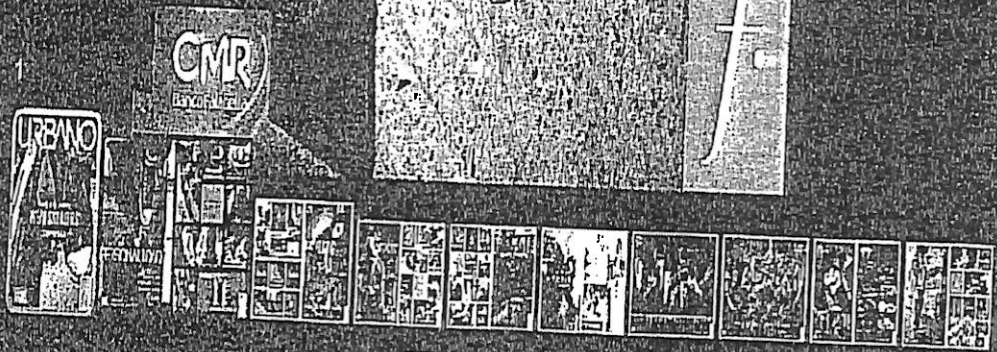


Conozcamos las últimas novedades de la moda, que nos trae entre sus paginas el Catalogo Saga Falabella Zapatillas Urbanas 2013:

URBANO

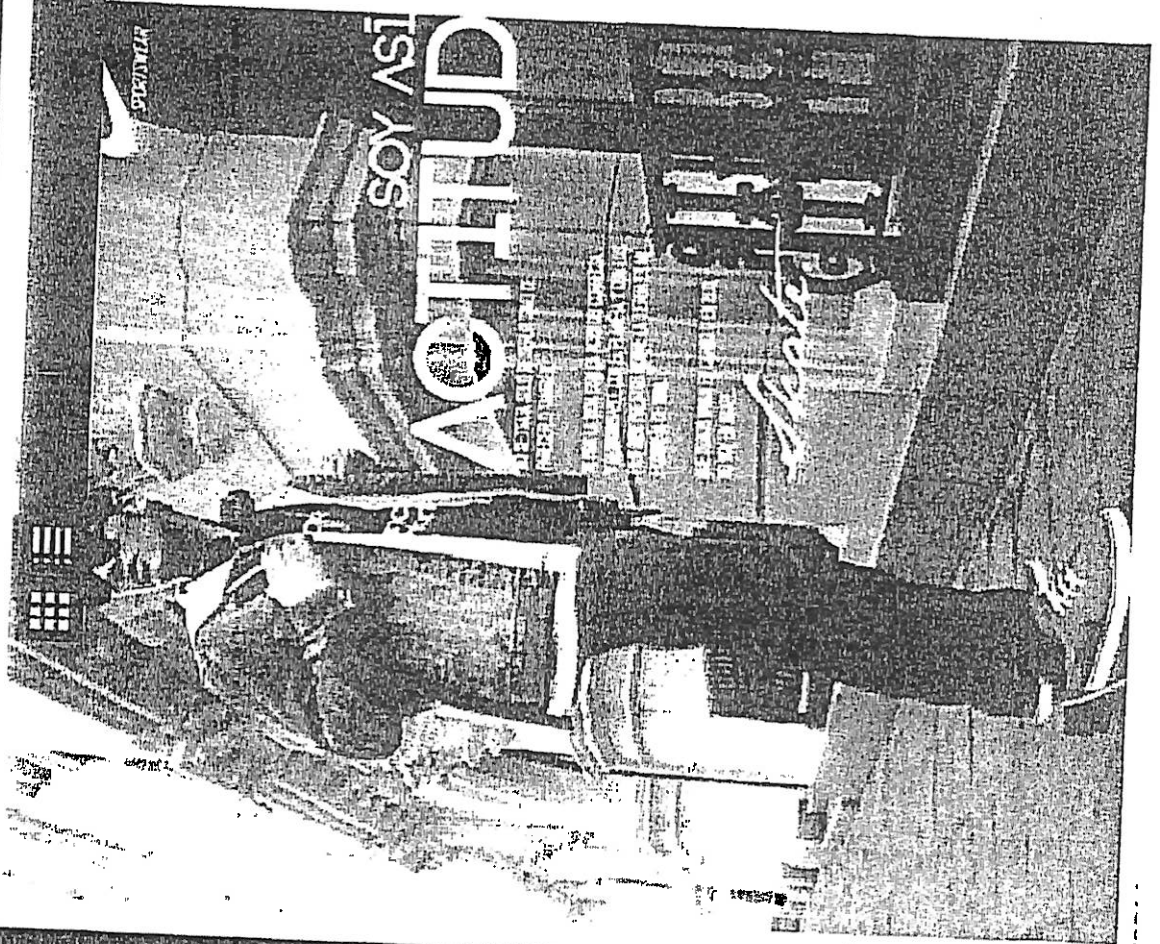
ZAPATILLAS

SHOES ARE BORING
WEAR SNEAKERS
CONVERSE





sagafalabella.com



Festival de Verano Negro del distrito de El Carmen en Chincha (Ica) [+Info]



¿Comprar Online?

Nueva Tarjeta PagoEfectivo Visa ¡Más información aquí!

Hoy es miércoles, 02 de marzo de 2016

Catálogos



Noticias

[Celebración del Carnaval de Huanuco \(La Libertad\)](#)

[Celebración de los carnavales en Tacna](#)

[Celebración del Carnaval en Abancay \(Apurímac\)](#)

[Día del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes](#)

[Celebración del Carnaval Huacacina \(Ancash\)](#)

[Calendario](#)

Lo más popular en DePeru.com

[Del 28 de enero al 6 de marzo de 2016 - Celebración de los carnavales en Tacna](#)

[Ser feliz depende de uno mismo - Reflexiones](#)

[La muñeca - Reflexiones](#)

[El veneno - Reflexiones](#)

Portada | [Catálogos](#) | [Tiendas por Departamento](#)

Láminas con protección UV

Para vidrios, rechaza el calor. Ahorro de

Catálogo: Verano 2016 - Guía de Moda y Estilo

Información del Catálogo Impreso de Saga Falabella - Verano 2016 - Guía de Moda y Estilo.

energía asegurada.



Septiembre de 2015



Catálogo de Saga Falabella » Verano 2016 - Guía de Moda y Estilo

Saga Falabella presenta su catálogo de moda de temporada. Vigencia del 26 de Septiembre al 9 de Octubre de 2015.

[Ver Catálogo](#)

Todos los Catálogos de: **SAGA FALABELLA S.A.**

Descripción del Catálogo Verano 2016 - Guía de Moda y Estilo

En el encarte apreciamos ropa, calzado, perfumes, carteras, accesorios.

Este encarte publicitario sobre Encartes sobre Establecimientos comerciales para el público en general pertenece a la empresa SAGA FALABELLA S.A.

Temas comunes en este encarte online » ropa calzado perfumes carteras accesorios

Anuncios [» Estilo moda](#) [» Moda venta](#) [» Ropa y moda](#) [» En moda](#)

Anuncios

[» Catálogo de ropa](#)

[» Catálogo ofertas](#)

[» Ropa de moda de verano](#)

[» Otras páginas Recomendadas](#)

[» Enviar Mensajes \(SMS\)](#)

[» Haga un Currículo Vitae](#)

[» Historias Románticas y Reflexión](#)

[» Autos y Breveles](#)

[» Nombres Peruanos](#)

[» Apellidos de los peruanos](#)

[Inicio](#) | [Ayuda](#) | [Ver Favoritos](#) | [Herramientas](#) | [Archivos](#) | [Convertir](#) | [Selecciones](#)

[Inicio](#) | [Página](#) | [Seguimiento](#) | [Herramientas](#)

DePeru.com Informa: Sitio Web Externo
 Ud. está viendo: www.falabella.com.pe

[Ripley.com](#) | [sagafalabella.com](#)

» Remover Marco «
 ↑ clic para ver página completa ↑

Ripley.com | 9 2 19

F. MAGAZINE
ALONDRA
 COLABORACIÓN: GARCÍA RICO
 WESSIE
 NIEVA GILICH
 JEANS
 STREET STYLE
 MODA!

Ripley.com | 9 2 19

12:43 p.m. 02/01/2015

Diagnósticos Médicos

Tallado Cirujanos Cardiovasculares. Consulte por Turnos y Horarios!



Hoy es miércoles, 02 de marzo de 2016

Catálogos

Celulares



Noticias | Hoy día | Blogs

¿Nos visitan los extraterrestres?

Tuberculosis en Lima

¿Comerías insectos en tu dieta alimenticia?

El comienzo de esta historia de Ovnis

Dejando las mascotas con la madre

r. Blogs

Lo más popular en DePeru.com

Del 28 de enero al 6 de marzo de 2016 - Celebración de los carnavales en Tacna

Ser feliz depende de uno mismo - Reflexiones

La muñeca - Reflexiones

El veneno - Reflexiones

Portada | Catálogos | Tiendas por Departamento

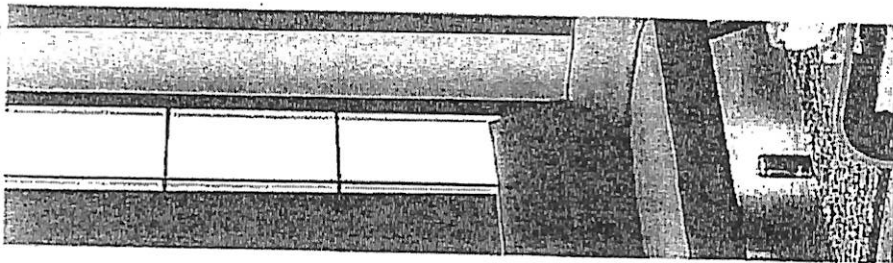
Anterior

Siguiente

Catálogo: Feliz Día Mamá SF

Información del Catálogo Impreso de Saga Fatabella - Feliz Día Mamá SF

Mayo de 2015

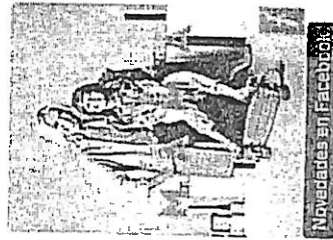


Anuncios

- ▶ [Catálogo de muebles](#)
- ▶ [Catálogo ofertas](#)
- ▶ [Productos por catálogo](#)

[Otros páginas Recomendadas](#)

- [Enviar Mensajes \(SMS\)](#)
- [Haga un Currículo Vitae](#)



Catálogo de Saga Falabella » Feliz Día Mamá SF

Saga Falabella presenta su catálogo de ofertas por el Día de la Madre. Vigencia 24 de abril al 10 de mayo de 2015.

[Ver Catálogo](#)

Todos los Catálogos de: [SAGA FALABELLA S.A](#)

Descripción del Catálogo Feliz Día Mamá SF

En el encarte encontramos fragancias, relojes, carteras, calzado, ropa, muebles, vajilla, ropa de cama, colchones, computadoras, electrodomésticos, smartphones.

Este encarte publicitario sobre [Encartes sobre Establecimientos comerciales para el público en general pertenece a la empresa SAGA FALABELLA S.A](#)

Temas comunes en este encarte online » [Fragancias](#) [relojes](#) [carteras](#) [calzado](#) [ropa](#) [muebles](#) [vajilla](#) [ropa de cama](#) [colchones](#) [computadoras](#) [electrodomesticos](#) [smartphones](#)

Anuncios ▶ [Marza Peru](#) ▶ [Mujer mamá](#) ▶ [Ritlay](#) ▶ [Rosa mujer](#)

Browser address bar: <http://www.ripoley.com/ver/pagina/complata>

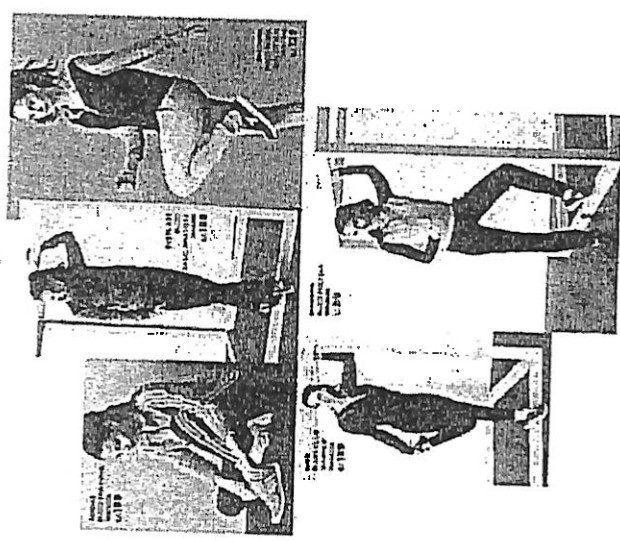
Navigation and utility icons: Back, Forward, Home, Stop, Reload, Print, Copy, Paste, Search, etc.

Page Title: » Remover Marco «

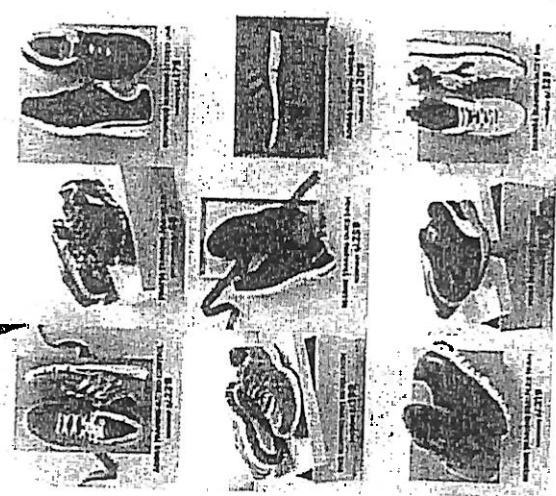
Page Content: A large black and white photograph of a woman in a dark coat and hat standing in a public space, possibly an airport or train station. She is holding a suitcase. The image is framed by a dark border with navigation arrows.

Page Footer: 13:24 pm, 07/03/2016

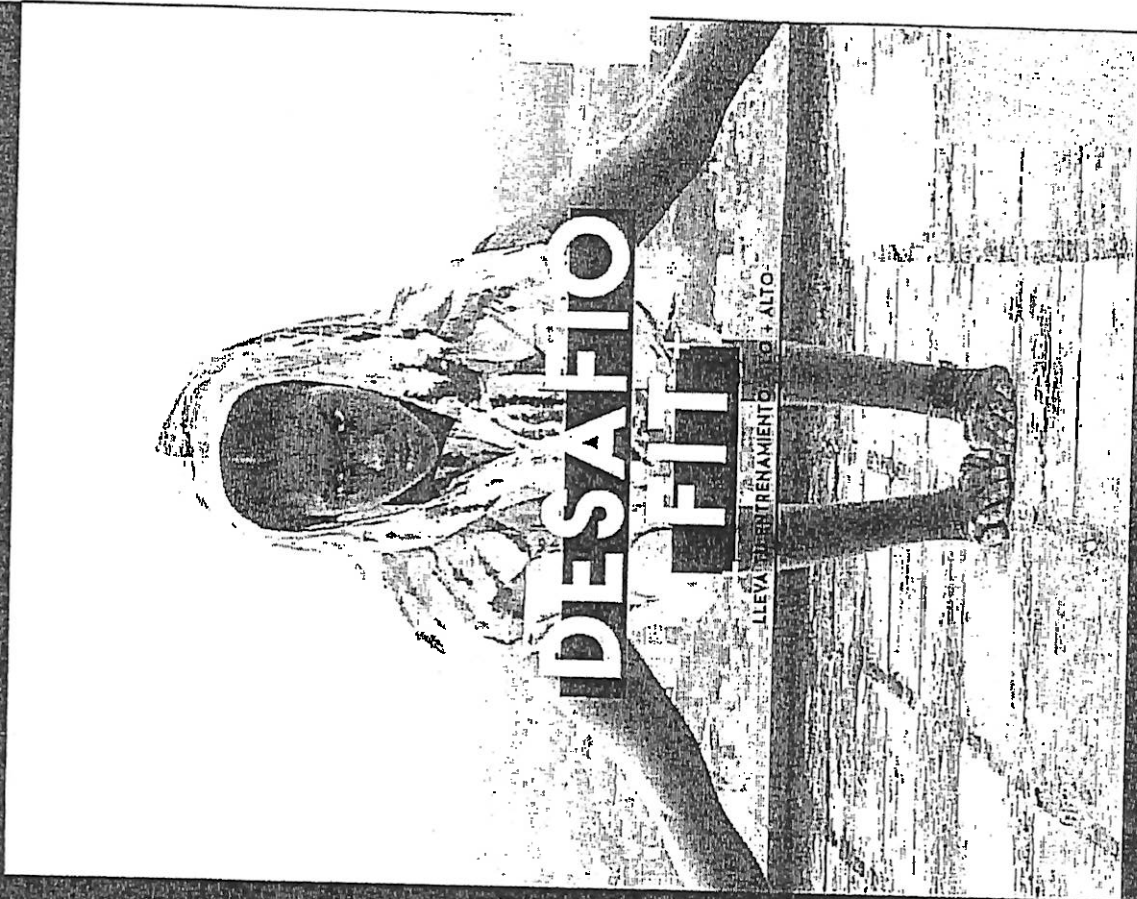
BUZOS



ZAPATILLAS



Ripley.com
SME



DESAFIO FIT

LLEVA ENTRENAMIENTO + ALTO



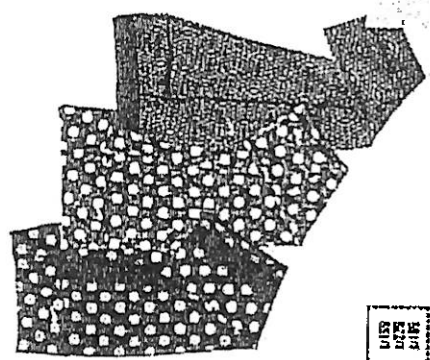
Precio mayor V218
 79.900.000
 9.000.000
 Precio menor V219
 70.900.000

**PRECIOS MÁS DE LO QUE PODEMOS
 MOSTRAR EN [www.nike.com/colombia](#)**



Precio mayor V218
 79.900.000
 9.000.000
 Precio menor V219
 70.900.000

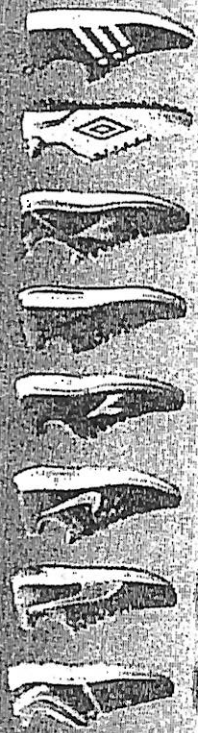
Precio mayor V218
 79.900.000
 9.000.000
 Precio menor V219
 70.900.000



Precio mayor V218
 79.900.000
 9.000.000
 Precio menor V219
 70.900.000

Precio mayor V218
 79.900.000
 9.000.000
 Precio menor V219
 70.900.000

**LIGEROS Y
 ATREVIDOS,
 PARA QUE NADA TE
 DETENGA**



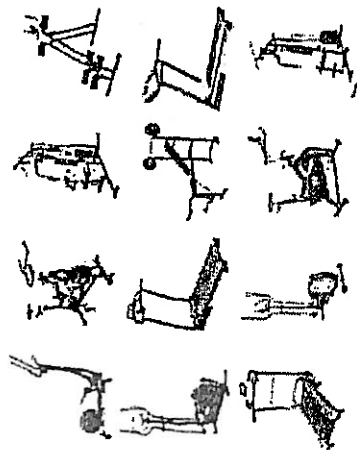
TENEMOS LAS MEJORES
ZAPATILLAS
 PARA TU ENTRENAMIENTO



PRESENTE MÁS DE LO QUE PUEDES
 MOSTRAR EN www.sogofabril.com

LAS MEJORES MÁQUINAS
 MÁS DE 100 MODELOS SOLO EN
www.sogofabella.com

SOLE BODYFITNESS BODY PUMP



LA COMPRA DE UNA MÁQUINA EN
www.sogofabril.com CON I.U.G.M.R.

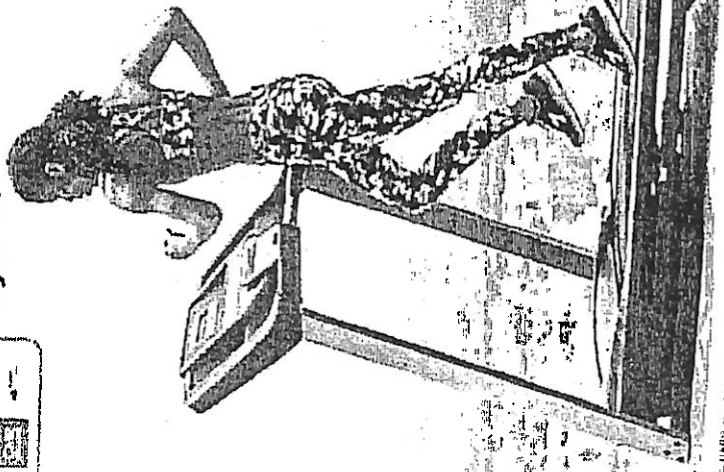
INCLUYE EL TRAVEL

SIGUEMOS EN: f w p



PROFORMA
INDIVIDUAL PER LA N
PER PERSONE E CON
LA
SALVA
SALVA
SALVA
SALVA

1,999



Unica è una delle principali società di gestione immobiliare e servizi del gruppo Unica. Unica è una delle principali società di gestione immobiliare e servizi del gruppo Unica. Unica è una delle principali società di gestione immobiliare e servizi del gruppo Unica.



A CONQUISTAR

AMÉRICA

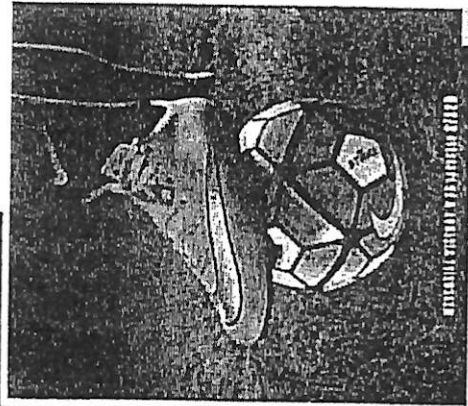
VAMOS POR LA COPA



Umbro

la marca oficial de la
federación mundial

Umbro es el deporte
Umbro es el deporte
Umbro es el deporte



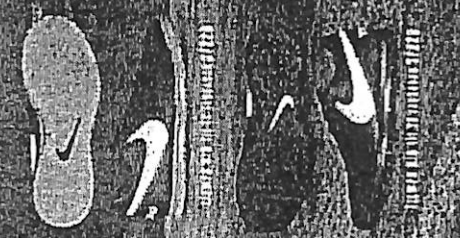
NIKE AIR MAX 270



NIKE AIR MAX 270

ARMAS DEL GOL

NIKE AIR MAX 270



NIKE AIR MAX 270



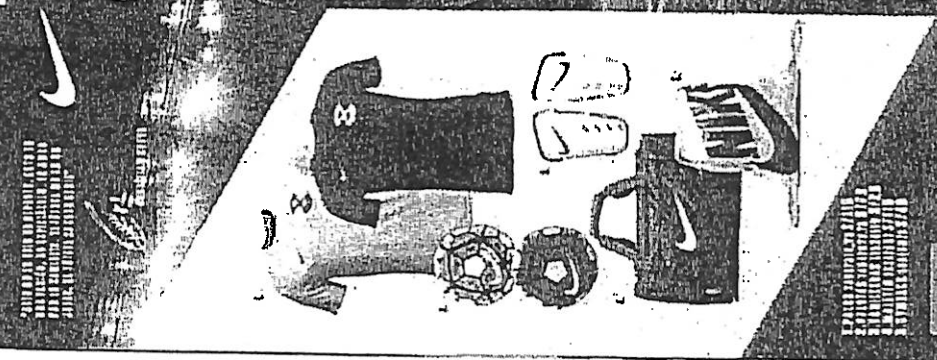
CADA TRIUNFO

NIKE AIR MAX 270

NIKE AIR MAX 270

NIKE AIR MAX 270

NIKE AIR MAX 270



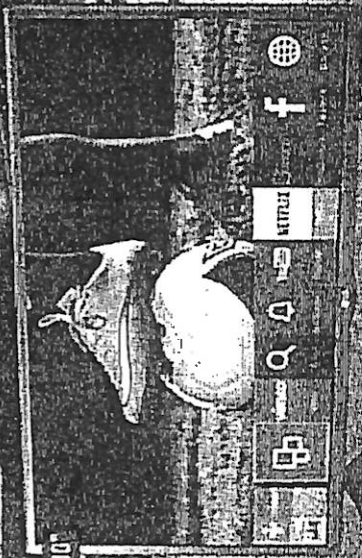
NIKE AIR MAX 270





¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

EN EL ÚLTIMO MINUTO,
VÍVELO AL MÁXIMO
CON UN



LG
40LH5710 **\$/1,199**
SMART TV FULL HD
TAPA DE IMPRESIÓN Y CD/DVD
CONEXIÓN ZIGBEE Y USB
MP3 INCORPORADO
SINTONIZADOR DIGITAL

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡
¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

SEE MORE @ SHARE

oechsle.pe
jeans &
zapatillas

match



JEANS
IMPERIALS
S/ 139.90

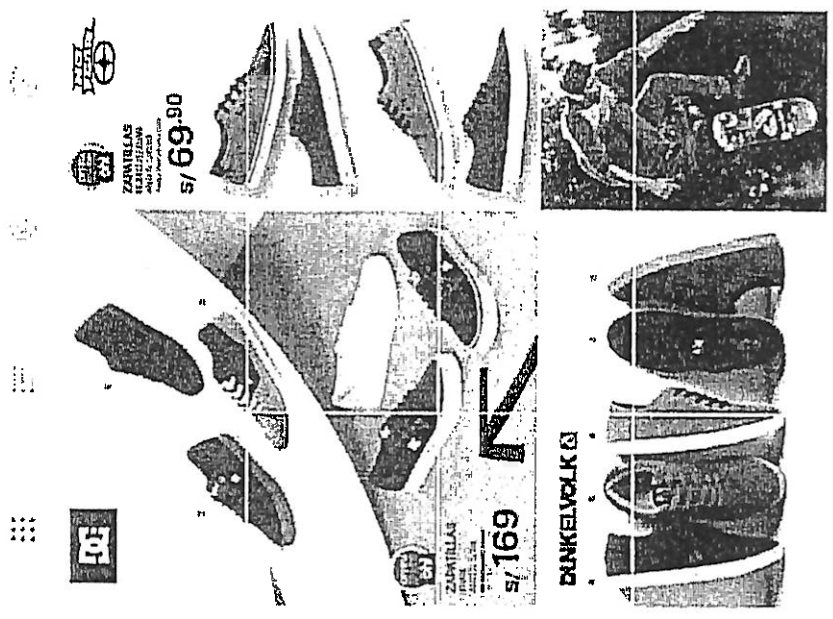
CALZOTE
IMPERIALS
S/ 99.90

ZAPATILLAS
ZALUM
S/ 269



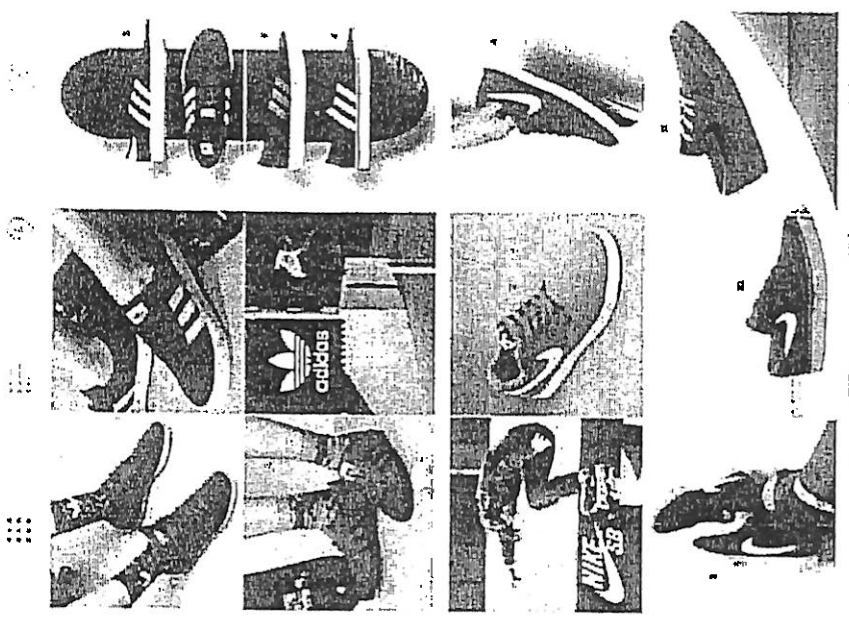
28

#dcshoes #matchperfecto #dkv #nofear



18-19 / 20

#adidas #sk8 #kickflip #360 #nikesb



18-19 / 20

oechste



102

SEE MORE  SHARE



MILES DE POLOS
Hypnotic A
s/ **19.90**

JEANS PIVILLO
HONORÉ Y MAJER A
s/ **29.90**

ohl

ps | n. a

1

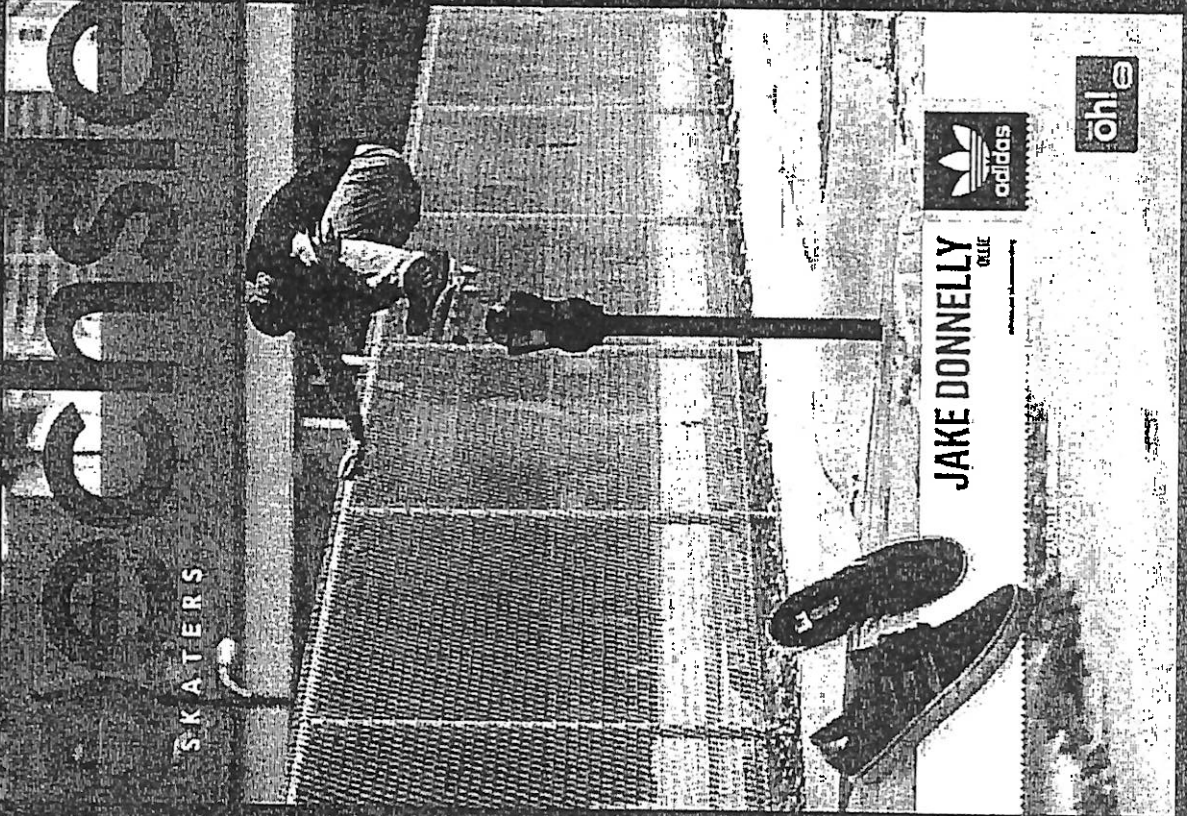


20 / 20



10.

SEE MORE  SHARE



JAKE DONNELLY
OF THE



16

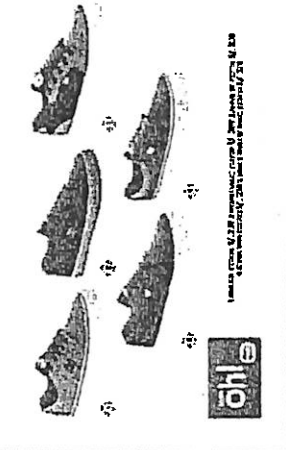
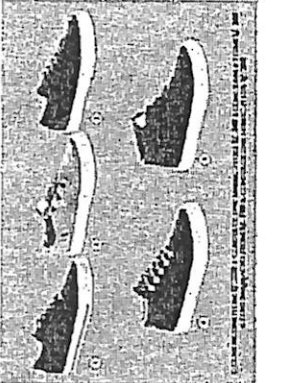
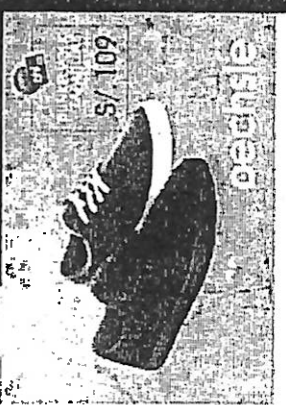
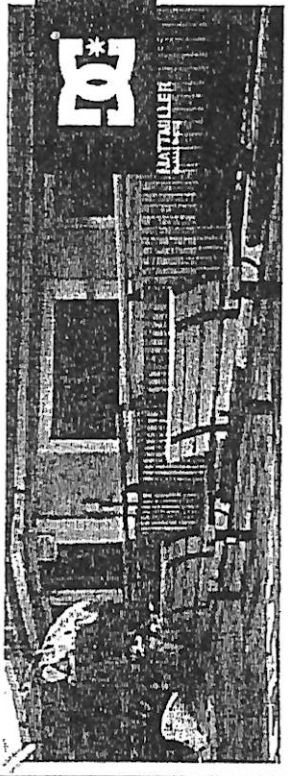
SEE MORE  SHARE



Reto #adidasSkateboarding

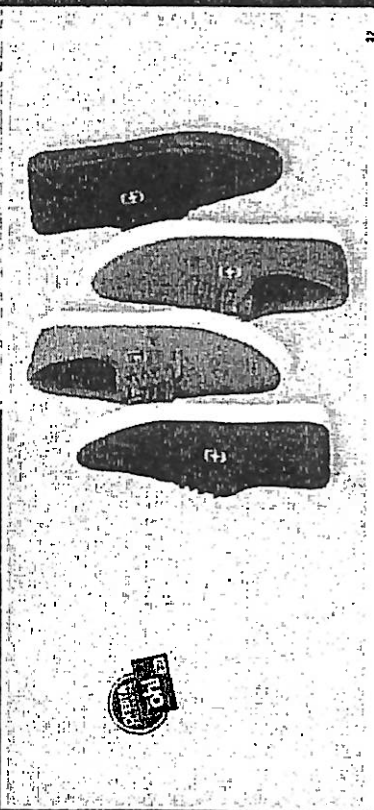


¡Conoce a los mejores skaters de la escena y gana un lote de zapatillas de Adidas! Sigue el reto #adidasSkateboarding en Instagram y participa en el sorteo. El ganador será elegido al azar el 15 de mayo de 2014. ¡Participa hoy!



103

SEE MORE @ SHARE



oh! e **oechsle**



104

105

SEE MORE  SHARE

oechsle

M O V E



ERA ADIDAS S/ T39

oh!



1

SEE MORE  SHARE



adidas

OH!

COORRE

Advertisement for Adidas running gear. It features three runners in motion on the left. On the right, there is a collection of athletic items including a tank top, leggings, and shoes. The word 'COORRE' is written in large, stylized letters across the bottom of the gear section.



Reebok 

NIKE

ESTIRA

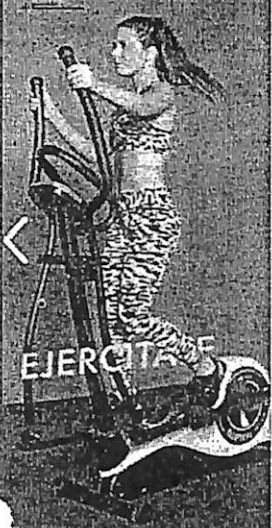
RELAXANTE

Advertisement for Reebok and Nike athletic wear. On the left, a woman is shown in a Reebok crop top and leggings, with the word 'ESTIRA' written vertically. In the center, there are several pieces of athletic gear including a tank top, leggings, and shoes. On the right, a woman is shown in Nike gear, with the word 'RELAXANTE' written at the bottom. The Nike logo is in the top right corner.

201

SEE MORE SHARE

ELÍPTICAS



EJERCITA TE

Modelo
Elipse
\$1,000
 Características:
 - 12 programas
 - 12 niveles de resistencia
 - 12 velocidades
 - 12 programas de entrenamiento

Modelo
Elipse
\$1,500
 Características:
 - 12 programas
 - 12 niveles de resistencia
 - 12 velocidades
 - 12 programas de entrenamiento

Modelo
Elipse
\$1,700
 Características:
 - 12 programas
 - 12 niveles de resistencia
 - 12 velocidades
 - 12 programas de entrenamiento

Modelo
Elipse
\$2,000
 Características:
 - 12 programas
 - 12 niveles de resistencia
 - 12 velocidades
 - 12 programas de entrenamiento

TROTADORA

Modelo
Trotadora
\$2,499
 Características:
 - 12 programas
 - 12 niveles de resistencia
 - 12 velocidades
 - 12 programas de entrenamiento

Modelo
Trotadora
\$1,299
 Características:
 - 12 programas
 - 12 niveles de resistencia
 - 12 velocidades
 - 12 programas de entrenamiento

SPINNING

Modelo
Spinning
\$1,799
 Características:
 - 12 programas
 - 12 niveles de resistencia
 - 12 velocidades
 - 12 programas de entrenamiento

Modelo
Spinning
\$1,199
 Características:
 - 12 programas
 - 12 niveles de resistencia
 - 12 velocidades
 - 12 programas de entrenamiento

GYM

Modelo
Gym
\$1,999
 Características:
 - 12 programas
 - 12 niveles de resistencia
 - 12 velocidades
 - 12 programas de entrenamiento

Modelo
Gym
\$1,299
 Características:
 - 12 programas
 - 12 niveles de resistencia
 - 12 velocidades
 - 12 programas de entrenamiento

Modelo
Gym
\$1,099
 Características:
 - 12 programas
 - 12 niveles de resistencia
 - 12 velocidades
 - 12 programas de entrenamiento

Modelo
Gym
\$1,399
 Características:
 - 12 programas
 - 12 niveles de resistencia
 - 12 velocidades
 - 12 programas de entrenamiento

MEGAGYM BY MONARÉ TROTADORA
\$1,299
 Características:
 - 12 programas
 - 12 niveles de resistencia
 - 12 velocidades
 - 12 programas de entrenamiento

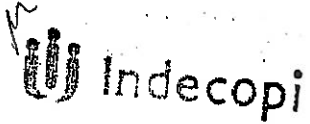
oe | fashion truck
PREPÁRATE
 TBA TRUCK: Disponible en AS High
 Crecer Américo con los mejores productos de fitness
 Descubre los aparatos perfectos en [oe | fitness](#)

oh! **oe**
 oe | fitness

024875 M

Folios 14

112
MCO



2018 FEB 20 PM 3 25

RECIBIDO

EXP: 728944-2017

PRINCIPAL

ESCRITO N°

SUMILLA: ABSUELVE TRASLADO DE
OPOSICION y SEÑALAMOS
DOMICILIO PROCESAL.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE
SIGNOS DISTINTIVOS - INDECOPI:

CORPVANETTI S.A.C., debidamente
representada por su Gerente General
Sra. MARILU VANESSA PAITAN MONTES;
señalando domicilio procesal en la Av.
Inca Garcilaso de la Vega 911, Of.
1004, Cercado de Lima, en los seguidos
sobre registro de marca de producto
"VANETTI" y logotipo, para la Clase 25
de la Clasificación Internacional; a
Ud. atentamente, decimos:



Habiendo tomado conocimiento del
traslado de la oposición a la solicitud de nuestra marca de
producto "VANETTI" y logotipo, para la Clase 25 de la
Clasificación Internacional, encontrándonos dentro del plazo de
Ley; recurrimos a su Instancia con la finalidad de ABSOLVERLA, en
los términos que se indica y solicitamos se declare infundada la
oposición en razón de los fundamentos que se expone a
continuación:

César Apolín Alzamora
ABOGADO
C.A.L. 12848

I. FUNDAMENTOS DE LA OPOSICION A REGISTRO DE MARCA DE
PRODUCTO. -

NIKE INNOVATE C.V., formula Oposición a la solicitud de
Registro de Marca de producto "VANETTI" y logotipo, para
distinguir: Prendas de vestir, calzado y artículos de

113

sombrerería; de la Clase 25 de la Clasificación Internacional, oposición que carece de fundamentos, pues la oponente, tal como, se muestra a continuación, no ha aportado argumento válido que sustente su pedido:

La oponente sustenta su pedido en su titularidad sobre las siguientes marcas:

Marca de producto "NIKE" y logotipo, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional, certificado N° 66417, vigente hasta el 09 de abril de 2022.

Marca de producto "NIKE AIR" y logotipo, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional, certificado N° 91601, vigente hasta el 08 de mayo de 2026.

Marca de producto figurativa, para distinguir productos, de la Clase 25 de la Clasificación Internacional, certificado N° 24674, vigente hasta el 5 de octubre 2024.

Marca de producto "ACG" y logotipo, para distinguir productos, de la Clase 25 de la Clasificación Internacional, certificado N° 53793, vigente hasta el 31 de marzo de 2019.

Marca de producto figurativa, para distinguir productos, de la Clase 25 de la Clasificación Internacional, certificado N° 17393, vigente hasta el 9 de agosto de 2027.

En la página 4 de su escrito la oponente señala:

"En virtud de lo expuesto, notará la Autoridad que las marcas gozan de protección internacional como marcas de producto, y han sido reconocidas como marcas notoriamente conocidas en varias jurisdicciones, incluyendo el Perú. Debido a su extensión en el uso, a los altos niveles de venta de los productos que distingue y a su amplia difusión

César Apolín Alzamora
ABOGADO
C.N.L. 12846

114

en el mercado, sus marcas están consideradas como las marcas globales más valiosas del mundo"

La oponente para sustentar la supuesta notoriedad de su marca describe el "RANKING BRANDZ TOP 100 MOS VALUABLE GLOBAL BRANDS" elaborado por la Consultora Milward Brown para el año 2017; asimismo adjunta las siguientes Resoluciones del INDECOPI:

Resolución N° 141-2015/CSD-INDECOPI de fecha 23 de enero de 2015.

Resolución N° 323-2015/CSD-INDECOPI de fecha 25 de febrero de 2015.

Resolución N° 355-2016/CSD-INDECOPI de fecha 3 de febrero de 2016.

Resolución N° 2427-2017/CSD-INDECOPI de fecha 24 de agosto de 2017.

Resolución N° 3459-2016/CSD-INDECOPI de fecha 16 de diciembre de 2016.

César Apolín Alzamora
ABOGADO
C.A.L. 12846

En la página 17 la oponente señala que:

"La Decisión Andina 486 preceptúa en su artículo 136 inciso h), que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente el derecho de un tercero,...

En ese sentido, ha quedado demostrado que el signo solicitado constituye una imitación de las marcas notorias, razón por la que corresponde evaluar el riesgo de confusión y/o asociación al que sería llevado el público consumidor de permitirse su registro, así como el aprovechamiento indebido a la reputación de la marca notoria".

Con lo indicado la oponente pretende sustentar su posición en el inciso h del artículo 136 de la Decisión 486.

En la página 27 la oponente para sustentar su oposición en el inciso a del artículo 136 de la Decisión 486 establece que:

"Advertirá que el signo solicitado VANETTI reproduce en forma principal a la marca preexistente "Diseño de Swoosh". No cabe duda que el solicitante ha reproducido el citado diseño como elemento principal de su marca, con la intención de aproximarse a las características gráficas y conceptuales de las emblemáticas marcas para generar confusión entre los consumidores peruanos de artículos de la clase 25.

En el presente caso, el elemento figurativo de los signos en conflicto goza de relevante presencia dentro de la estructura de cada cual, siendo sumamente original y atractivo, por lo que goza de un alto poder individualmente. Se constatará que su presencia genera notoria semejanza a nivel gráfico entre los signos en colisión, ya que el signo solicitado VANETTI ha sido concebido tomando en cuenta el principal aspecto del peculiar y altamente distintivo diseño de la marca de propiedad de NIKE INNOVATE C.V. y que conforma sus signos antes citados.

César Apolin Alzamora
ABOGADO
C.A.L. 12846

La presencia como elemento relevante en la conformación de los signos en conflicto del diseño swoosh, suscita un impacto visual de acentuada semejanza, por lo que de otorgarse el signo solicitado se crearían fundadas posibilidades de riesgo de confusión para el público destinatario de los productos que distinguen.

La semejanza gráfica de los signos determina también su semejanza conceptual, ya que ambos evocarán en el consumidor la misma idea o concepto".

La oponente sustenta además su oposición en una supuesta mala fe:

116
Al respecto en la página 35 establece que:

"La conducta de mala fe aunque no se encuentra expresamente definida, responde a la exigencia del conocimiento de un hecho anterior, que en este caso sería el derecho de marca de un tercero, y a una voluntad de perturbación de ese derecho de marca que implica una conducta contraria a la buena fe en las relaciones comerciales".

II. CUESTION CONTROVERTIDA.-

Su Instancia deberá determinar si el signo solicitado "VANETTI" y logotipo, para la Clase 25 de la Clasificación Internacional, se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136, incisos a) y h); y 137 de la Decisión 486 o de lo contrario cumple con los requisitos de ser admitida a registro.

III. ABSOLUCIÓN DEL TRASLADO DE LA OPOSICION.-

Absolviendo el traslado de oposición al Registro de la marca de Producto "VANETTI" y logotipo, para la Clase 25 de la Clasificación Internacional, se debe establecer que la oponente no tiene razón, ni fundamento que sustente su pedido, por lo que deberá ser declarada infundada, en consecuencia otorgándose el registro de la marca solicitada:

- 1) En primer lugar, Resulta pues que los cuestionamientos al registro de la marca solicitada en autos por una supuesta similitud, y el análisis comparativo realizado por la oponente, no resiste un sencillo análisis y cae por su propio peso.
- 2) Resulta que las marcas invocadas por la oponente en su escrito de oposición son totalmente distintas al signo

César Apolix Alzamora
ABOGADO
C.A.L. 12848

112

que pretendemos registrar, por lo cual a la oponente, no le asiste argumento válido, para que en el presente caso, aduciendo falazmente similitud con sus marcas pretenda impedir el registro del signo solicitado en autos.

- 3) Resulta inverosímil que la oponente, en abierta infracción de los criterios de comparación establecidos en los artículos 45, 46, 47, 48 y 49 del Decreto Legislativo N° 1075, lejos de realizar un examen conjunto, ha fragmentado los signos y ha concluido de manera absurda en una inexistente semejanza de los signos en conflictos. Ello cuando aduce que existe semejanza entre los componentes figurativos de los signos confrontados, lo que resulta falso de toda falsedad, un argumento que no resiste un simple análisis, pues basta una simple comparación entre los signos para concluir que no existe similitud alguna, tal como se muestra a continuación:

César Apoliza Alzamora
ABOGADO
C.A.L. 12846

SIGNO SOLICITADO



MARCA REGISTRADA

Certificado 66417



Donde se aprecia que no existe similitud ni semejanza entre los elementos figurativos de los signos confrontados. Basta un simple golpe de vista para apreciar que ambas figuras son completamente distintas y no existe similitud alguna, lo que aduce la oponente es absurdo, irracional e incoherente; pues en su intento de tratar de hacer coincidir y generar una supuesta similitud que solo se da en su fantasía, extrae de modo irreal y absurdo, que la figura presente en el signo solicitado tenga de alguna forma una similitud con el diseño swoosh. En efecto en el signo solicitado, la

11/2

figura se encuentra compuesta por dos líneas rectas diagonales, la primera en sentido vertical con la parte más ancha en la parte superior y terminada en punta en la parte inferior, en el sentido horizontal, nace de la parte central de la línea vertical terminando en punta, formando ambas líneas la letra "V", la cual es la primera letra de la denominación "VANETTI", en ese sentido nada apunta a que se pueda afirmar que el elemento gráfico del signo solicitado se componga de alguna manera del diseño de swoosh como tendenciosamente afirma la oponente. Razón por la cual no existe similitud ni semejanza alguna entre los signos en conflicto.

SIGNO SOLICITADO



MARCA REGISTRADA

Certificado 91601



César Apolón Alzamora
ABOGADO
C.A.L. 12848

Donde se aprecia que no existe similitud ni semejanza entre los elementos figurativos de los signos confrontados. Basta un simple golpe de vista para apreciar que ambas figuras son completamente distintas y no existe similitud alguna, lo que aduce la oponente es absurdo, irracional e incoherente; pues en su intento de tratar de hacer coincidir y generar una supuesta similitud que solo se da en su fantasía, extrae de modo irreal y absurdo, que la figura presente en el signo solicitado tenga de alguna forma una similitud con el diseño swoosh. En efecto en el signo solicitado, la figura se encuentra compuesta por dos líneas rectas diagonales, la primera en sentido vertical con la parte más ancha en la parte superior y terminada en punta en la parte inferior, en el sentido horizontal, nace de la parte central de la línea vertical terminando en punta, formando ambas líneas la letra "V", la cual es la

110
primera letra de la denominación "VANETTI", en ese sentido nada apunta a que se pueda afirmar que el elemento gráfico del signo solicitado se componga de alguna manera del diseño de swoosh como tendenciosamente afirma la oponente. Razón por la cual no existe similitud ni semejanza alguna entre los signos en conflicto.

SIGNO SOLICITADO



MARCA REGISTRADA

Certificado 24674



Donde se aprecia que no existe similitud ni semejanza entre los elementos figurativos de los signos confrontados. Basta un simple golpe de vista para apreciar que ambas figuras son completamente distintas y no existe similitud alguna, lo que aduce la oponente es absurdo, irracional e incoherente; pues en su intento de tratar de hacer coincidir y generar una supuesta similitud que solo se da en su fantasía, extrae de modo irreal y absurdo, que la figura presente en el signo solicitado tenga de alguna forma una similitud con el diseño swoosh. En efecto en el signo solicitado, la figura se encuentra compuesta por dos líneas rectas diagonales, la primera en sentido vertical con la parte más ancha en la parte superior y terminada en punta en la parte inferior, en el sentido horizontal, nace de la parte central de la línea vertical terminando en punta, formando ambas líneas la letra "V", la cual es la primera letra de la denominación "VANETTI", en ese sentido nada apunta a que se pueda afirmar que el elemento gráfico del signo solicitado se componga de alguna manera del diseño de swoosh como tendenciosamente afirma la oponente. Razón por la cual no existe similitud ni semejanza alguna entre los signos en conflicto.

César Apolón Alzamora
ABOGADO
C.A.L. 12846

SIGNO SOLICITADO



MARCA REGISTRADA

Certificado 53793



Donde se aprecia que no existe similitud ni semejanza entre los elementos figurativos de los signos confrontados. Basta un simple golpe de vista para apreciar que ambas figuras son completamente distintas y no existe similitud alguna, lo que aduce la oponente es absurdo, irracional e incoherente; pues en su intento de tratar de hacer coincidir y generar una supuesta similitud que solo se da en su fantasía, extrae de modo irreal y absurdo, que la figura presente en el signo solicitado tenga de alguna forma una similitud con el diseño swoosh. En efecto en el signo solicitado, la figura se encuentra compuesta por dos líneas rectas diagonales, la primera en sentido vertical con la parte más ancha en la parte superior y terminada en punta en la parte inferior, en el sentido horizontal, nace de la parte central de la línea vertical terminando en punta, formando ambas líneas la letra "V", la cual es la primera letra de la denominación "VANETTI", en ese sentido nada apunta a que se pueda afirmar que el elemento gráfico del signo solicitado se componga de alguna manera del diseño de swoosh como tendenciosamente afirma la oponente. Razón por la cual no existe similitud ni semejanza alguna entre los signos en conflicto.

César Apolón Alzamora
ABOGADO
C.A.L. 12846

SIGNO SOLICITADO



MARCA REGISTRADA

Certificado 17393



Donde se aprecia que no existe similitud ni semejanza

121

entre los elementos figurativos de los signos confrontados. Basta un simple golpe de vista para apreciar que ambas figuras son completamente distintas y no existe similitud alguna, lo que aduce la oponente es absurdo, irracional e incoherente; pues en su intento de tratar de hacer coincidir y generar una supuesta similitud que solo se da en su fantasía, extrae de modo irreal y absurdo, que la figura presente en el signo solicitado tenga de alguna forma una similitud con el diseño swoosh. En efecto en el signo solicitado, la figura se encuentra compuesta por dos líneas rectas diagonales, la primera en sentido vertical con la parte más ancha en la parte superior y terminada en punta en la parte inferior, en el sentido horizontal, nace de la parte central de la línea vertical terminando en punta, formando ambas líneas la letra "V", la cual es la primera letra de la denominación "VANETTI", en ese sentido nada apunta a que se pueda afirmar que el elemento gráfico del signo solicitado se componga de alguna manera del diseño de swoosh como tendenciosamente afirma la oponente. Razón por la cual no existe similitud ni semejanza alguna entre los signos en conflicto.

César Apolita Alzamora
 ABOGADO
 C.A.L. 12846

- 4) La oponente, aduce que su marca es una marca Notoria. Y a ese respecto ha relatado una historia muy interesante, pero irrelevante para los efectos del presente debate. En todo caso, si la otra parte considera que su marca es "Notoriamente Conocida", deberá acreditarlo, con medios probatorios idóneos, conducentes, suficientes y actualizados. No tiene relevancia los supuestos medios probatorios mencionados, pues dichos elementos no tienen relevancia en la zona geográfica relevante, es decir en el mercado peruano; por lo que los instrumentos adjuntados, son insuficientes e carentes de mérito probatorio para acreditar la supuesta notoriedad que

122
aduce; sin perjuicio de que dada la absoluta inexistencia de similitud y semejanza entre el signo solicitado y las marcas base de la oposición, resulta completamente irrelevante que las marcas base de la presente oposición sean notorias o no.

- 5) Debemos hacer notar a su Instancia, que la contraparte, atribuye una supuesta mala fe, al recurrente, sin embargo, no brinda ni formula una mayor fundamentación, en otras palabras, se ha limitado a mencionarlo de manera genérica, pero no ha desarrollado, bajo qué modalidad y en qué forma el recurrente ha incurrido en mala fe. Pues el sólo conocimiento de la existencia en el mercado, afirmación puramente subjetiva y no probada, de las marcas de la oponente, no es suficiente para atribuirnos mala fe. Por lo cual este extremo de la oposición no reviste de mayor relevancia, toda vez que no ha sido meridianamente fundamentada, ni tipificada, ni desarrollada, limitándose a hacer mención de forma genérica e indeterminada.

Por lo expuesto en líneas anteriores, la oponente no tiene base para su oposición por lo que la misma debe ser declarada infundada y en consecuencia deberá otorgarnos el registro de la marca solicitada en autos.

POR TANTO:

A Ud. señor Presidente, rogamos tener por contestada la oposición y al momento de resolver la presente controversia se declare infundada la Oposición y en consecuencia se otorgue el registro de la marca solicitada en autos.

PRIMERO OTROSI DECIMOS.- Que, solicitamos a los miembros de la comisión que al momento de resolver la presente controversia tener en cuenta que nuestra parte antes de iniciar el trámite de registro seguimos las recomendaciones del asesor de marcas de

César Apolín Alzamora
ABOGADO
C.A.L. 12848

123

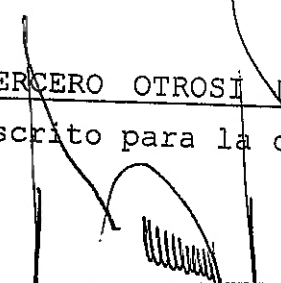
vuestra institución, quien nos ordenó realizar las búsquedas denominativa y figurativa, luego de varios días de haber obtenido dichos resultados regresamos a la asesoría de registro de marcas que brindan en sus oficinas, luego de un examen de registrabilidad realizado por el encargado de asesoría de marcas nos recomendó solicitar el registro de la marca que ahora se encuentra en controversia.

SEGUNDO OTROSI DECIMOS.- Como prueba de lo señalado en el primer otrosí decimos, anexamos conjuntamente con el presente escrito:

- 1) Fotocopia de la solicitud de registro donde se aprecia el sello del funcionario que señala "servicio de asesoría de marcas ventanilla 39 con su debida aprobación".
- 2) Solicitud de búsqueda figurativa de fecha 03 de noviembre de 2017, con el cual se anexo el logotipo de la marca que se solicita en autos y nuestra verdadera voluntad conforme se lee en su parte descriptiva: "EL LOGO ES UNA LETRA V (UVE) DE LAS INICIALES VANETTI DELINEADA Y BORDEADA HACIA EL LADO DERECHO RELLENADO CON FONDO DE COLOR".

TERCERO OTROSI DECIMOS.- Que, adjuntamos copia del presente escrito para la otra parte.

Lima, 19 de febrero del 2018.


César Apolin Alzamora
ABOGADO
C.A.L. 12846





2017 NOV -3 PM 4:18

Solicitud de Búsqueda de Antecedentes (Servicio Opcional)

124

Fonética	<input type="checkbox"/>	Figurativa	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	------------	-------------------------------------

SOLICITANTE:

Nombres y Apellidos / Razón Social (Nombre de la persona natural o jurídica a la que se emitirá la Boleta de Venta o Factura. Por favor, tiene con letra clara y legible)		N° DNI / N° RUC / N° C.E.
MARILU VANESSA PAITAN MONTES		41708604
Teléfono:		E-mail:

Nota: Los resultados se entregarán con la presentación de la Boleta de Venta o Factura. Para el caso de Búsquedas Figurativas, el reporte o resultado se emitirá con el nombre aquí consignado.

DATOS DE LA SOLICITUD:

Para atender su solicitud es **INDISPENSABLE** que consigne los siguientes datos:

ANTECEDENTES FONÉTICOS	
Denominación / Nombre del Titular	Clase (s)
 	
 	
 	
 	
ANTECEDENTES FIGURATIVOS (Debe adjuntar copia del logotipo)	
Descripción del logotipo	Clase (s)
EL LOGO ES UNA LETRA V (VIE) DE LAS	
INICIALES VANETTI, DELINEADA Y BORDEADA	25
HACIA EL LADO DERECHO RELLENADO CON	
FONDO DE COLOR	

Importante:

- Se deja constancia que la presente búsqueda de antecedentes no es definitiva para el registro de un signo, pues una vez presentada la solicitud, la Dirección de Signos Distintivos efectuará el examen correspondiente.
- La entrega del resultado o reporte de búsqueda de antecedentes fonéticos en una clase demora aproximadamente 30 minutos. La búsqueda de antecedentes fonéticos en más de una clase, por titular, denunciante y denunciado se entregarán en un día (01) hábil.
- Las búsquedas de antecedentes figurativos demorarán entre tres (03) y diez (10) días hábiles, dependiendo del número de clases solicitadas. El plazo se cuenta desde el día siguiente de su presentación y el resultado o reporte se entregará al día siguiente de vencido el plazo.
- El plazo máximo para recoger los reportes es de 30 días calendario, concluido ese plazo, la información será destruida y no habrá lugar a reclamo.

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO / SERVICIO Y/O MULTICLASE

CARGO 125

1. DATOS DEL SOLICITANTE

N° de Solicitantes (En caso de ser más de 1 solicitante llenar el anexo A por cada solicitante adicional)

<input type="checkbox"/> PERSONA NATURAL	<input checked="" type="checkbox"/> PERSONA JURÍDICA
Tipo de empresa (*) (marque de corresponder): <input type="checkbox"/> Micro <input checked="" type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Otra: _____	
Nombre o Denominación / Razón Social (conforme aparece en su documento de identidad o de constitución) CORPVANETTI S.A.C.	
Nacionalidad / País de Constitución: PERUANA	Documento de Identidad (marcar y llenar según corresponda): Persona Natural: DNI <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/> / Persona Jurídicas: RUC <input checked="" type="checkbox"/> 20601542154
Representante Legal (Llenado obligatorio en caso de ser Persona Jurídica): MARILU VANESSA PAITAN MONTES	
Domicilio para envío de notificaciones en el Perú: Dirección: MZ. E, LT. 6 – URB. SANTO DOMINGO – ETAPA 15 Distrito: CARABAYLLO Provincia: LIMA Departamento: LIMA Referencias de domicilio: ENTRE LA AV. SEÑOR DE CAUDIVILLA Y LA AV. TRAPICHE – AL COSTADO DE LA LOZA DEPORTIVA "PETRAGOL"	
En caso de contar con el servicio de casilla electrónica, indicar el número de usuario de cuenta previa suscripción de contrato en www.indecopi.gob.pe De llenar este campo todas las notificaciones serán enviadas a esta casilla	
Número de teléfono fijo y/o celular: 943251222 // 920216507	

2. INFORMACIÓN REFERENTE AL PODER DE REPRESENTACIÓN (marcar la opción de corresponder):

(De tener el solicitante un documento de poder privado, se considerará como denominación del solicitante lo señalado en el encabezado del documento de poder; en caso de tener una partida registral, se tomará la denominación que consta en dicha partida)

Se adjunta documentación que acredita representación.

Documentación que acredita representación ha sido presentada en el expediente N°: _____
 (Este expediente no debe tener una antigüedad mayor de 05 años, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley N° 27444)

Bajo declaración jurada informo que la facultad de representación se encuentra inscrita ante Sunarp, en la Partida registral N° _____ Asiento N° _____

3. PAGO DE TASA ADMINISTRATIVA (No llenar si adjunta voucher)

N° de comprobante _____ Fecha de pago _____

4. PRIORIDAD EXTRANJERA (marcar la opción de corresponder):

Marcar este recuadro si reivindica Prioridad Extranjera (Llenar ANEXO C)

5. INTERÉS REAL PARA OPOSICIÓN ANDINA (llenar sólo de ser el caso):

5.1. Esta solicitud se presenta para acreditar el interés real de la oposición formulada ante el(los) Expediente(s) N°: _____ en 2 (Clase(s))

(*) De acuerdo con el D.S. 013-2013-PRODUCE será considerada como micro empresa, aquella que tenga ventas anuales no mayor a las 150 U.I.T.; pequeña empresa, aquella que tenga ventas anuales no menor a las 150 U.I.T. ni mayor a las 1700 U.I.T. y mediana empresa, aquella que tenga ventas anuales no menor a las 1700 U.I.T. ni mayor a las 2300 U.I.T

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: asesoriavirtualdsd@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

6. DATOS RELATIVOS A LA MARCA A REGISTRAR

<p>6.1. Tipo de Marca:</p> <p><input type="checkbox"/> Denominativa (compuesto sólo por palabras y/o números)</p> <p><input type="checkbox"/> Denominativa con grafía (compuesta por una o más palabras con un tipo de letra particular, con o sin color)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Mixta (combinación de palabras y elementos gráficos)</p> <p><input type="checkbox"/> Tridimensional (constituida por envases u otras formas, vistas de todos sus ángulos)</p> <p><input type="checkbox"/> Figurativa (compuesta sólo por una o más figuras, con o sin colores)</p> <p><input type="checkbox"/> Otros: _____</p>	<p>6.2. En caso de haber marcado la opción DENOMINATIVA, escriba la denominación a solicitar</p>	<p>6.3. Reproducción del Signo</p> <p>En caso de haber marcado la opción DENOMINATIVA CON GRAFÍA, MIXTA, FIGURATIVA O TRIDIMENSIONAL, insertar la reproducción de la marca.</p> <p>Se sugiere enviar copia fiel del mismo logotipo al correo: logos-dsd@indecopi.gob.pe (formato sugerido: JPG o TIFF; a 300 dpi y bordes entre 1 a 3 pixeles). Se considerarán los colores que se aprecian en la reproducción adjunta, salvo comunicación en contrario en cada expediente.</p>
--	--	--

6.4. Precise si desea proteger el color o colores como parte de la Marca: **SI** **NO**
 (en caso de NO MARCAR alguna opción, y de contener el signo algún color, se protegerán éstos conforme aparecen en la reproducción adjuntada)

6.5. LISTA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS (De solicitar una marca multiclase, deberá pagar una tasa de tramitación por cada clase en la que solicita el registro. Asimismo, es responsabilidad del usuario la correcta inclusión de los productos y/o servicios en la solicitud y su posterior verificación en la Gaceta electrónica del Indecopi)

Clase	Productos y/o servicios (se sugiere consultar la lista de productos y servicios de la clasificación de Niza en el buscador PERUANIZADO que se encuentra disponible en la página web del Indecopi)
25	Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrería.

De no ser suficiente el espacio anterior, indicar las clases, productos y/o servicios adicionales en el ANEXO B

7. FIRMA DEL SOLICITANTE O DEL REPRESENTANTE, DE SER EL CASO

<p>Firma (conforme aparece en su documento de identidad)</p>	<p>Nombre y/o calidad del firmante</p>
<p> </p>	<p>MARILU VANESSA PAITAN MONTES GERENTE GENERAL</p>

IMPORTANTE: Toda información consignada en esta solicitud se considera cierta, en atención al Principio de presunción de veracidad establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la misma que estará sujeta a verificación posterior.

EXAMEN DE FORMA: Dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la Dirección verificará si la misma cumple con todos los requisitos previstos en los artículos 50 y 51 del Decreto Legislativo 1075.

PLAZO DEL PROCEDIMIENTO: 180 días hábiles contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud de registro.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que usted nos proporcione serán utilizados y/o tratados por el Indecopi (por sí mismo o a través de terceros), estricta y únicamente para administrar el sistema de promoción, registro y protección de derechos de propiedad intelectual (signos distintivos, invenciones y nuevas tecnologías, y derechos de autor) en sede administrativa, así como, de ser el caso, para las actividades vinculadas con el registro de usuarios del sistema de patentes, pudiendo ser incorporados en un banco de datos personales de titularidad del Indecopi.

Se informa que el Indecopi podría compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir su información a terceras personas, estrictamente con el objetivo de realizar las actividades antes mencionadas. Usted podrá ejercer, cuando corresponda, sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del Indecopi.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

348

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN Nº 3347 -2018/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 728944-2017

SOLICITANTE : CORPVANETTI S.A.C.

OPOSITORA : NIKE INNOVATED C.V.

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
OPOSICIÓN

Lima, 26 de junio de 2018.

1. ANTECEDENTES

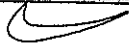

Con fecha 24 de noviembre de 2017, CORPVANETTI S.A.C., de Perú, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación VANETTI y logotipo, conforme al modelo adjunto:



Para distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Mediante escrito de fecha 16 de enero de 2018, NIKE INNOVATED C.V., de Reino de los Países Bajos, formuló oposición manifestando lo siguiente:

- Es titular de las marcas:




Marca	Clase	Certificado/Nº
	25	24674
	25	66417







PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

	25	91601
	25	53793
	25	17393

Sus marcas  y , ostentan la calidad de notorias, lo que acredita con las pruebas presentadas y con las resoluciones N° 141-2015/CSD-INDECOPI de fecha 23 de enero de 2015, N° 323-2015/CSD-INDECOPI de fechas 25 de febrero de 2015, N° 355-2016/CSD-INDECOPI de fecha 03 de febrero de 2016, 2427-2017/CSD-INDECOPI de fecha 24 de agosto de 2017, N° 3459-2016/CSD-INDECOPI de fecha 16 de diciembre de 2016.

- Es titular de una familia de marcas en virtud de la figura "swoosh"  y .
- Los signos en conflicto son semejantes.
- Los productos distinguidos por los signos en conflicto son idénticos.
- La solicitud ha sido presentada mediando mala fe y con la intención de perpetrar, facilitar y consolidar actos de competencia desleal, dado que, sus marcas son famosas, las personas que deseen comercializar calzado procurarán usar signos que se asemejen a ellas, por lo que no puede deberse a la casualidad que la solicitante haya peticionado el registro del signo solicitado, sino que se debe a una clara intención de aprovecharse de su reputación.

Citó jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI que consideró aplicable al caso.

Amparó sus argumentos en lo establecido en los artículos 136 incisos a) y h), 137 y 146 de la Decisión 486, así como en los artículos 45 a 48 del Decreto Legislativo N° 1075.

Mediante escrito de fecha 20 de febrero de 2018, CORPVANETTI S.A.C., absolvió el traslado de la oposición formulada manifestando lo siguiente:

- Los signos en conflicto no son similares.
- La notoriedad de sus marcas deberá ser acreditada con medios probatorios idóneos, no teniendo relevancia los presentados y siendo insuficiente.
- La opositora le atribuye una supuesta mala fe, sin embargo, no brinda mayor fundamentación.
- Antes de iniciar el presente trámite, siguió las recomendaciones de la asesoría recibida en Indecopi y realizó la respectiva búsqueda de antecedentes.

Mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2018, NIKE INNOVATED C.V., adjuntó copia de la Resolución N° 2514-2017/TPI-INDECOPI de fecha 21 de agosto de 2017 en la cual se reconoció la notoriedad de sus marcas.

Mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2018, NIKE INNOVATED C.V., adjuntó copia de la Resolución N° 3298-2017/CSD-INDECOPI de fecha 20 de octubre de 2017 en la cual se reconoció la notoriedad de sus marcas.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

349

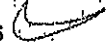

Mediante escrito de fecha 04 de abril de 2018, NIKE INNOVATED C.V. reiteró los argumentos de su oposición y añadió que la búsqueda realizada por la solicitante es referencial.

Mediante escrito de fecha 03 de mayo de 2018, NIKE INNOVATED C.V., adjuntó copia de las Resoluciones N° 3866-2017/CSD-INDECOPI de fecha 28 de noviembre de 2017, N° 1811-2018/CSD-INDECOPI de fecha 10 de abril de 2018 y N° 1830-2018/CSD-INDECOPI de fecha 10 de abril de 2018, en las cuales se reconoció la notoriedad de sus marcas.

Mediante escrito de fecha 22 de junio de 2018, NIKE INNOVATED C.V., adjuntó copia de las Resoluciones N° 2706-2018/CSD-INDECOPI de fecha 24 de mayo de 2018 y N° 2706-2018/CSD-INDECOPI de fecha 24 de mayo de 2018, en las cuales se reconoció la notoriedad de sus marcas.

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar lo siguiente:

- i. Si las marcas  y  tienen la calidad de notoriamente conocidas; y, de ser el caso, si es aplicable el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
- ii. Si Nike Innovate C.V. es titular de una familia de marcas a su favor.
- iii. Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas a favor de Nike Innovate C.V.
- iv. Si la presente solicitud de registro ha sido efectuada mediando mala fe y con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

3.1. Cuestión Previa

Respecto a la búsqueda de antecedentes realizada por la solicitante

La solicitante señaló que antes de iniciar el presente trámite, siguió las recomendaciones de la asesoría recibida en Indecopi y realizó la respectiva búsqueda de antecedentes.

Al respecto, cabe precisar que las búsquedas fonéticas son meramente referenciales, por lo que no son definitivas para otorgar o denegar dicho registro como marca, dado que en el examen de registrabilidad de los signos, la Comisión tiene la obligación de evaluar cada nueva solicitud que se le presente determinando si, en el momento en que la evalúa, cumple con los requisitos de registrabilidad y no incurre en alguna prohibición de registro.

3.2. Informe de antecedentes

De los antecedentes registrales que obran en el expediente, se ha verificado lo siguiente:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

a) Nike Innovate C.V., de Reino de los Países Bajos, es titular de las siguientes marcas:

- La marca de producto constituida por el dibujo estilizado de ala, conforme al modelo adjunto:



Inscrita con certificado N° 24674, vigente hasta el 05 de octubre de 2024, para distinguir zapatos, ropa de deportes y demás productos, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, HINOSTROZA HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO, de Perú, con fecha 17 de marzo de 2017, mediante expediente N° 697454-2017, solicitó la cancelación de la referida marca.

Mediante Resolución N° 3446-2017/CSD-INDECOPI de fecha 02 de noviembre de 2017, la Comisión de Signos Distintivos, declaró fundada la referida cancelación.

Contra tal Resolución, Nike Innovate C.V., con fecha 08 de enero de 2018, formuló apelación, la cual se encuentra en trámite ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, por lo que la referida marca sigue vigente a la fecha.

- La marca de producto constituida por la denominación NIKE usada en combinación con la figura estilizada de un ala, conforme al modelo adjunto:



Inscrita con certificado N° 66417, vigente hasta el 09 de abril de 2022, para distinguir calzado y vestidos en general, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

- La marca de producto constituida por la denominación "NIKE AIR" y el diseño de un ala estilizada, conforme al modelo adjunto:



Inscrita con certificado N° 91601, vigente hasta el 08 de mayo de 2026, para distinguir vestidos, calzado y demás, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

350

- La marca de producto constituida por el logotipo conformado por las letras "ACG" con su escritura característica y la figura estilizada de un ala sobrepuesta a dos figuras triangulares, conforme al modelo adjunto:



Inscrita con Certificado N° 53793, vigente hasta el 31 de marzo de 2019, para distinguir vestidos, calzado, sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

- La marca de producto constituida por la figura, conforme al modelo adjunto:



Inscrita el 09 de agosto de 2017, con certificado N° 17393¹, vigente hasta el 09 de agosto de 2027, que distingue artículos de sombrerería, calzado; prendas de vestir, a saber, calzoncillos, pantalones cortos, camisas, camisetas (de manga corta), pulóveres, sudaderas, pantalones para correr, lencería, ajustadores deportivos (ropa interior), vestidos, faldas, suéteres, chaquetas, abrigos, calcetines, bandas deportivas para el sudor (prendas de vestir), guantes, mitones, cinturones (prendas de vestir), prendas de calcetería, bandas para el brazo (prendas de vestir), bandas para la cabeza (prendas de vestir), tapados, chalecos, prendas de vestir para la cabeza, a saber, sombreros, gorras, viseras (artículos de sombrerería), bandanas (pañuelos para el cuello), capuchas, jerseys (prendas de vestir), bandas para el sudor, bufandas, trajes de baño, prendas de vestir para atletismo, a saber, camiseta de compresión (prendas de vestir), pantalones cortos de compresión (prendas de vestir), pantalones de compresión (prendas de vestir), leggings de compresión (prendas de vestir), jerseys de compresión (prendas de vestir), y chalecos de compresión (prendas de vestir), zapatos deportivos con toperoles para jugar balompié, fútbol, béisbol, softball, golf, cricket, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Asimismo, es titular de:

- La marca de producto constituida por la figura, conforme al modelo adjunto:









Inscrita el 29 de octubre de 2008, con certificado N° 144603, vigente hasta el 29 de

¹ Es un certificado multiclase que abarca las clases 09, 18 y 41 de la Clasificación Internacional.





octubre de 2018, que distingue calzados; ropa, principalmente, pantalones, shorts, camisetas, polos, camisetas sin cuello ni mangas, pulóver, sudaderas, pantalones de entrenamiento, ropa interior, sostenes deportivos, vestidos, faldas, suéteres, casacas, casacas resistentes al viento, sacos, chaquetas de esquimal, medias, sombreros, gorras, viseras, vinchas (prendas de vestir), badanas de sombrero, guantes, cinturones, calcetería, chalecos, jersey, uniformes de deportes, trajes térmicos, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

- b) En la clase 25 de la Clasificación Internacional se encuentran en trámite de registro o se encuentran concedidos a favor de terceros, signos distintivos que contienen en su conformación la figura de una saeta, tales como:

Marca	Clase	Certificado
	25	75846
	25	119108
	25	146263
	25	157008
	25	127530
	25	165020

3.3. Notoriedad de las marcas y

Nike Innovate C.V., al formular oposición señaló que sus marcas  y , ostentan la calidad de notorias, lo que pretende acreditar con las pruebas presentadas y con las resoluciones N° 141-2015/CSD-INDECOPI de fecha 23 de enero de 2015, N° 323-2015/CSD-INDECOPI de fechas 25 de febrero de 2015, N° 355-2016/CSD-





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

INDECOPÍ de fecha 03 de febrero de 2016, 2427-2017/CSD-INDECOPÍ de fecha 24 de agosto de 2017, N° 3459-2016/CSD-INDECOPÍ de fecha 16 de diciembre de 2016. En ese sentido, invocó la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

Asimismo, adjuntó las copias de las Resoluciones N° 2514-2017/TPI-INDECOPÍ de fecha 21 de agosto de 2017, N° 3298-2017/CSD-INDECOPÍ de fecha 20 de octubre de 2017, N° 3866-2017/CSD-INDECOPÍ de fecha 28 de noviembre de 2017, N° 1811-2018/CSD-INDECOPÍ de fecha 10 de abril de 2018 y N° 1830-2018/CSD-INDECOPÍ de fecha 10 de abril de 2018.

En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de las marcas  y , de conformidad con los criterios señalados y en razón a los medios de prueba presentados por la opositora.

3.3.1. Marco conceptual y legal

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que "la marca notoria [es] aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo"².

Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la base jurídica para otorgar a un signo una protección especial dentro del sistema de marcas; protección que trasciende el principio de inscripción registral, territorialidad e incluso puede trascender el principio de especialidad.

En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, según la normativa vigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente; en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la protección de las mismas no se da en función del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que si una marca ha adquirido prestigio y reputación por su uso en el mercado, debe generar un derecho en favor de su titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a alcanzar la calidad de notoria.

De igual modo, si bien la estricta aplicación del principio de territorialidad, impone que la protección que se otorga a una marca registrada se extienda únicamente al territorio del país en que se concedió el registro, tratándose de marcas que han alcanzado el grado de notorias, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del prestigio alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorias que perteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro país por su legítimo titular. Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como una excepción al principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente conocidas, las cuales son protegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son utilizadas, según sea el sistema de adquisición marcaría.

Asimismo, la estricta aplicación del principio de especialidad determina que la protección que se otorga a una marca registrada, se encuentre referida a productos o servicios

² Proceso 49-IP-2008. Pág. 16. Al respecto puede consultarse la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: <http://www.tribunalandino.org.ec>.



idénticos o similares a aquellos para los cuales fue registrada. No obstante, en el caso de marcas notoriamente conocidas, la protección puede extenderse aún contra las pretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios de distinta naturaleza y no vinculados económicamente a aquellos que distingue la marca, lo cual dependerá del análisis del caso concreto.

A efectos de determinar la notoriedad de un determinado signo distintivo, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tomados en cuenta, los mismos que se detallan a continuación:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Dentro de los factores a ser considerados para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se señala el grado de conocimiento entre los miembros del sector permitente. Así, dicha referencia debe analizarse sistemáticamente con el artículo 230 de la Decisión 486, el cual establece que se entenderá por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, al grupo de consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Así, para reconocer la notoriedad de un signo distintivo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores mencionados.

Adicionalmente a ello, cabe señalar que mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 09 de noviembre de 2009³, la Sala de Propiedad Intelectual del

³ Resolución publicada en el Diario Oficial *El Peruano* el 26 de diciembre de 2009.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

35

Tribunal del INDECOPÍ estableció como precedente de observancia obligatoria los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al aplicar el inciso h) del artículo 136 de la Decisión Andina 486.

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual señaló que "la notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal situación. [En efecto] en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca [ésta debe] aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada".

De ello se advierte que para la demostración de la notoriedad de una marca resulta "[...] inaplicable a su respecto la máxima notoria non egeat probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba [...]"⁴.

En efecto, a decir del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, "varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a una marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose en una prueba con una carga de gran contenido procedimental"⁵.

En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de las marcas alegadas por la opositora de conformidad con los criterios señalados y a la luz de los medios probatorios presentados por la opositora en el presente procedimiento.

3.3.2. Análisis de la alegada notoriedad



Previamente al análisis de la notoriedad alegada por la opositora cabe indicar que aun cuando la notoriedad es un fenómeno dinámico que debe ser acreditado por quien lo alega, cabe precisar que ello no significa que las pruebas, tendientes a acreditar la notoriedad de una marca, deban ser presentadas cada vez que ésta se invoca, sino que ello dependerá del caso concreto. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta que la extensión del conocimiento y difusión de una marca notoria, así como el prestigio y la idea de calidad que ella evoca, permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempo prolongado aun cuando dicha marca ya no sea usada en el mercado correspondiente, toda vez que el intenso despliegue publicitario que se realiza en torno a ella determina que sea difícil que la condición de notoriamente conocida desaparezca en corto tiempo. Así, en el caso de marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la autoridad administrativa correspondiente, en fecha relativamente reciente, se entiende

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 06-IP-2005. Pág. 12.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 09-IP-2009. Nota N° 17. Pág. 13. La referencia corresponde al Proceso N° 08-IP-95.



que la calidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser acreditada nuevamente.



En el presente caso, Nike Innovate C.V., con la finalidad de acreditar la alegada notoriedad de sus marcas  y , citó las siguientes Resoluciones:

- Resolución N° 141-2015/CSD-INDECOPI de fecha 23 de enero de 2015.
- Resolución N° 323-2015/CSD-INDECOPI de fechas 25 de febrero de 2015.
- Resolución N° 355-2016/CSD-INDECOPI de fecha 03 de febrero de 2016.
- Resolución N° 2427-CSD-INDECOPI de fecha 24 de agosto de 2017.
- Resolución N° 3459-2016/CSD-INDECOPI de fecha 16 de diciembre de 2016

Asimismo, presentó los siguientes medios probatorios:

1. Copia de las Resoluciones N° 2514-2017/TPI-INDECOPI de fecha 21 de agosto de 2017, N° 3298-2017/CSD-INDECOPI de fecha 20 de octubre de 2017, N° 3866-2017/CSD-INDECOPI de fecha 28 de noviembre de 2017, N° 1811-2018/CSD-INDECOPI de fecha 10 de abril de 2018 y N° 1830-2018/CSD-INDECOPI de fecha 10 de abril de 2018. (fojas 136 a 150; 159 a 201 y 238 a 300)
2. Impresión del BRANZ TOP 100 MOST VALUABLEE GLOBAL BRANDS 2017 (fojas 17)
3. Impresión del artículo "¿Cuáles son las marcas más recordadas por los peruanos?". Edición digital de El Comercio de fecha 21 de abril de 2017. (fojas 59 a 61)
4. Impresión de Catálogos "mylife" vigente del 04 al 18 de julio de 2014, "reto 42k" de abril de 2015, "Urbano zapatillas" de setiembre de 2013, "Verano 2016" del 09 de octubre de 2015, "Feliz día Mamá de enero marzo de 2016, "Desafío Fit", "A conquistar América", Jeans & zapatillas OE", "Oeschle Skaters", "Oeshle Move". (fojas 62 a 107).



Evaluación de los medios probatorios

- De la impresión descrita en el punto 2, se advierte que hacen referencia a Rankings del año 2017 sobre valoración de marcas en el mundo, siendo que en dicho ranking se verifica que la marca  se encuentra en la posición 26, de las marcas más valiosas del mundo.
- Del artículo señalado en el punto 3, se advierte referencia a un estudio de mercado en el cual se determina que el consumidor peruano recuerda, entre otras, a la marca NIKE.
- De las impresiones de los catálogos descritas en el punto 4, se advierte que corresponden a documentos publicitarios de diversas empresas, entre ellas, Saga Falabella y Ripley, en los cuales se verifica publicidad realizada con relación de la marca NIKE y la figura de ala estilizada  sobre zapatillas.
- De la revisión de las resoluciones citadas y presentadas se desprende lo siguiente:
 - En la Resolución N° 141-2015/CSD-INDECOPI de fecha 23 de enero de 2015, recaída en el expediente N° 579761-2014, se señala lo siguiente:



Página 10 de 25





353

"Ahora bien, de la revisión de las resoluciones citadas (...) se ha verificado que las situaciones de hecho y derecho no han variado respecto del reconocimiento efectuado sobre el carácter notorio de las marcas  y  (certificado N° 24674), razón por la cual se considera que éstas siguen cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser consideradas notorias, como signos que identifican productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional".


- En la Resolución N° 323-2015/CSD-INDECOPI de fechas 25 de febrero de 2015, recaída en el expediente N° 586176-2014, se señala lo siguiente:

"Ahora bien, de la revisión de las resoluciones citadas (...) se ha verificado que las situaciones de hecho y derecho no han variado respecto del reconocimiento efectuado sobre el carácter notorio de las marcas  y  (certificado N° 24674), razón por la cual se considera que éstas siguen cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser consideradas notorias, como signos que identifican productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional".

- En la Resolución N° 355-2016/CSD-INDECOPI de fechas 03 de febrero de 2016, recaída en el expediente N° 629744-2015, se señala lo siguiente:



"Del análisis en conjunto de las resoluciones citadas, ranking de marcas y artículos periodísticos e impresiones de diversas páginas web, se advierte que (...) se ha verificado que las situaciones de hecho y derecho y no habiendo transcurrido mucho tiempo desde el reconocimiento efectuado por la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, mediante Resolución N° 3469-2015/CSD-INDECOPI de fecha 02 de diciembre de 2015, sobre el carácter notorio de las marcas  y  (certificado N° 24674), se considera que éstas siguen cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser consideradas notorias, como signos que identifican productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional".

- En la Resolución N° 2427-2017/CSD-INDECOPI de fecha 24 de agosto de 2017, se señala lo siguiente:



"Al respecto, de la revisión de las citadas Resoluciones, así como de las pruebas presentadas, se ha verificado que las situaciones de hecho y derecho no han variado respecto de los reconocimientos efectuados mediante las Resoluciones citadas sobre el carácter notorio de las marcas NIKE (certificado N° 24812) y  (certificado N° 24674) y; razón por la cuales se considera que éstas siguen manteniendo su condición de notoria, para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional".

- En la Resolución N° 3298-2017/CSD-INDECOPI de fecha 20 de octubre de 2017, recaída en el expediente N° 690001-2017, se señala lo siguiente:



"Al respecto, de la revisión de las citadas Resoluciones, así como de las pruebas presentadas, se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto de los reconocimientos efectuados mediante las Resoluciones citadas sobre el carácter notorio de las marcas  y  (certificado N° 24674) razón por la cual se considera que éstas siguen manteniendo su condición de notorias, para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional".

Conclusión



Al respecto, de la revisión de las citadas Resoluciones, así como de las pruebas presentadas, se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto de los reconocimientos efectuado en las referidas Resoluciones, sobre el carácter notorio de las marcas  (certificado N° 24674) y ; razón por la cual se considera que éstas siguen manteniendo su condición de notoria, para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

3.3.3. Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que "no podrán registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario".

Del análisis del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, se advierte que antes de analizar los riesgos respecto de los cuales se otorga protección en dicha norma, deben verificarse las siguientes condiciones:

- Que el signo solicitado constituya la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido; y,
- Que el signo notoriamente conocido pertenezca a un tercero distinto al solicitante del registro.

En el presente caso, habiéndose determinado que las marcas  (certificado N° 24674) y  gozan de la calidad de notoriamente conocidas en el país en que se solicita el registro y teniendo en cuenta además que éstas pertenecen a un tercero distinto al solicitante, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de las marcas notorias.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

357

SIGNO SOLICITADO	MARCAS NOTORIAS
	

Así, del análisis del signo solicitado se advierte que este no constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de las marcas notorias.

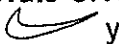

En efecto, la figura que conforma el signo solicitado, no reproduce ni tampoco imita las marcas notorias, ya que el signo solicitado presenta tres extremos en punta orientados hacia la izquierda, derecha en diagonal hacia arriba y hacia abajo en diagonal hacia la derecha; mientras que las marcas notorias presentan dos (2) extremos definidos en punta, ubicando el extremo más alargado a la derecha.

Asimismo, el signo solicitado no constituye la traducción de las marcas notorias, por cuanto no se expresa en otro idioma o lenguaje a tales marcas, las cuales son exclusivamente gráficas. De la misma manera, el signo solicitado no constituye la transliteración de las marcas notorias al ser estas exclusivamente gráficas.

Finalmente, el signo solicitado no constituye la transcripción total ni parcial de las marcas notorias, ya que el signo solicitado deja una impresión visual y sonora distinta a la que producen las marcas notorias.

Siendo así, en el presente caso no resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar infundada en este extremo la oposición formulada.

3.4. Familia de marcas alegada por la opositora

Nike Innovate C.V. manifestó ser titular de una familia de marcas en virtud de la figura "swoosh"  y .

Por familia de marcas se conoce al conjunto de marcas que pertenecen a una sola persona y que comparten un elemento común. Este elemento común, conocido como el apellido de la familia, puede ser un prefijo, un sufijo, una palabra, una sílaba u otro elemento, el cual debe ser capaz de identificar el origen empresarial de cada marca miembro de la familia. Así, como estrategia de mercado, muchos agentes económicos a fin de distinguir los diversos tipos de productos o servicios que ofrecen, utilizan la figura de familia de marcas.

Al respecto, la doctrina ha señalado que "para que se configure una familia de marcas es imprescindible que los consumidores reales o potenciales capten y retengan en su



PERÚ



Presidencia
del Consejo de Ministros


INDECOPI

memoria la unión existente entre el grupo de marcas y los productos o servicios diferenciados por las mismas”⁶.


En este sentido, para que se configure una familia marcaria resulta necesario que se encuentren presentes de manera concurrente dos elementos, uno de orden objetivo y otro subjetivo.


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


Siendo así, esta Comisión procederá a evaluar si las marcas señaladas por la opositora forman una familia de marcas a partir de la figura "swoosh"  y , para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

En relación a la marca 

Al respecto, se ha podido verificar que en atención a las marcas registradas por la opositora en la clase 25 de la Clasificación Internacional, no se cumple el elemento objetivo señalado, dado que la opositora únicamente tiene una marca registrada en dicha clase mencionada, por lo que, en base a ella, no es posible establecer la existencia de la familia de marcas alegada.

En relación a la marca 

En el caso concreto, se advierte que la figura "swoosh"  forma parte de diversas marcas registradas a favor de Nike Innovate C.V. que distinguen productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, por lo que considerando que dicho elemento no se encuentra presente en ningún otro signo de la referida clase inscrita a favor de terceros; se concluye que se cumple con el elemento objetivo para que se configure una familia de marcas.

Asimismo, considerando que la figura "swoosh"  es capaz de indicarle al consumidor que dicho signo identifica un origen empresarial determinado, en este caso, el de la opositora, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional; se concluye que se cumple con el elemento subjetivo necesario para que se configure una familia de marcas.


⁶ AREAN LALIN, Manuel. *El cambio de la forma de la marca. Contribución al estudio de la marca derivada*. Instituto de Derecho Industrial de la Universidad Santiago de Compostela. Santiago, 1985. Pág. 119.



PERÚ

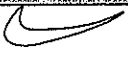




Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

En tal sentido, al estar presentes los supuestos necesarios para establecer una familia de marcas, es posible reconocer su existencia a favor de la opositora respecto a la figura "swoosh"  en la clase 25 de la Clasificación Internacional.

3.5. Evaluación del riesgo de confusión

NIKE INNOVATE C.V. sustentó su oposición en base a la titularidad de las siguientes marcas registradas:

Marca	Clase	Certificado N°
	25	24674
	25	66417
	25	91601
	25	53793
	25	17393

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial señala que "no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando 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".

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor o usuario en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor o usuario adquiere un producto o contrata un servicio, según el caso, en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. Por su parte, la confusión indirecta, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor o usuario aun diferenciando claramente los productos o servicios, respectivamente, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

Adicionalmente, resulta pertinente tener en cuenta que, en doctrina, existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de asociación, a saber, la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión, y, por otro lado, la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión.

En atención a lo expuesto, y tal y como el Tribunal Andino sostuvo en el Proceso 032-IP-2008, la figura del riesgo de asociación contemplada en la Decisión 486 debe ser



analizada dentro de la del riesgo de confusión, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta.

De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que, por lo general, el riesgo de confusión entre dos signos será mayor cuanto más sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

3.5.1. Productos a los que se refieren los signos en conflicto

En cuanto a los productos y servicios, cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su segundo párrafo, al establecer expresamente que "(...) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente", por lo que puede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares.

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

- Con relación a la marca (certificado N° 24674)

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada identifica zapatos, ropa de deportes y demás productos, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado, se encuentran comprendidos en los productos que distingue la marca registrada, en tanto ésta última distingue todos los productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

336

riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada la identidad de algunos de los productos a que los se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos

- Con relación a la marca  (certificado N° 66417)

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue calzado y vestidos en general, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, el signo solicitado y la marca registrada distinguen algunos de los mismos productos; a saber, calzado y prendas de vestir / vestidos en general.

Por otro lado, los artículos de sombrerería que pretende distinguir el signo solicitado, se encuentran vinculados con el calzado y los vestidos en general que distingue la marca registrada, toda vez que se trata de productos que se encuentran destinados a ser utilizados como vestimenta de las personas, siendo de uso complementario y conjunto. De igual manera, los mismos están dirigidos el mismo público consumidor y son susceptibles de ser comercializados en los mismos establecimientos. Finalmente, resulta frecuente que una misma empresa se dedique a la fabricación y/o comercialización conjunta de tales productos.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada la identidad en algunos de los productos a los que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

- Con relación a la marca  (certificado N° 91601)

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue vestidos, calzados y demás, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado, se encuentran comprendidos en los productos que distingue la marca registrada, en tanto esta última distingue todos los productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada la

Página 17 de 25



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

identidad de algunos de los productos a los que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.



- Con relación a la marca ACE (certificado N° 53793)

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue vestidos, calzado, sombrerería de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que los signos en conflicto distinguen los mismos productos.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada la identidad de los productos a los que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

- Con relación a la marca  (certificado N17393)

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue artículos de sombrerería, calzado; prendas de vestir, a saber, calzoncillos, pantalones cortos, camisas, camisetas (de manga corta), pulóveres, sudaderas, pantalones para correr, lencería, ajustadores deportivos (ropa interior), vestidos, faldas, suéteres, chaquetas, abrigos, calcetines, bandas deportivas para el sudor (prendas de vestir), guantes, mitones, cinturones (prendas de vestir), prendas de calcetería, bandas para el brazo (prendas de vestir), bandas para la cabeza (prendas de vestir), tapados, chalecos, prendas de vestir para la cabeza, a saber, sombreros, gorras, viseras (artículos de sombrerería), bandanas (pañuelos para el cuello), capuchas, jerseys (prendas de vestir), bandas para el sudor, bufandas, trajes de baño, prendas de vestir para atletismo, a saber, camiseta de compresión (prendas de vestir), pantalones cortos de compresión (prendas de vestir), pantalones de compresión (prendas de vestir), leggings de compresión (prendas de vestir), jerseys de compresión (prendas de vestir), y chalecos de compresión (prendas de vestir), zapatos deportivos con toperoles para jugar balompié, fútbol, béisbol, softball, golf, cricket, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Al respecto se advierte que los signos en conflicto distinguen los mismos productos, a saber: artículos de sombrerería, calzado; prendas de vestir.

De otro lado, las prendas de vestir que pretende distinguir el signo solicitado incluyen a los calzoncillos, pantalones cortos, camisas, camisetas (de manga corta), pulóveres, sudaderas, pantalones para correr, lencería, ajustadores deportivos (ropa interior),



30


vestidos, faldas, suéteres, chaquetas, abrigos, calcetines, bandas deportivas para el sudor (prendas de vestir), guantes, mitones, cinturones (prendas de vestir), prendas de calcetería, bandas para el brazo (prendas de vestir), bandas para la cabeza (prendas de vestir), tapados, chalecos; jerseys (prendas de vestir), bandas para el sudor, bufandas, trajes de baño, prendas de vestir para atletismo, a saber, camiseta de compresión (prendas de vestir), pantalones cortos de compresión (prendas de vestir), pantalones de compresión (prendas de vestir), leggings de compresión (prendas de vestir), jerseys de compresión (prendas de vestir), y chalecos de compresión (prendas de vestir), que distinga la marca registrada.

El calzado que pretende distinguir el signo solicitado incluye a los zapatos deportivos con toperoles para jugar balompié, fútbol, béisbol, softball, golf, cricket, que distingue la marca registrada.



Los artículos de sombrerería que pretende distinguir el signo solicitado incluyen a las prendas de vestir para la cabeza, a saber, sombreros, gorras, viseras (artículos de sombrerería), bandanas (pañuelos para el cuello), capuchas que distingue la marca registrada.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada la identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

3.5.2. Examen comparativo

Con relación a la marca  (certificados N° 24674 Y 17393)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con certificado N° 24674, se advierte que no son semejantes.

SIGNO SOLICITADO	MARCAS REGISTRADAS
	

En efecto, desde el punto de vista gráfico, se determina que el elemento figurativo que conforma el signo solicitado difiere del elemento figurativo que conforma las marcas registradas, dado que presenta una figura irregular de tres puntas, una dirigida hacia abajo y las otras dos en forma diagonal a los lados de distinto grosor; mientras que en el caso de las marcas registradas se advierte una figura de dos puntas más ancha en la parte inferior y delgada en la parte superior, lo que determina un impacto visual de



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros



INDECOPI

conjunto distinto.

Cabe precisar que, el signo solicitado presenta la denominación VANETTI, lo cual, en el presente caso, contribuye a las diferencias señaladas.

- Con relación a la marca  (certificado N° 66417)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con certificado N° 66417, se advierte que no son semejantes.



SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA
	

En efecto, desde el punto de vista gráfico, se determina que el elemento figurativo que conforma el signo solicitado difiere del elemento figurativo que conforma la marca registrada, dado que presenta una figura irregular de tres puntas, una dirigida hacia abajo y las otras dos en forma diagonal a los lados de distinto grosor; mientras que en el caso de la marca registrada se advierte una figura de dos puntas más ancha en la parte inferior y delgada en la parte superior, lo que determina un impacto visual de conjunto distinto.

Cabe precisar que, tanto el signo solicitado como la marca registrada presentan elementos denominativos (VANETTI, en el caso del signo solicitado y NIKE en el caso de la marca registrada) lo cual, contribuye a las diferencias señaladas.

- Con relación a la marca  (certificado N° 91601)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con certificado N° 91601, se advierte que no son semejantes.

SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA
	

En efecto, desde el punto de vista gráfico, se determina que el elemento figurativo que conforma el signo solicitado difiere del elemento figurativo que conforma las marcas registrada, dado que presenta una figura irregular de tres puntas, una dirigida hacia abajo y las otras dos en forma diagonal a los lados de distinto grosor; mientras que en el caso de la marca registrada se advierte una figura de dos puntas más ancha en la parte inferior y delgada en la parte superior, lo que determina un impacto visual de conjunto distinto.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



INDECOPI

300

Cabe precisar que, tanto el signo solicitado como la marca registrada presentan elementos denominativos (VANETTI, en el caso del signo solicitado y NIKE AIR en el caso de la marca registrada) lo cual, contribuye a las diferencias señaladas.

- Con relación a la marca  (certificado N° 53793)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con certificado N° 53793, se advierte que no son semejantes.

SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA
	

En efecto, desde el punto de vista gráfico, se determina que el elemento figurativo que conforma el signo solicitado difiere del elemento figurativo que conforma las marcas registrada, dado que presenta una figura irregular de tres puntas, una dirigida hacia abajo y las otras dos en forma diagonal a los lados de distinto grosor; mientras que en el caso de la marca registrada se advierte dos figuras triangulares contrapuestas formando una figura triangular de mayor tamaño sobre la cual se advierte una figura de dos puntas (una inclinada hacia arriba a la izquierda y otra en diagonal dirigida hacia arriba a la derecha), lo que determina un impacto visual de conjunto distinto.

En efecto, desde el punto de vista gráfico, se determina que el elemento figurativo que conforma el signo solicitado, a saber: una figura irregular de tres puntas, una dirigida hacia arriba a la izquierda, otra central de menor tamaño dirigida hacia arriba y otra horizontal dirigida hacia la derecha, es distinto al que conforma la marca registrada, a saber; dos figuras triangulares contrapuestas formando una figura triangular de mayor tamaño sobre la cual se advierte una figura de dos puntas (una inclinada hacia arriba a la izquierda y otra en diagonal dirigida hacia arriba a la derecha), lo que determina un impacto visual de conjunto distinto.

Cabe precisar que, tanto el signo solicitado como la marca registrada presentan elementos denominativos (VANETTI, en el caso del signo solicitado y ACG en el caso de la marca registrada) lo cual, contribuye a las diferencias señaladas.

3.5.3. Conclusión

Por lo expuesto, si bien los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos y otros vinculados, dado que no son semejantes, esta Comisión determina que el otorgamiento del registro solicitado no es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.



3.6. Mala fe – Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

En el presente caso, la opositora señaló que la solicitud ha sido presentada mediando mala fe y con la intención de perpetrar, facilitar y consolidar actos de competencia desleal, dado que, sus marcas son famosas, las personas que deseen comercializar calzado procurarán usar signos que se asemejen a ellas, por lo que no puede deberse a la casualidad que la solicitante haya petitionado el registro del signo solicitado, sino que se debe a una clara intención de aprovecharse de su reputación.

La buena fe representa la concretización de los usos sociales. Así de acuerdo a lo señalado por Baylos: "(...) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social; los que rechaza la costumbre; los que van contra los usos honestos (...)".⁷

La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuración de un derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.

En general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquirió su posición jurídica a través de un comportamiento que contraviene las normas jurídicas, la buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante será que este comportamiento sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen tenido lugar si el acto hubiese sido justo. Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesto o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico.

En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la Autoridad Administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que, al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto.

De otro lado, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal o para determinar que el titular ha solicitado u obtenido el registro de su marca con mala fe, sino que hace falta además que se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

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

Asimismo, el artículo 258 de la Decisión 486 establece que: "Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos."

Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino simplemente enunciativas, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son

⁷ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1993. Pág.336.
Página 22 de 25



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI





359

susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso concreto. Conforme lo señaló el Tribunal de la Comunidad Andina, "(...) de esta forma el legislador comunitario deja a la regulación y jueces nacionales la determinación de otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intención o propósito reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario".

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la que se desenvuelven los agentes económicos, siendo el caso que quien invoque la mala fe debe acreditarla debidamente a fin de desvirtuar dicha presunción. En efecto, los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe, presunción que debe regir la evaluación por parte de la autoridad administrativa. Por ello, sólo se podrá determinar la existencia de una conducta contraria a dicho principio si ello se acredita de las pruebas presentadas en cada caso concreto.

A fin de acreditar la mala fe y los actos de competencia desleal atribuidos a los solicitantes la opositora ha presentado las pruebas señaladas en el numeral 3.2.2. de la presente Resolución.

Evaluación de los medios probatorios

- De la impresión descrita en el punto 2, se advierte que hacen referencia a Rankings del año 2016 sobre valoración de marcas en el mundo, siendo que en dicho ranking se verifica que la marca  se encuentra en la posición 24, de las marcas más valiosas del mundo.
- Del artículo señalado en el punto 3, se advierte referencia a un estudio de mercado en el cual se determina que el consumidor peruano recuerda, entre otras, a la marca NIKE
- De las impresiones de los catálogos descritas en el punto 4, se advierte que corresponden a documentos publicitarios de diversas empresas, entre ellas, Saga Falabella y Ripley, en los cuales se verifica publicidad realizada con relación de la marca NIKE y la figura de ala estilizada  sobre zapatillas.
- De la revisión de las resoluciones citadas y presentadas se desprende que las marcas  y  han sido reconocidas como notorias.

Del análisis en conjunto de las pruebas presentadas por la opositora, cabe señalar que, no es posible determinar la mala fe ni la intención del solicitante de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Cabe precisar, que conforme se advierte del informe de antecedentes, las marcas

 con certificado N° 24674,  con certificado N° 91601,  con certificado N° 66417,  con certificado N° 53793,  (certificado N° 17393) para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, están registradas en el Perú a favor de la opositora. Siendo así, y de conformidad con la naturaleza pública de la información del contenido del Registro de Propiedad Industrial que administra la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, se advierte que dicha marca habría sido

⁸ Proceso N° 30-IP-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de julio de 1998, p.11.
Página 23 de 25



conocida por el solicitante con anterioridad a la presente solicitud de registro. Sin embargo, este solo conocimiento, no permite establecer a esta Comisión que éste haya actuado de mala fe o haya cometido actos de competencia desleal. En efecto, la norma jurídica presume el conocimiento público del contenido del registro, sin embargo, dicho conocimiento no puede por sí solo ser considerado como sustento para atribuir una conducta de mala fe o la comisión de actos de competencia desleal.

Finalmente, cabe señalar que, en atención a lo señalado por la opositora, relativo a que, dado que sus marcas son famosas, las personas que deseen comercializar calzado procurarán usar signos que se asemejen a ellas, por lo que no puede deberse a la casualidad que la solicitante haya petitionado el registro del signo solicitado, se concluye que el solo hecho de solicitar el registro de un signo distintivo, que la opositora considera similar a sus marcas registradas no constituye un acto de mala fe o la intención de cometer actos de competencia desleal, siendo necesario ponderar otras circunstancias que revelen un comportamiento de ese tipo por parte del solicitante, lo cual no se ha verificado en el presente caso; por lo que corresponde desestimar en este extremo la oposición formulada.

3.7. Aplicación de jurisprudencia invocada

De la Sala Especializada en Propiedad Intelectual y de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPÍ

En el presente caso, la opositora invocó la aplicación de criterios contenidos en algunas de las resoluciones de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual y de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPÍ

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi: "Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)".

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

En tal sentido, se debe señalar que la Autoridad Administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud, verificando si el signo objeto de la misma cumple con los requisitos para acceder al registro o no y, si se encuentra incurso en alguna prohibición normativa.

3.8. Examen de registrabilidad

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, encontrándose fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de dicha Decisión, así como fuera del supuesto del artículo 137 de la referida Decisión y no habiendo sido solicitado mediando mala fe, por lo que no corresponde acceder a su registro.

- Consideración final

Cabe precisar que se han tenido a la vista las marcas registradas y/o solicitadas con anterioridad que figuran en el literal b) del Informe de Antecedentes, con las cuales esta Comisión considera que el signo solicitado no es susceptible de generar riesgo de confusión, dado que presentan diferencias gráficas, fonéticas y figurativas suficientes que permiten distinguirlos entre sí.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).


4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Declarar INFUNDADA la oposición formulada por NIKE INNOVATED C.V., de Reino de los Países Bajos, e INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de CORPVANETTI S.A.C., de Perú, la marca constituida por la denominación VANETTI y logotipo, conforme al modelo adjunto, para distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional; quedando bajo el amparo de la Ley por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de la presente Resolución.

Con la intervención de los miembros de Comisión: Hugo Fernando González Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Gisella Carla Ojeda Brignole.

Regístrese y comuníquese




HUGO FERNANDO GONZÁLEZ CODA
Vicepresidente de la Comisión de Signos Distintivos

Página 25 de 25

BARREDA
MOLLER

Indecopi

2018 JUL 26 PM 4:50

Folio: 99 + Copias: 1 (99)

EXPEDIENTE N° 728944-2017

RECIBIDO FORMULA APELACION

MESA DE PARTES

A LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS - INDECOPI
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

102877

NIKE INNOVATE C.V., debidamente representada por Alfredo Barreda Zegarra y/o Fernando Barreda Zegarra, en el Expediente N° 728944-2017, según poder que acompañamos, sobre pretendido registro de marca



en la clase 25, atentamente decimos:

Que hemos sido notificados el 05 de julio de 2018, con la Resolución N° 3347-2018/CSD-INDECOPI de fecha 26 de junio de 2018, que resuelve declarar infundada la presente oposición. No estando de acuerdo con dicha resolución presentamos formal APELACION en base a los fundamentos siguientes:


I. FUNDAMENTOS DE HECHO

1) Fundamentos de la resolución impugnada

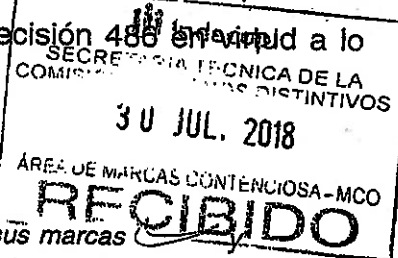
La Comisión de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 3347-2018/CSD-INDECOPI, ha considerado que no resultaría de aplicación lo establecido en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 en virtud a lo siguiente:

[...]

3.3. Notoriedad de las marcas  y 



Nike Innovate C.V., al formular oposición señaló que sus marcas , ostentan la calidad de notorias, lo que pretende acreditar con las pruebas presentadas y con las resoluciones N° 141-2015/CSD-INDECOPI de fecha 23 de enero de 2015, N° 323-2015/CSD-INDECOPI de fechas 25 de febrero de 2015, N° 355-2016/CSD-INDECOPI de fecha 03 de febrero de 2016, N° 2427-2017/CSD-INDECOPI de fecha 24 de agosto de 2017, N° 3459-2016/CSD-INDECOPI de fecha 16 de diciembre de 2016. En ese sentido, invocó la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

Asimismo, adjuntó las copias de las Resoluciones N° 2514-2017/TPI-INDECOPI de fecha 21 de agosto de 2017. N° 3298-2017/CSD-INDECOPI





367

de fecha 20 de octubre de 2017, N° 3866-2017/CSD-INDECOPI de fecha 28 de noviembre de 2017, N° 1811- 2018/CSD-INDECOPI de fecha 10 de abril de 2018 y N° 1830-2018/CSD-INDECOPI de fecha 10 de abril de 2018.



En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de las marcas  y , de conformidad con los criterios señalados y en razón a los medios de prueba presentados por la opositora.



[...]

Conclusión

Al respecto, de la revisión de las citadas Resoluciones, así como de las pruebas presentadas, se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto de los reconocimientos efectuado en las referidas Resoluciones, sobre el carácter notorio de las marcas  (certificado N° 24674) y ; razón por la cual se considera que éstas siguen manteniendo su condición de notoria, para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

3.3.3. Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

En el presente caso, habiéndose determinado que las marcas  (certificado N° 24674) y  gozan de la calidad de notoriamente conocidas en el país en que se solicita el registro y teniendo en cuenta además que éstas pertenecen a un tercero distinto al solicitante, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de las marcas notorias.

SIGNO SOLICITADO	MARCAS NOTORIAS
	

Así, del análisis del signo solicitado se advierte que este no constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de las marcas notorias.

En efecto, la figura que conforma el signo solicitado, no reproduce ni tampoco imita las marcas notorias, ya que el signo solicitado presenta tres extremos en punta orientados hacia la izquierda, derecha en diagonal hacia arriba y hacia abajo en diagonal hacia la derecha; mientras que las marcas notorias presentan dos (2) extremos definidos en punta, ubicando el extremo más alargado a la derecha.

Asimismo, el signo solicitado no constituye la traducción de las marcas notorias, por cuanto no se expresa en otro idioma o lenguaje a tales marcas, las cuales son exclusivamente gráficas. De la misma manera, el signo solicitado no constituye la transliteración de las marcas notorias al ser estas exclusivamente gráficas.

365






Finalmente, el signo solicitado no constituye la transcripción total ni parcial de las marcas notorias, ya que el signo solicitado deja una impresión visual y sonora distinta a la que producen las marcas notorias.

Siendo así, en el presente caso no resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar infundada en este extremo la oposición formulada."

Asimismo, la resolución impugnada ha declarado infundada la oposición formulada con relación a la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 manifestando lo siguiente:

3.5. Evaluación del riesgo de confusión



NIKE INNOVATE C.V. sustentó su oposición en base a la titularidad de las siguientes marcas registradas:

Marca	Clase	Certificado N°
	25	24674
	25	66417
	25	91601
	25	53793
	25	17393

3.5.2 Examen comparativo

Con relación a la marca  (certificados N° 24674 Y 17393)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con certificado N° 24674, se advierte que no son semejantes.

SIGNO SOLICITADO	MARCAS REGISTRADAS
	

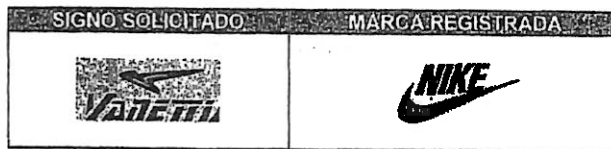
En efecto, desde el punto de vista gráfico, se determina que el elemento figurativo que conforma el signo solicitado difiere del elemento figurativo que conforma las marcas registradas, dado que presenta una figura irregular de tres puntas, una dirigida hacia abajo y las otras dos en forma diagonal a los lados de distinto grosor; mientras que en el caso de las marcas registradas se advierte una figura de dos puntas más ancha en la parte inferior y delgada en la parte superior, lo que determina un impacto visual de conjunto distinto.

366

Cabe precisar que, el signo solicitado presenta la denominación VANETTI, lo cual, en el presente caso, contribuye a las diferencias señaladas.

- Con relación a la marca  (certificado N° 66417)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con certificado N° 66417, se advierte que no son semejantes.



En efecto, desde el punto de vista gráfico, se determina que el elemento figurativo que conforma el signo solicitado difiere del elemento figurativo que conforma la marca registrada, dado que presenta una figura irregular de tres puntas, una dirigida hacia abajo y las otras dos en forma diagonal a los lados de distinto grosor; mientras que en el caso de la marca registrada se advierte una figura de dos puntas más ancha en la parte inferior y delgada en la parte superior, lo que determina un impacto visual de conjunto distinto.

Cabe precisar que, tanto el signo solicitado como la marca registrada presentan elementos denominativos (VANETTI, en el caso del signo solicitado y NIKE en el caso de la marca registrada) lo cual, contribuye a las diferencias señaladas.


- Con relación a la marca  (certificado N° 91601)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con certificado N° 91601, se advierte que no son semejantes.



En efecto, desde el punto de vista gráfico, se determina que el elemento figurativo que conforma el signo solicitado difiere del elemento figurativo que conforma las marcas registrada, dado que presenta una figura irregular de tres puntas, una dirigida hacia abajo y las otras dos en forma diagonal a los lados de distinto grosor; mientras que en el caso de la marca registrada se advierte una figura de dos puntas más ancha en la parte inferior y delgada en la parte superior, lo que determina un impacto visual de conjunto distinto.

Cabe precisar que, tanto el signo solicitado como la marca registrada presentan elementos denominativos (VANETTI, en el caso del signo solicitado y NIKE AIR en el caso de la marca registrada) lo cual, contribuye a las diferencias señaladas.

- Con relación a la marca  (certificado N° 53793)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con certificado N° 53793, se advierte que no son semejantes.

367



En efecto, desde el punto de vista gráfico, se determina que el elemento figurativo que conforma el signo solicitado difiere del elemento figurativo que conforma las marcas registrada, dado que presenta una figura irregular de tres puntas, una dirigida hacia abajo y las otras dos en forma diagonal a los lados de distinto grosor; mientras que en el caso de la marca registrada se advierte dos figuras triangulares contrapuestas formando una figura triangular de mayor tamaño sobre la cual se advierte una figura de dos puntas (una inclinada hacia arriba a la izquierda y otra en diagonal dirigida hacia arriba a la derecha), lo que determina un impacto visual de conjunto distinto.

En efecto, desde el punto de vista gráfico, se determina que el elemento figurativo que conforma el signo solicitado, a saber: una figura irregular de tres puntas, una dirigida hacia arriba a la izquierda, otra central de menor tamaño dirigida hacia arriba y otra horizontal dirigida hacia la derecha, es distinto al que conforma la marca registrada, a saber; dos figuras triangulares contrapuestas formando una figura triangular de mayor tamaño sobre la cual se advierte una figura de dos puntas (una inclinada hacia arriba a la izquierda y otra en diagonal dirigida hacia arriba a la derecha), lo que determina un impacto visual de conjunto distinto.

Cabe precisar que, tanto el signo solicitado como la marca registrada presentan elementos denominativos (VANETTI, en el caso del signo solicitado y ACG en el caso de la marca registrada) lo cual, contribuye a las diferencias señaladas.

3.5.3 Conclusión

Por lo expuesto, si bien los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos y otros vinculados, dado que no son semejantes, esta Comisión determina que el otorgamiento del registro solicitado no es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo."





Finalmente, la Comisión también ha señalado, erróneamente, que la solicitud de registro no ha sido presentada mediando mala fe en virtud a los siguientes argumentos:

Mala fe - Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

[...]

Del análisis en conjunto de las pruebas presentadas por la opositora, cabe señalar que, no es posible determinar la mala fe ni la intención del solicitante de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

302

Cabe precisar, que conforme se advierte del informe de antecedentes, las marcas  con certificado N° 24674,  con certificado N° 91601,  con certificado N° 66417,  con certificado N° 53793, (certificado N° 17393), para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, están registradas en el Perú a favor de la opositora. Siendo así, y de conformidad con la naturaleza pública de la información del contenido del Registro de Propiedad Industrial que administra la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, se advierte que dicha marca habría sido conocida por el solicitante con anterioridad a la presente solicitud de registro. Sin embargo, este solo conocimiento, no permite establecer a esta Comisión que éste haya actuado de mala fe o haya cometido actos de competencia desleal. En efecto, la norma jurídica presume el conocimiento público del contenido del registro, sin embargo, dicho conocimiento no puede por sí solo ser considerado como sustento para atribuir una conducta de mala fe o la comisión de actos de competencia desleal.


Finalmente, cabe señalar que, en atención a lo señalado por la opositora, relativo a que, dado que sus marcas son famosas, las personas que deseen comercializar calzado procurarán usar signos que se asemejen a ellas, por lo que no puede deberse a la casualidad que la solicitante haya petitionado el registro del signo solicitado, se concluye que el solo hecho de solicitar el registro de un signo distintivo, que la opositora considera similar a sus marcas registradas no constituye un acto de mala fe o la intención de cometer actos de competencia desleal, siendo necesario ponderar otras circunstancias que revelen un comportamiento de ese tipo por parte del solicitante, lo cual no se ha verificado en el presente caso; por lo que corresponde desestimar en este extremo la oposición formulada."

Encontrándonos en desacuerdo con los fundamentos expuestos por la Comisión de Signos Distintivos, procederemos a refutar los mismos en todos sus extremos.

2) Consideraciones relevantes por las que se debe

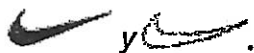
denegar el registro del signo solicitado 

Con fecha 24 de noviembre de 2017, CORPVANETTI S.A.C.

solicitó el registro de la marca mixta  para distinguir "prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería" de la clase 25 de la Clasificación Internacional, cuyo trámite gira bajo el presente expediente.


267

Contra dicha solicitud nuestra representada Nike Innovate C.V. formuló oposición, invocando la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, referida al impedimento de registrar signos que constituyan, entre otros, una imitación de marcas notorias, toda vez que el signo solicitado resulta ser una imitación de las marcas notorias



Asimismo, se señaló que el signo solicitado vulneraba lo establecido en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, toda vez que resultaba confundible con las marcas diseño SWOOSH registradas a favor de Nike Innovate C.V.

Invocó también, como otro de los fundamentos de su oposición, la existencia de una conducta de mala fe por parte del solicitante,






CORPVANETTI S.A.C., quien pretendía con el signo solicitado  aproximarse a las marcas de Nike Innovate C.V. constituidas por el notorio diseño SWOOSH con la finalidad de generar confusión y aprovecharse parasitariamente de su reputación, indicios razonables de su intención de perpetrar actos de competencia desleal en perjuicio de Nike.

En el presente procedimiento en el que Nike Innovate C.V. ha formulado oposición, la Comisión de Signos Distintivos ha emitido con fecha 26 de junio de 2018 la Resolución N° 3347-2018/CSD-INDECOPI, declarando **INFUNDADA** la oposición formulada y **OTORGANDO** el

registro de la marca  en clase 25.

En este escenario, en el que su despacho deberá pronunciarse respecto de la apelación que Nike Innovate C.V. formula, se solicita a su despacho tener en consideración al momento de resolver lo siguiente:

270

- Que el elemento figurativo del signo solicitado  se constituye como una imitación gráfica de las marcas notorias  y , toda vez que ha sido creado en base al diseño de las marcas notorias de Nike Innovate C.V., tratando de asemejarse a las mismas, variando únicamente los bordes curvos por unos ligeramente rectos.
- Que la conducta de mala fe con la que ha actuado CORPVANETTI S.A.C. se advierte por la intencionalidad de registrar un signo que, desde una apreciación inmediata de los signos, evoca el concepto que transmiten las marcas notorias  y .

Dicho esto, pasamos a contradecir los argumentos expuestos en la resolución impugnada.

3) El signo solicitado vulnera la prohibición del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

3.1 Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

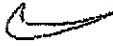

La Decisión Andina 486 preceptúa en su artículo 136 inciso h), que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente el derecho de un tercero, en particular cuando:

- h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.* (El resaltado y subrayado es agregado).

En concordancia con el citado artículo y para efectos de su aplicación, la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI - que constituye

precedente de observancia obligatoria respecto del significado conceptual de los términos: reproducción, imitación, traducción, transcripción y transliteración
- establece respecto de lo que se entiende por **imitación**, lo siguiente:

*Se entiende por **imitación** aquello que produce el mismo efecto. Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.*

Previamente, a demostrar que el signo solicitado consiste en una imitación gráfica de las famosas y reconocidas marcas  y , consideramos pertinente señalar que el solicitante no ha refutado el reconocimiento por parte de la Comisión con relación a la calidad de marcas notorias de los diseños SWOOSH de nuestra mandante, razón por la que resultará innecesario evaluar, nuevamente, las pruebas que acreditan la notoriedad de las marcas de NIKE INNOVATE C.V.

Resulta imperativo resaltar la **importancia de la protección reforzada con la que cuentan los signos notorios**, ello en la medida que el **daño que se generaría a la empresa titular del signo notorio es mucho mayor que el de cualquier marca registrada.**

En efecto, Jorge Otamendi advierte que la calidad de marca notoria es una aspiración de todo titular. Así señala que ***“la notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”*** (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p. 341.). ***(el resaltado es nuestro)***

Por su parte el Tribunal Andino señala que la finalidad de la protección reforzada de los signos notorios tiene por finalidad evitar el uso



372

parasitario, razón por la que la protección concedida es extendida por sobre los principios de especialidad, territorialidad y uso efectivo de la marca. Sobre el uso parasitario el Tribunal Andino ha señalado lo siguiente:

"(...) en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida" (Proceso N° 72-IP-2015) [...] (el resaltado es nuestro)

Prosigue el Tribunal citando a Monteagudo, con relación a los competidores parasitarios. Sobre el particular se efectúa la siguiente cita:

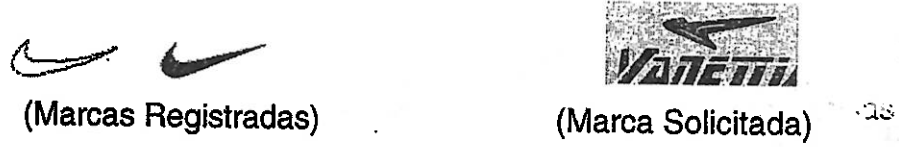
"El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo" (Montiano Monteagudo, "La protección de la marca renombrada". Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. Citado en el Proceso 72-IP-2015) [...] (el resaltado es nuestro)

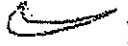

En el presente caso, se advierte que el signo solicitado consiste en una imitación de las marcas notorias  y  de titularidad de nuestra mandante. En efecto, advertirá la Sala que el signo solicitado ha sido desarrollado en base a la estructura característica de las marcas notorias mencionadas.

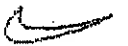

En efecto, de una confrontación entre el signo solicitado con las marcas notorias de NIKE INNOVATE C.V., se aprecia que al usar la estructura característica de las marcas notorias, el signo solicitado se ha

373

limitado a modificar los trazos, manteniendo los mismos rectos y añadiendo una protuberancia en la parte baja media, conforme se aprecia a continuación:



En ese sentido, a pesar de las modificaciones efectuadas por el solicitante, se advierte que la estructura del signo solicitado evoca a las marcas notorias de NIKE INNOVATE C.V., por lo que resulta indudable que el signo solicitado constituye una imitación de las marcas notorias  y .

Ahora bien, habiéndose demostrado que el signo solicitado constituye una imitación de las marcas notorias  y ; procederemos a mostrar que su registro causaría riesgo de confusión y/o asociación, así como un aprovechamiento indebido del prestigio de las marcas notorias de NIKE INNOVATE C.V.

3.2 Riesgo de confusión y/o asociación

El riesgo de confusión y/o asociación al que hace referencia la Decisión 486, se encuentra delimitada por la posibilidad que **un signo que constituye una imitación de marcas notorias**, como en el presente caso, sea susceptible de inducir al público a errar con relación al origen empresarial de los productos marcados con el signo solicitado, considerando que los mismos corresponden a un producto proveniente de la empresa titular de las marcas notorias.



En el presente caso, se advierte que al constituir el signo solicitado una imitación de las marcas notorias y, adicionalmente, al pretender distinguir los mismos productos que aquellos que distinguen las


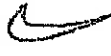

3/24

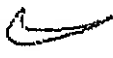

marcas notorias, el riesgo de confusión y/o asociación al que será inducido el público consumidor será evidente.



A mayor abundamiento, se advierte que el **similar impacto visual entre los elementos gráficos de los signos se encuentra determinado por el hecho que el signo solicitado generará en la mente de los consumidores una imagen que evocará al famoso y notorio diseño SWOOSH**, diseño que resulta de fácil recordación en la mente del consumidor debido a su uso extendido y continuo.

3.3 Aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notorias

Con relación al aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notorias  y  , observará la Sala que el signo solicitado, al constituirse como una imitación de las mismas, obtendrá un beneficio indebido, ello en la medida que el público consumidor, al verse inducido a confusión, concebirá que los productos ofrecidos por el solicitante con el

signo solicitado  poseen las mismas características de calidad que aquellos ofertados por NIKE INNOVATE C.V. con sus famosas marcas notorias  y .

En tal sentido, la Autoridad Administrativa debe evitar este tipo de prácticas que beneficien a terceros que deseen aprovecharse del esfuerzo e inversión realizados por nuestra mandante a través de sus marcas notorias  y .

En consecuencia, dado que el signo solicitado constituye una imitación de las famosas marcas  y  , siendo susceptible de generar riesgo de confusión y/o asociación y su uso causaría un aprovechamiento indebido de la reputación obtenida por nuestra mandante a través de sus marcas notorias, se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida

375

en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por lo que el mismo deberá ser denegado.

4) Aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486:
Semejanzas entre los signos en conflicto

Por otro lado, deseamos señalar que, contrariamente a lo manifestado por la Comisión de Signos Distintivos, de efectuarse la comparación entre el signo solicitado y las marcas de nuestra mandante, de conformidad con las pautas establecidas en la normativa y jurisprudencia, se advertirán grandes semejanzas, por lo que de otorgarse el registro del signo solicitado se generaría, inevitablemente, un riesgo de confusión entre los consumidores.

En cuanto al concepto de riesgo de confusión, deseamos citar lo señalado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior en sus Directrices Relativas al Examen que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) habrá de llevar a cabo sobre las Marcas Comunitarias y los Dibujos y Modelos Comunitarios Registrados – Sección relativa a las oposiciones, lo cual resulta plenamente válido para comprender las implicancias de permitir la coexistencia de signos similares a favor de empresas distintas:

[...]

La apreciación del riesgo de confusión es un cálculo que se aplica a situaciones de conflicto entre marcas en procedimientos de oposición al amparo del RMC (Reglamento de Marca Comunitaria), así como en procedimientos de infracción ante los tribunales de la UE (Unión Europea). No obstante, ni el RMC ni la Directiva contienen una definición del riesgo de confusión o una disposición que establezca con precisión a qué hace referencia el término «confusión». Por ello, no resulta sorprendente que el significado exacto de la expresión «riesgo de confusión» haya sido objeto de muchos debates y litigios.

Como se muestra a continuación, hace tiempo que se ha establecido jurisprudencia respecto a que el concepto de riesgo de confusión se refiere, fundamentalmente, a situaciones en las que:

(1) el público confunde directamente las marcas en conflicto;

276

(2) el público establece una conexión entre las marcas en conflicto y asume que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente (riesgo de asociación).

(...) el riesgo de confusión se refiere a la confusión en cuanto a la procedencia comercial, incluyendo a las empresas vinculadas económicamente. Lo relevante es que el público crea que el control de los productos o servicios considerados se encuentra en manos de una única empresa. (...)

Por consiguiente, los vínculos económicos se presumirán siempre que el consumidor asuma que los correspondientes productos o servicios se comercializan bajo el control del titular de la marca. Se puede asumir que tal control existe en el caso de empresas pertenecientes al mismo grupo de sociedades y en el caso de contratos de licencia, comercialización o distribución, así como en cualquier otra situación en la que el consumidor asuma que el uso de una marca es únicamente posible mediante acuerdo con el titular de la misma. Por tanto, partiendo de dichas premisas, el Tribunal sostuvo que el riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente a las propias marcas o en las que establece una conexión entre los signos en conflicto y asume que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente." [...] **(el resaltado es nuestro)**

Por su parte, Diego Chijane Dapkevicius, en su Derecho de Marcas, señala que la razón de la existencia del riesgo de confusión se sustenta en lo siguiente:

[...]
La básica función de las marcas es decir, la distintiva, resultaría desvanecida si el sistema jurídico admitiera la coexistencia registral de signos semejantes o idénticos para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios afines. Los diversos agentes del mercado procuran la celeridad en las operaciones, a tales efectos resulta fundamental que el público actúe con confianza al efectuar el acto de consumo, y si considerare que será inducido en error o que efectuará una adquisición aleatoria, se detendrá a analizar excesivamente los objetos ofertados y sus signos distintivos, lo cual enlentecerá el tráfico comercial. Por lo indicado, los diversos ordenamientos jurídicos prohíben el acceso al Registro de aquellos signos que amenacen introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios. Cuando se tutela al signo marcario en el ámbito del riesgo de confusión, se está amparando específicamente su función distintiva, (la identificación que se efectúa del producto o servicio de que se trate), y no se consideran otros valores como el poder de atracción derivado de su notoriedad." (Diego

377

Chijane Dapkevicius, Derecho de Marcas. Ed. Reus. 2007. pp. 335) [...]”

Ahora bien, dado que la comparación de las semejanzas entre los signos se encuentra definida por el impacto visual que generen sus aspectos gráficos, corresponderá tener en cuenta los criterios comparativos entre signos meramente gráficos.

En cuanto al examen de signos figurativos Fernández-Nóvoa señala lo siguiente:

[...]”
A la hora de comprar marcas constituidas por signos gráficos, habría que atender a la impresión estrictamente visual que en su conjunto producen las marcas confrontadas.

(...)
*Dentro de la categoría de las marcas gráficas hay que diferenciar dos subcategorías o tipos: la **marca puramente gráfica** es la que suscita en la mente del consumidor tan sólo la imagen del signo constitutivo de la marca. La **marca figurativa** se caracteriza, en cambio, por suscitar en los consumidores no sólo una imagen visual, sino también un determinado concepto.*

(...)
*Debe señalarse que la comparación de este tipo de marcas debe regirse por pautas paralelas a las que son aplicables a las marcas denominativas. Quiere esto decir que al confrontar las **marca puramente gráficas** debe tomarse en consideración, ante todo, la pauta de la visión de conjunto que provocan las marcas cotejadas. De modo que **con respecto a las marcas puramente gráficas hay que tener en cuenta el impacto visual global que el signo produce en la mente de los consumidores**. A este propósito debe tenerse presente que las marcas puramente gráficas son fácilmente captadas por todos los consumidores (incluidos los analfabetos y los niños) porque estas marcas no necesitan ser traducidas en términos lingüísticos.*

(...)
El rasgo característico de una marca figurativa estriba en que la misma no sólo suscita en la mente del público una imagen, sino que al mismo tiempo evoca el concepto u objeto del cual es expresión gráfica la imagen constitutiva de la marca. De aquí se sigue que la comparación de las marcas figurativas debe realizarse desde una doble perspectiva: tanto en el plano gráfico como en el plano conceptual. Porque es indudable que tratándose de marcas figurativas, el riesgo de confusión entre las mismas puede basarse bien en la identidad o semejanza gráfica de los signos, o bien en la identidad o semejanza de los conceptos evocados por tales signos.

378

Así las cosas, hay que señalar que la comparación de las marcas figurativas en el plano gráfico debe efectuarse con arreglo a las pautas relativas a las marcas puramente gráficas que se han expuesto en el apartado anterior. Si la aplicación de tales pautas muestra que existe semejanza, entre las marcas figurativas en el plano gráfico, no será indispensable proceder al análisis de las marcas en el plano conceptual. Pero si la comparación de las marcas figurativas en el plano gráfico arroja un saldo conceptual. Esto es, habrá que determinar si los signos considerados gráficamente dispares, evocan o no un concepto concreto idéntico o equivalente." (Carlos Fernández - Novoa. Tratado sobre Derecho de Marcas. Marcial-Pons.2001.P.237-241) [...]" (el resaltado es nuestro)

En el presente caso, notará la Sala que existe un claro riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas de nuestra mandante, ello debido a que el elemento relevante del signo solicitado incluye un elemento gráfico sustancialmente similar al diseño SWOOSH de las marcas de nuestra mandante, conforme se aprecia a continuación:



(Signo solicitado)



(Marcas registradas)

En efecto, notará la Sala que el signo solicitado incluye dentro de su conformación, y de manera relevante, una variante del famoso diseño SWOOSH de nuestra mandante. Así, el signo solicitado se ha limitado a modificar los trazos del diseño Swoosh, donde sus líneas se han convertido en rectas y añadiendo una protuberancia. En tal sentido, podrá apreciar la Sala que el solicitante ha modificado ciertos

377

trazos del diseño SWOOSH, sin haber modificado su estructura básica y la evocación que ella producirá al ser apreciada por los consumidores.

Todo lo expuesto determina que el impacto visual de conjunto de los signos sea sustancialmente similar.

A continuación procederemos a citar diversos pronunciamientos emitidos por el Tribunal de INDECOPI en los cuales se ha denegado el registro de signos que incluyen dentro de su conformación elementos figurativos que resultaban similares a los famosos diseños SWOOSH que forman parte de las marcas registradas a favor de NIKE INNOVATE C.V., determinado así la existencia de riesgo de confusión.

- La Resolución N° 2309-2016/TPI-INDECOPI, de fecha 06 de julio de 2016, recaída en el Expediente N° 565297-2014, señaló lo siguiente:

[...]

5.2. Examen comparativo

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

Ahora bien, atendiendo a que el signo solicitado y las marcas registradas bajo Certificados N° 66417, N° 91601, N° 53793 y N° 65840, son de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

En ese sentido, en las marcas señaladas serán relevantes tanto el aspecto denominativo, por ser la forma cómo los usuarios solicitarán los productos en el mercado, como el gráfico, debido a las características y combinación de los elementos que los conforman, tal como se aprecia a continuación:

380



Marcas registradas	Certificado N°
	66417 y 65840
	91601
	53793

Por otro lado, las marcas registradas bajo Certificados N° 24674, N° 65812 y N° 53407, son de naturaleza figurativa, toda vez que se encuentran conformadas por la figura de una saeta o ala, tal como se aprecia a continuación.

Marca	Certificado
	24674 y 65812
	53407



Cabe señalar que el público consumidor puede verse confundido cuando la impresión en conjunto de los signos es similar al grado de inducir a confusión respecto a la identificación de los productos, servicios o actividades económicas mismas. Ello sucederá cuando se trate de los mismos productos, servicios o actividades económicas y los signos sean esencialmente iguales. En estos casos, se está frente a un riesgo de confusión directa, en el cual el público puede terminar adquiriendo un producto, contratando un servicio o acudiendo a un establecimiento, en la creencia que se trata del producto, servicio o establecimiento del competidor.

Pero también puede suceder que por la similitud o conexión competitiva de los productos, servicios o actividades y la similitud o identidad de los signos, el público crea que ambos signos provienen del mismo origen empresarial. Ello también puede ocurrir aun cuando el consumidor perciba que existen algunas diferencias entre los signos, pero éstos presenten elementos comunes que, por su carácter arbitrario o de fantasía, posean gran fuerza distintiva, pudiendo inducir a creer al

301

consumidor que uno de los signos es la variación de otro anterior o cuando un signo posterior es considerado por el público consumidor como parte de una familia de marcas de propiedad de un tercero. En estos supuestos, se produce un riesgo de confusión indirecto, en la medida en que el público no confunde un producto, servicio o actividad con otro, sino considera erróneamente que la segunda marca es una variación o nueva presentación de la primera marca inscrita o que el origen empresarial de éstos es el mismo. Realizado el examen comparativo entre los signos bajo análisis se desprende lo siguiente:

- a) Entre el signo solicitado y las marcas registradas con Certificados N° 24674, N° 65812 y N° 53407

Signo solicitado	Marcas registradas
	

Realizado el examen comparativo entre los signos bajo análisis se advierte que, si bien el signo solicitado presenta la denominación VERCO, que no se aprecia en las marcas registradas, ambos signos se encuentran conformados por la figura de una saeta o ala en un diseño muy similar. En efecto, las figuras de saeta presentan la misma estructura de líneas curvas, presentando ambos un extremo angosto el cual se va ensanchando hasta llegar al otro extremo. Si bien a figura de saeta del signo solicitado se encuentra invertida y uno de sus extremos presenta dos puntas a diferencia de las marcas registradas que presentan una, además de encontrarse ambos signos conformados en colores distintos, ello no evita que los signos al ser apreciadas en su conjunto causen un impacto visual semejante.

En atención a lo anterior, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar las diferencias entre los signos en comparación, y atendiendo al grado de atención que prestan para este tipo de productos y servicios, se concluye que el hecho de que éstos incluyan de manera relevante en su conformación la figura semejante de una saeta constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas o una nueva línea de los productos que distinguen dichas marcas.

- b) Entre el signo solicitado y las marcas registradas con Certificados N° 91601, N° 66417 y N° 65840

302

Signo solicitado	Marcas registradas
	

Realizado el examen comparativo entre los signos bajo análisis se advierte que, si bien los signos presentan denominaciones que no se aprecian en el otro (tal es el caso de la denominación VERCO en el signo solicitado y NIKE AIR y NIKE en las marcas registradas), ambos signos se encuentran conformados por la figura de una saeta o ala en un diseño muy similar (señaladas en el punto a).

En atención a lo anterior, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar las diferencias entre los signos en comparación, y atendiendo al grado de atención que prestan para este tipo de productos y servicios, se concluye que el hecho de que éstos incluyan de manera relevante en su conformación la figura semejante de una saeta constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas o una nueva línea de los productos que distinguen dichas marcas.

c) Entre el signo solicitado y la marca registrada con Certificados N° 53793

Signo solicitado	Marca registrada
	

Realizado el examen comparativo entre los signos bajo análisis se advierte que, si bien los signos presentan denominaciones que no se aprecian en el otro (tal es el caso de la denominación VERCO en el signo solicitado y ACG en la marca registrada) y la marca registrada presenta la figura de dos triángulos en direcciones opuestas que no se aprecian en el signo solicitado, ambos signos se encuentran conformados por la figura de una saeta o ala en un diseño muy similar (señaladas en el punto a).

En atención a lo anterior, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar las diferencias entre los signos en comparación, y

atendiendo al grado de atención que prestan para este tipo de productos y servicios, se concluye que el hecho de que éstos incluyan de manera relevante en su conformación la figura semejante de una saeta constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas o una nueva línea de los productos que distinguen dichas marcas.

5.3 Conclusión de la evaluación del riesgo de confusión

En virtud de lo señalado, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, no correspondiendo acceder a su registro."

- La Resolución N° 1350-2017/TPI-INDECOPI, de fecha 02 de mayo de 2017, recaída en el Expediente N° 641737-2015, señaló lo siguiente:

[...]
5.2. Examen comparativo

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se da para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

Ahora bien, atendiendo a que el signo solicitado y las marcas registradas bajo Certificados N° 66417, N° 91601, N° 65840 y N° 53793, son de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

En ese sentido, en las marcas señaladas serán relevantes tanto el aspecto denominativo, por ser la forma como los usuarios solicitarán los productos en el mercado, como el gráfico, debido a las características y combinación de los elementos que los conforman, tal como se aprecia a continuación:

327



Marcas registradas	Certificado N°
	66417 y 66840
	91601
	53793

Por otro lado, las marcas registradas bajo Certificados NO 24674, N° 65812, N° 53406, N° 53296, N° 53407 y N° 117697, son de naturaleza figurativa, toda vez que se encuentran conformadas por una figura que alude a una saeta o ala, tal como se aprecia a continuación:

Marca	Certificados/Expediente
	24674 y 65812
	53406, 53296, 53407 y 117697


Cabe señalar que el público consumidor puede verse confundido cuando la impresión en conjunto de los signos es similar al grado de inducir a confusión respecto a la identificación de los productos, servicios o actividades económicas mismas. Ello sucederá cuando se trate de los mismos productos, servicios o actividades económicas y los signos sean esencialmente iguales. En estos casos, se está frente a un riesgo de confusión directa, en el cual el público puede terminar adquiriendo un producto, contratando un servicio o acudiendo a un establecimiento, en la creencia que se trata del producto, servicio o establecimiento del competidor.

305

Pero también puede suceder que por la similitud o conexión competitiva de los productos, servicios o actividades y la similitud o identidad de los signos, el público crea que ambos signos provienen del mismo origen empresarial. Ello también puede ocurrir aun cuando el consumidor perciba que existen algunas diferencias entre los signos, pero estos presenten elementos comunes que, por su carácter arbitrario o de fantasía, posean gran fuerza distintiva, pudiendo inducir a creer al consumidor que uno de los signos es la variación de otro anterior o cuando un signo posterior es considerado por el público consumidor como parte de una familia de marcas de propiedad de un tercero. En estos supuestos, se produce un riesgo de confusión indirecto, en la medida en que el público no confunde un producto, servicio o actividad con otro, sino considera erróneamente que la segunda marca es una variación o nueva presentación de la primera marca inscrita o que el origen empresarial de estos es el mismo.

Realizado el examen comparativo entre los signos bajo análisis se desprende lo siguiente:



- a) Entre el signo solicitado y la marca registrada con Certificado N° 24812

Signo solicitado	Marcas registradas
	NIKE

Desde el punto de vista gráfico y fonético, teniendo en cuenta la forma en la que se encuentra escrita la denominación del signo solicitado, se advierte que la conjunción de sus 3 primeras letras (IVI), producen la impresión de la sílaba NI, por lo que el signo solicitado podría ser visto o leído como NIKLE, el cual genera una pronunciación e impresión similar a la marca registrada NIKE.

Si bien el signo solicitado presenta un elemento figurativo que no se aprecia en la marca notoria, lo anteriormente señalado resulta suficiente para establecer semejanzas entre los signos.



- b) Entre el signo solicitado y las marcas registradas con Certificados N° 24674, N° 65812, N° 53406, N° 53296, N° 53407 y N° 117697.

Signo solicitado	Marcas registradas
	

386

Si bien el signo solicitado presenta un término (IVIKLE) que no se aprecia en las marcas registradas, ambos signos se encuentran conformados por una figura con trazos similares. En efecto, en las marcas registradas, conformadas por la figura de una saeta, se aprecia que presentan dos puntas, siendo que una de ellas se va ensanchando hasta llegar al otro extremo, características que también presenta el elemento figurativo del signo solicitado, esto es, dos extremos, siendo que uno de ellos se va ensanchando hasta llegar al otro extremo, lo cual determina que los signos produzcan una impresión visual de conjunto semejante.

c) Entre el signo solicitado y las marcas registradas con Certificados N° 91601, N° 66417 y N° 65840



Signo solicitado	Marcas registradas
	

Teniendo en cuenta la forma en la que se encuentra escrita la denominación del signo solicitado, se advierte que la conjunción de sus 3 primeras letras (IVI), producen la impresión de la sílaba NI, por lo que el signo solicitado podría ser visto o leído como NIKLE, el cual genera una pronunciación e impresión similar a la denominación NIKE que forma parte de las marcas registradas.

Asimismo, se aprecia que las marcas registradas se encuentran conformadas por la figura de una saeta que presenta dos puntas, siendo que una de ellas se va ensanchando hasta llegar al otro extremo, características que también presenta el elemento figurativo del signo solicitado, esto es, dos extremos, siendo que uno de ellos se va ensanchando hasta llegar al otro extremo, lo cual determina que los signos produzcan una impresión visual de conjunto semejante.

Es así que vistos los signos en su conjunto se determina que resultan semejantes desde el punto de vista gráfico y fonético.

d) Entre el signo solicitado y la marca registradas con Certificado N° 53793

Signo solicitado	Marca registrada
	

Si bien el signo solicitado y la marca registrada presentan elementos denominativos que no se aprecian en el otro y la marca registrada adicionalmente presenta la figura de dos triángulos contrapuestos, se debe tener en cuenta que ambos signos presentan una figura con trazos similares. En efecto, en la marca registrada se aprecia la figura de una saeta de dos puntas, siendo que una de ellas se va ensanchando hasta llegar al otro extremo, características que también se observa en el elemento figurativo del signo solicitado, esto es, dos extremos, siendo que uno de ellos se va ensanchando hasta llegar al otro extremo, lo cual determina que los signos produzcan una impresión visual de conjunto semejante.

Cabe precisar que si bien en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas diversas marcas que presentan en su conformación figuras que se asemejan a una saeta, corresponde señalar que en el presente caso las semejanzas entre los signos bajo análisis es de tal grado que la existencia de otras marcas que lleven la figura que se asemeja a una saeta no determina, en opinión de esta Sala, que los signos se diferencien uno del otro.

5.3. Conclusión de la evaluación del riesgo de confusión

Teniendo en cuenta que los signos bajo análisis resultan semejantes y distinguen algunos de los mismos productos y/o productos vinculados, se determina que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

En virtud de lo señalado, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, no correspondiendo acceder a su registro."

- La Resolución N° 2514-2017/TPI-INDECOPI, de fecha 21 de agosto de 2017, recaída en el Expediente N°. 657426-2016, señaló lo siguiente:

"[...]"

5.2. Examen comparativo

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se da para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

Ahora bien, atendiendo a que el signo solicitado y las marcas registradas bajo Certificados N° 66417, N° 91601 y N° 53793, son de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.


300

En ese sentido, en las marcas señaladas serán relevantes tanto el aspecto denominativo, por ser la forma como los usuarios solicitaran los productos en el mercado, como el grafico, debido a las características y combinación de los elementos que los conforman, tal como se aprecia a continuación:



Marcas registradas	Certificado N°
	66417
	91601
	53793

Por otro lado, la marca registrada bajo Certificado N° 24674 es de naturaleza figurativa, toda vez que se encuentra conformada por una figura que alude a una saeta o ala, tal como se aprecia a continuación:

Marca	Certificado
	24674

Cabe señalar que el público consumidor puede verse confundido cuando la impresión en conjunto de los signos es similar al grado de inducir a confusión respecto a la identificación de los productos, servicios o actividades económicas mismas. Ello sucederá cuando se trate de los mismos productos, servicios o actividades económicas y los signos sean esencialmente iguales. En estos casos, se está frente a un riesgo de confusión directa, en el cual el público puede terminar adquiriendo un producto, contratando un servicio o acudiendo a un establecimiento, en la creencia que se trata del producto, servicio o establecimiento del competidor.

385

Pero también puede suceder que por la similitud o conexión competitiva de los productos, servicios o actividades y la similitud o identidad de los signos, el público crea que ambos signos provienen del mismo origen empresarial. Ello también puede ocurrir aun cuando el consumidor perciba que existen algunas diferencias entre los signos, pero estos presenten elementos comunes que, por su carácter arbitrario o de fantasía, posean gran fuerza distintiva, pudiendo inducir a creer al consumidor que uno de los signos es la variación de otro anterior o cuando un signo posterior es considerado por el público consumidor como parte de una familia de marcas de propiedad de un tercero. En estos supuestos, se produce un riesgo de confusión indirecto, en la medida en que el público no confunde un producto, servicio o actividad con otro, sino considera erróneamente que la segunda marca es una variación o nueva presentación de la primera marca inscrita o que el origen empresarial de estos es el mismo.

Realizado el examen comparativo entre los signos bajo análisis se desprende lo siguiente:



a) Entre el signo solicitado y la marca registrada con Certificado N° 24674



Si bien el signo solicitado presenta la denominación VARELO que no se aprecia en la marca registrada, ambos signos se encuentran conformados por una figura con trazos similares. En efecto, en ambos se observa una figura conformada por una punta delgada a su lado derecho el cual se va ensanchando hacia el lado izquierdo, donde se produce un giro oblicuo hacia arriba formando una nueva punta, lo que determina que los signos produzcan una impresión visual de conjunto semejante. Si bien en la base central del signo solicitado se aprecia un pequeño orificio, ello no evita que los signos generen la semejanza antes señalada.



b) Entre el signo solicitado y las marcas registradas con Certificados N° 91601 y N° 66417

350

Signo solicitado	Marcas registradas
	

Si bien los signos presentan denominaciones que no se aprecian uno en el otro (tal es el caso de la denominación VARELO en el signo solicitado y NIKE AIR y NIKE en las marcas registradas), ambos signos se encuentran conformados por una figura en un diseño similar (señaladas en la letra a), lo cual determina que los signos produzcan una impresión visual de conjunto semejante

c) Entre el signo solicitado y la marca registradas con Certificado N° 53793

Signo solicitado	Marca registrada
	

Si bien el signo solicitado y la marca registrada presentan elementos denominativos que no se aprecian en el otro (tal es el caso de la denominación VARELO en el signo solicitado y las letras ACG en las marcas registradas) y la marca registrada adicionalmente presenta la figura de dos triángulos contrapuestos, se debe tener en cuenta que ambos signos se encuentran conformados por una figura en un diseño similar (señaladas en la letra a), lo cual determina que los signos produzcan una impresión visual de conjunto semejante. Cabe precisar que si bien el solicitante ha manifestado que el signo solicitado de autos constituye una modificación mínima de una marca que ya tiene registrada (VARELO y logotipo, Inscrita con Certificado N° 119108) para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, conviene señalar al solicitante que los derechos con los que cuenta no puede extenderse a otros signos en donde se observe diferencias con el signo registrado, por lo que a opinión de esta Sala la presente solicitud no puede considerarse como una variación de su marca registrada.

5.3 Conclusión de la evaluación del riesgo de confusión

Teniendo en cuenta que los signos bajo análisis resultan semejantes y distinguen algunos de los mismos productos, se determina que no es

posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

En virtud de lo señalado, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 Inciso a) de la Decisión 486, no correspondiendo acceder a su registro."

Consideramos que los argumentos expuestos en las resoluciones citadas constituyen criterios a ser aplicados al presente caso.

5) El público de la clase 25 es poco atento por lo que el examen debe ser exhaustivo

Una de las pautas a seguir a fin de determinar si existe posibilidad de riesgo de confusión es considerar la perspectiva del consumidor medio, es decir, de la persona dotada con un raciocinio y facultades perceptivas normales y, en particular, de aquellos consumidores interesados en la compra de los correspondientes productos.

Al respecto, Fernández-Novoa en el artículo "El grado de atención del consumidor ante las marcas" (Actas de Derecho Industrial. Tomo 8, Año 1982) señala que "(...) lejos de ser una figura rígida y unitaria, el consumidor constituye una figura flexible y variable. (...) **no es posible afirmar, a mi juicio, con carácter general que el consumidor medio o corriente dotado con normales facultades perceptivas observa siempre una misma conducta que no se caracteriza precisamente por el cuidado y diligencia. Con el fin de aproximar en la mayor medida posible la figura del consumidor y su comportamiento habitual a la realidad del mercado, no queda más remedio que relativizar el prototipo del consumidor**".

Asimismo, precisa que "debe presumirse asimismo que el consumidor examinará con atención las marcas cuando las mismas diferencian productos que no están destinados a un consumo masivo, sino a un consumo eminentemente selectivo".

Cabe indicar que el público consumidor de la clase 25 de la N.O. no lo constituye un público especializado sumamente atento al momento de efectuar su elección de compra.

En efecto, lo que ha venido señalando la Sala Especializada en Propiedad Intelectual es que el público que adquiere prendas de vestir tiene en cuenta ciertos criterios para elegir las prendas a comprar, criterios que van ligados a las propiedades de los productos y no de las marcas que los identifican. Por lo tanto, el examen comparativo de los signos debe ser exhaustivo.

7) Mala fe de la solicitante


Debemos indicar que **toda persona que solicita el registro de un signo debe efectuar el mismo con la plena intención de explotarlo comercialmente, siendo ello una obligación inherente al derecho de exclusiva de una marca.** En tal sentido, aquellas personas interesadas en obtener el registro de un signo deben, adicionalmente a utilizarlo, desempeñarse o tener el deseo de desarrollar sus actividades en un ámbito comercial determinado.

Ante estos supuestos, teniendo en cuenta el hecho que **toda inversión requiere de un conocimiento o estudio previo del mercado, se debe evaluar la existencia de otros competidores concurrentes en el mercado en el que se pretende incursionar.**

En ese sentido, ante la presencia de signos y/o diseños idénticos, o que copian o imitan las características principales de signos y/o diseños de competidores presentes en el mercado, nos encontraremos

frente a solicitudes de registro presentadas mediando mala fe y con el fin de perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

7.1. El signo solicitado imita características de las notorias marcas diseño SWOOSH

Podrá apreciar la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, que de un análisis comparativo entre el signo solicitado y el diseño SWOOSH presente en las marcas registradas de nuestra mandante y que además ha sido reconocido como un signo notorio, se advierte que el signo solicitado ha procedido a adoptar la apariencia del diseño  modificando sus trazos; sin embargo, conforme se ha demostrado previamente, la impresión visual de conjunto generará una similar recordación en los consumidores.

En efecto, el signo solicitado replica la apariencia del famoso diseño SWOOSH donde los trazos que lo conforman se presentan rectos; sin embargo, mantienen el mismo concepto, conforme se aprecia a continuación:



(Diseño swoosh)



(Marca Solicitada)

En ese sentido, se advierte que el signo solicitado reproduce de manera similar el concepto del diseño SWOOSH de titularidad de NIKE INNOVATE C.V.

7.2. La similitud del diseño solicitado con respecto al diseño SWOOSH demuestra el actuar desleal de la solicitante

La legislación en materia de Propiedad Industrial impide el registro de signos que tengan por finalidad perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.

Es decir, no se admitirán a registro aquellas solicitudes de registro que tengan por finalidad, como parte de una estrategia integral, capturar el mercado e impedir que otros competidores puedan colocar sus productos y/o servicios en el referido mercado.

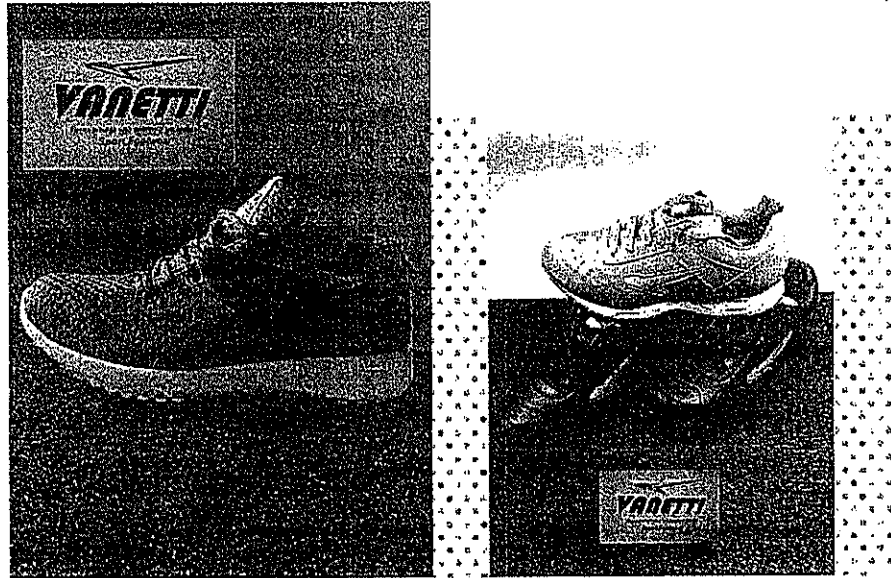
397

En el mismo sentido Abelardo Aramayo señala que *el agente económico que desarrolla la conducta descrita busca convertirse en titular de marcas de productos que no elabora, a efectos de ser el importador absoluto de marcas extranjeras reconocidas en un mercado específico.*

Así, los actos de competencia desleal, se encuentran referidos a acciones que contravienen la buena fe empresarial; es decir, estos se producen *al lograr o pretender lograr la preferencia de los demandantes por causas distintas a la propia eficiencia* (Pierino Stucchi. Los Actos de Competencia Desleal que distorsionan la valoración de la oferta en la nueva ley de represión de la Competencia. En Revista de Derecho de la Universidad de Piura).

Asimismo, Pierino Stucchi señala que *los actos de competencia desleal de un concurrente son capaces de producir sobre otros competidores un daño concurrencial que no corresponde al daño esperado por efecto de la competencia bajo reglas de eficiencia.*

En el presente caso, **nos encontramos frente a actores concurrenciales** en el mercado de la producción y comercialización de *zapatillas*. En efecto, de una revisión de la página Facebook de la solicitante (<https://es-la.facebook.com/corpavanettisac/>), se advierte que la misma viene comercializando zapatillas utilizando una figura que se asemeja al diseño SWOOSH de titularidad de nuestra mandante, así como a un signo similar al de una tercera empresa (PUMA), conforme mostramos a continuación:



Así, al ser la solicitante un agente que concurre en el mismo mercado que nuestra mandante, tiene un mayor conocimiento de las mismas y sobretodo de los diseños que han venido siendo utilizados en el mercado, lo cual se acredita por el hecho que aplica a sus productos elementos que se asemejan a signos de titularidad de sus competidores.

En ese sentido, conforme ha quedado demostrado de la comparación del diseño solicitado con el famoso diseño registrado SWOOSH de nuestra mandante, la intención de la solicitante consiste en generar confusión entre los consumidores, llevándolos a considerar que el diseño que pretende registrar proviene de nuestra mandante.

Por lo tanto, corresponderá a la Sala revocar la resolución impugnada y denegar el registro del signo solicitado, toda vez que el mismo ha sido petitionado contraviniendo la buena fe comercial, encontrándose incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 137 de la Decisión 486.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

396

1.- El artículo 136 inciso a) y h) y 137 de la Decisión 486 señala:

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;

(...)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario

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.

2.- Los artículos 12, 45, 46, 47 y 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señalan lo siguiente:

Artículo 12.- Prelación de derechos

La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.

Artículo 45.- Determinación de semejanza

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

- a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;*
- b) el grado de percepción del consumidor medio;*

- c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
- d) el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
- e) si el signo es parte de una familia de marcas.

Artículo 46.- Signos denominativos

Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

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

Artículo 47.- Signos figurativos

Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

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

Artículo 48.- Signos mixtos

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

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

3.- Asimismo, los artículos 132, 133 y 134 del Decreto Legislativo N° 1075, señalan lo siguiente:

Artículo 132.- Recurso de apelación

Salvo en los casos de acciones por infracción, procede interponer recurso de apelación, únicamente contra la resolución que ponga fin a la instancia, expedida por las Direcciones competentes, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación.

Artículo 133.- Alcances del recurso de apelación

El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento de infracción es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas, contra la resolución que dicta una medida cautelar, contra los actos que determinen la imposibilidad

de continuar el procedimiento y contra los que puedan producir indefensión.

El plazo para la interposición del recurso de apelación en las acciones por infracción es de cinco (5) días hábiles.

Artículo 134.- Concesión de la apelación

Los recursos de apelación deberán sustentarse ante la misma autoridad que expidió la resolución, con la presentación de nuevos documentos, con diferente interpretación de las pruebas producidas o con cuestiones de puro derecho. Verificados los requisitos establecidos en el presente artículo y en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Indecopi, la Dirección competente deberá conceder la apelación y elevar los actuados a la segunda instancia administrativa.

III. PETICION

Por las consideraciones anteriores solicitamos al Tribunal que en su oportunidad declare fundada la apelación modificando la resolución de Primera Instancia y denegando el registro solicitado.


POR TANTO


Sírvase conceder la presente apelación por ser de ley.

OTROSI DECIMOS: Que estamos acompañando copia de las Resoluciones N° 2309-2016/TPI-INDECOPI, N° 1350-2017/TPI-INDECOPI y N° 2514-2017/TPI-INDECOPI

Lima, 26 de julio de 2018

/am


ERNESTO BARZOLA
Abogado
C.A.L. 63996


BARREDA MOLLER
FERNANDO BARREDA ZEGARRA
Av. Angamos Oeste 1200
Lima 18, PERU

EXP: 728944-2017

PRINCIPAL

ESCRITO N°

SUMILLA: ABSOLVEMOS TRASLADO DE

APELACION RECIBIDO MESA DE PARTES

2018 SEP 10 PM 12:41

124429

1167

SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI:

CORPVANETTI S.A.C., debidamente representada por su Gerente General Sra. MARILU VANESSA PAITAN MONTES, según poder que obra en autos, en los seguidos sobre solicitud de registro de marca de producto "VANETTI" y logotipo, para la clase 25 de la Clasificación Internacional; a Ud. atentamente, decimos:



Habiendo tomado conocimiento del traslado de la apelación formulada por la otra parte, contra la Resolución N° 3347-2018/CSD-INDECOPI de fecha 26 de junio de 2018 que resolvió: "declarar infundada la oposición formulada por NIKE INNVATE C.V. de Reino Unido De los Países Bajos..."; dentro del plazo de Ley; recurrimos a su Instancia con la finalidad de ABSOLVER LA APELACION, en los términos que indicamos y solicitamos que la misma sea declarada infundada, en consecuencia confirme la recurrida, en el extremo apelado, por cuanto se encuentra arreglada a derecho, tal como se demostramos en los fundamentos de hecho y de derecho que pasamos a exponer a continuación:

I. FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATIVO DE APELACION.-

NIKE INNOVATE C.V., en su recurso impugnativo de apelación expresa los siguientes fundamentos:

César Acuña Alzamora
ABOGADO
C.A.L 12846

469

En la página 10 respecto a la notoriedad de su marca indica que:

"En el presente caso, se advierte que el signo solicitado consiste en una imitación de las marcas notorias de titularidad de nuestra mandante. En efecto, advertirá la Sala que el signo solicitado ha sido desarrollado en base a la estructura característica de las marcas notorias mencionadas.

En efecto, de una confrontación entre el signo solicitado con las marcas notorias de NIKE INNOVATE C.V., se aprecia que al usar la estructura característica de las marcas notorias, el signo solicitado se ha limitado a modificar los trazos, manteniendo los mismos rectos y añadiendo una protuberancia en la parte baja media, conforme se aprecia a continuación.

En ese sentido, a pesar de las modificaciones efectuadas por el solicitante, se advierte que la estructura del signo solicitado evoca a las marcas notorias de NIKE INNOVATE C.V., por lo que resulta indudable que el signo solicitado constituye una imitación de las marcas notorias

(...)

En el presente caso, se advierte que al constituir el signo solicitado una imitación de las marcas notorias y, adicionalmente, al pretender distinguir los mismos productos que aquellos que distinguen las marcas notorias, el riesgo de confusión y/o asociación al que será inducido el público consumidor será evidente".

En la página 13 la apelante señala que:

"Por otro lado, deseamos señalar que, contrariamente a lo manifestado por la Comisión de Signos Distintivos, de

César Apolín Alzamora
ABOGADO
C.A.L. 12846

470

efectuarse la comparación ente el signo solicitado y las marcas de nuestra mandante, de conformidad con las pautas establecidas en la normativa y jurisprudencia, se advertirán grandes semejanzas, por lo que de otorgarse el registro del signo solicitado se generaría, inevitablemente, un riesgo de confusión entre los consumidores.

(... continua en la página 16)

En efecto, notará la Sala que el signo solicitado incluye dentro de su conformación, y de manera relevante, una variante del famoso diseño SWOOSH de nuestra mandante. Así, el signo solicitado se ha limitado a modificar los trazos del diseño SWOOSH, donde sus líneas se han convertido en rectas y añadiendo una protuberancia. En tal sentido, podrá apreciar la Sala que el solicitante ha modificado ciertos trazos del diseño SWOOSH, sin haber modificado su estructura básica y la evocación que ella producirá al ser aperejada por los consumidores.

Todo lo expuesto determina que el impacto visual de conjunto de los signos sea sustancialmente similar".

II. ABSOLUCIÓN DEL RECURSO IMPUGNATIVO DE APELACION.-

Absolviendo el traslado de la apelación, se debe establecer que los agravios invocados por la apelante no constituyen agravios, y no expone argumento válido para desvirtuar los fundamentos y lo resuelto por la apelada, en todos sus extremos, la cual, se encuentra arreglada a derecho:

- 1) En primer lugar, debemos dejar claramente establecido que, tal como se ha venido afirmando hasta el momento, la apelada se encuentra arreglada a derecho, se encuentra debidamente motivado y en consecuencia no incurre en ninguna causal de nulidad de acto administrativo, siendo que ha expuesto con claridad los

421

hechos puestos a su evaluación y ha aplicado acertadamente la norma.

- 2) En este orden de ideas, la Resolución impugnada, se encuentra adecuada a derecho en tanto cumple a cabalidad con lo estatuido en los incisos 1, y 2 del art. 10 de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
- 3) Así, contrariamente a lo alegado por la otra parte, con respecto al inciso 1 del art. 10, la Resolución impugnada se encuentra arreglada a las leyes, esto es, a los incisos 1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 1.8 y 1.15 del art. IV del título Preliminar; e, incisos 2 y 4 del art. 3, inciso 5.4 del artículo 5 e incisos 6.1 y 6.3 del artículo 6 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, incisos a y h del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, e incisos 3 y 5 del art. 139 de la Constitución Política del Estado.
- 4) Por otro lado, con relación al inciso 2 del art. 10 de la Ley 27444, se debe indicar que al emitirse la Resolución apelada, se ha tomado en cuenta y no se ha incurrido en omisión de los requisitos de validez de los actos administrativos, pues se ha dictado conforme al ordenamiento jurídico, comprende las cuestiones surgidas de la motivación, resultan ser suficientemente expresas, relacionada, en forma concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso; asimismo ha realizado una exposición válida de las razones jurídicas y normativas y de los hechos probados que justifican de manera suficiente la decisión adoptada.
- 5) La Resolución apelada, se encuentra adecuada a derecho, ha realizado una correcta, adecuada y suficiente

César Apolin Alzamora
 ABOGADO
 C.R.L. 12846

evaluación y valoración de los hechos puestos a su conocimiento y ha aplicado la norma pertinente. Todo ello conlleva a que no se encuentra incurso en causal de nulidad dado que se encuentra, adecuada, suficiente y debidamente motivada.

- 6) En efecto, la apelada atendiendo a las razones de la oponente ha establecido que las marcas de la oponente resultan ser notorias, así en la página 12 dice:

"Al respecto, de la revisión de las citadas resoluciones, así como de las pruebas presentadas, se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto de los reconocimientos efectuado en las referidas Resoluciones, sobre el carácter notorio de las marcas certificado 24674, razón por la cual se considera que éstas siguen manteniendo su condición de notoria, para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional"

- 7) Asimismo, respecto a la supuesta similitud del signo solicitado con las marcas notorias la apelada señala que:

"3.3.3. Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

(...)

Así, del análisis del signo solicitado se advierte que este no constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de las marcas notorias.

En efecto, la figura que conforma el signo solicitado, no reproduce ni tampoco imita las marcas notorias, ya que el signo solicitado presenta tres extremos en punta orientados hacia la izquierda, derecha en diagonal hacia

César Apolín Zamora
 ABOGADO
 C.A.L. 12846

473

arriba y hacia abajo en diagonal hacia la derecha; mientras que las marcas notorias presentan dos (2) extremos definidos en punta, ubicando el extremo más alargado a la derecha.

Asimismo, el signo solicitado no constituye la traducción de las marcas notorias, por cuanto no se expresa en otro idioma o lenguaje a tales marcas, las cuales son exclusivamente gráficas. De la misma manera, el signo solicitado no constituye transliteración de las marcas notorias al ser estas exclusivamente gráficas. Finalmente, el signo solicitado no constituye la transcripción total ni parcial de las marcas notorias, ya que el signo solicitado deja una impresión visual y sonora distinta a la que producen las marcas notorias".

8) Por otro lado en la página respecto al examen comparativo, de manera acertada, la apelada indica que:

"- con relación a la marca (certificados N° 24674 y 17393)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con certificado N° 24674, se advierte que no son semejantes.

En efecto, desde el punto de vista gráfico, se determina que el elemento figurativo que conforma el signo solicitado difiere del elemento figurativo que conforma las marcas registradas, dado que presenta una figura irregular de tres puntas, una dirigida hacia abajo y las otras dos en forma diagonal a los lados de distinto grosor, mientras que en el caso de las marcas registradas se advierte una figura de dos puntas más ancha en la parte inferior y delgada en la parte superior, lo que determina un impacto visual de conjunto distinto.

César Apolín Alzamora
ABOGADO
C.R.L. 12846

474

Cabe precisar que, el signo solicitado presenta la denominación VANETTI, lo cual, en el presente caso, contribuye a las diferencias señaladas.

- Con relación a la marca NIKE (certificado N° 66417)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con certificado N° 66417, se advierte que no son semejantes.

En efecto, desde el punto de vista gráfico, se determina que el elemento figurativo que conforma el signo solicitado difiere del elemento figurativo que conforma la marca registrada, dado que presenta una figura irregular de tres puntas, una dirigida hacia abajo y las otras dos en forma diagonal a los lados de distinto grosor, mientras que en el caso de las marcas registradas se advierte una figura de dos puntas más ancha en la parte inferior y delgada en la parte superior, lo que determina un impacto visual de conjunto distinto.

Cabe precisar que, el signo solicitado presenta la denominación (VANETTI, en el caso del signo solicitado y NIKE en el caso de la marca registrada) lo cual, contribuye a las diferencias señaladas.

- Con relación a la marca NIKE AIR (Certificado N° 91601)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con certificado N° 91601, se advierte que no son semejantes.

En efecto, desde el punto de vista gráfico, se determina que el elemento figurativo que conforma el signo solicitado difiere del elemento figurativo que conforma

César Apolito Alzamora
ABOGADO
C.A.L. 12848

la marca registrada, dado que presenta una figura irregular de tres puntas, una dirigida hacia abajo y las otras dos en forma diagonal a los lados de distinto grosor, mientras que en el caso de las marcas registradas se advierte una figura de dos puntas más ancha en la parte inferior y delgada en la parte superior, lo que determina un impacto visual de conjunto distinto.

Cabe precisar que, el signo solicitado presenta la denominación (VANETTI, en el caso del signo solicitado y NIKE AIR en el caso de la marca registrada) lo cual, contribuye a las diferencias señaladas.

- Con relación a la marca ACG (certificado N° 53793)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con certificado N° 53793, se advierte que no son semejantes.

En efecto, desde el punto de vista gráfico, se determina que el elemento figurativo que conforma el signo solicitado difiere del elemento figurativo que conforma la marca registrada, dado que presenta una figura irregular de tres puntas, una dirigida hacia abajo y las otras dos en forma diagonal a los lados de distinto grosor, mientras que en el caso de las marcas registradas se advierte una figura de dos puntas más ancha en la parte inferior y delgada en la parte superior, lo que determina un impacto visual de conjunto distinto.

Cabe precisar que, el signo solicitado presenta la denominación (VANETTI, en el caso del signo solicitado y ACG en el caso de la marca registrada) lo cual, contribuye a las diferencias señaladas.

César Apolin Atzamora
ABOGADO
C.A.L. 12846

476

3.5.3 Conclusión

Por lo expuesto, si bien los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos y otros vinculados, dado que no son semejantes, esta Comisión determina que el otorgamiento del registro solicitado no es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo".

- 9) Los extremos glosados de la apelada se explican por sí mismas, la apelada expone de manera razonada y acorde con los hechos y el derecho que efectivamente no existe similitud ni semejanza alguna entre las marcas base de la presente oposición y el signo solicitado, por lo que la oposición formulada resulta temeraria, carente de todo sustento y en esa medida, en insustancial, razones por las cuales, la apelada deberá ser confirmada en todos sus extremos

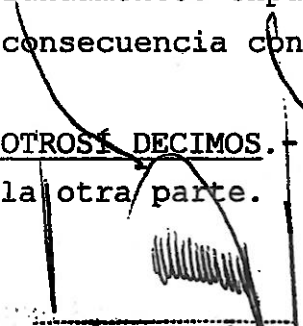
Por lo que en consecuencia, la apelación deberá declararse infundada, en consecuencia confirmar la recurrida, en todos sus extremos, toda vez que se está arreglada a derecho y no incurre en causal de nulidad, y se encuentra debida, suficiente y adecuadamente motivada.

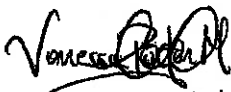
POR TANTO:

A Ud. señor Presidente, rogamos tener por absuelto el traslado del RECURSO IMPUGNATIVO DE APELACIÓN, y atendiendo a los fundamentos expuestos en el principal declararla infundada y en consecuencia confirmar la recurrida, en todos sus extremos.

OTROSÍ DECIMOS. - Que, adjuntamos copia del presente escrito para la otra parte.

Lima, 10 de setiembre del 2018.


César Apolín Alzamora
 ABOGADO
 C.A.L. 12848


 Corporación VANETEI S.A.C



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

555

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

RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

SOLICITANTE : CORPVANETTI S.A.C.

OPOSITORA : NIKE INNOVATE C.V.

Notoriedad marca figurativa – Riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento del prestigio y dilución de la fuerza distintiva – Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial – Mala fe.

Lima, siete de enero de dos mil diecinueve.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 24 de noviembre de 2017, Corpvanetti S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación VANETTI y logotipo, conforme al modelo, para distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 16 de enero de 2018, Nike Innovate C.V. (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando lo siguiente:

- Es titular de las siguientes marcas:

Marca	Certificado N°	Clase
	24674	25
	66417	25
	91601	25

M-SPI-01/01

1-38



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° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

	53793	25
	17393	25

- Las marcas y han sido reconocidas como marcas notoriamente conocidas en varias jurisdicciones, incluyendo el Perú.
- El signo solicitado constituye una imitación gráfica de sus marcas notorias, ya que reproduce en su estructura el diseño Swoosh (), elemento característico de sus famosas marcas. Así, solo ha procedido a tomar el diseño swoosh convirtiendo sus líneas curvas en rectas y agregando un vértice en la parte inferior, siendo que dicha conformación no evitará que los consumidores perciban similitud entre las figuras de los signos bajo análisis, por lo que sus marcas notorias merecen la protección conferida por el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
- También resulta de aplicación el inciso a) del artículo 136 de la normativa antes mencionada, toda vez que, de una comparación entre el signo solicitado y sus marcas registradas, los mismos guardan semejanzas a nivel gráfico y conceptual ya que el primero ha reproducido como elemento principal el diseño de Swoosh, con la intención de aproximarse a las características de sus marcas registradas, además de existir identidad entre los productos a los que están referidos dichos signos.
- Es titular de una familia de marcas en base al diseño de swoosh () en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- La solicitud de autos ha sido presentada mediando mala fe y con la intención de perpetrar, facilitar y consolidar actos de competencia desleal, toda vez que no puede deberse a una simple casualidad que el signo solicitado se asemeje a sus marcas notorias, observándose la clara intención de la solicitante de aprovecharse de la reputación de un signo preexistente en el mercado.

Adjuntó diversos medios probatorios a fin de acreditar la notoriedad de las marcas alegadas.

M-SPI-01/01

2-38



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

556

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

RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD



Con fecha 20 de febrero de 2018, Corpvanetti S.A.C. absolvió el traslado de la oposición formulada, señalando lo siguiente:



- No existe semejanza entre los elementos figurativos de los signos confrontados, toda vez que el signo solicitado se encuentra conformado por dos líneas que forman la letra V, no asemejándose al diseño de swoosh que conforman a las marcas de la opositora.
- La opositora ha alegado que sus marcas son notorias; sin embargo, tal condición debe ser acreditada con medios probatorios idóneos, lo cual no ha ocurrido en el presente caso.
- El solo conocimiento de la existencia de una marca en el mercado no es suficiente para atribuirle que ha actuado de mala fe.

Con fecha 4 de abril de 2018, Nike Innovate C.V. reiteró los argumentos expuestos en su escrito de oposición.

Con fechas 27 y 28 de marzo, 3 de mayo y 22 de junio de 2018, Nike Innovate C.V. citó y adjuntó resoluciones, solicitando que en el presente caso se apliquen los mismos criterios que en los de la jurisprudencia invocada.

Mediante Resolución N° 3347-2018/CSD-INDECOPI de fecha 26 de junio de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por Nike Innovate C.V.; en consecuencia, OTORGÓ el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

(i) **Notoriedad de las marcas**  y 

- De la revisión de las resoluciones citadas, así como de las pruebas presentadas se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto del reconocimiento efectuado en las referidas resoluciones, sobre el carácter notorio de las marcas  (Certificado N° 24674) y , razón por la cual se considera que éstas siguen manteniendo su condición de notoria, para identificar productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- Analizados los signos en cuestión, se advierte que el signo solicitado no constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de las marcas notorias, por lo que no resulta de aplicación el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, en ese sentido, se declaró infundada la oposición formulada en ese extremo.

M-SPI-01/01

3-38



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° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

(ii) Familia de marcas alegada por la opositora

- Al estar presente los supuestos necesarios para establecer una familia de marcas, es posible reconocer su existencia a favor de la opositora respecto a la figura de swoosh  en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

(iii) Evaluación del riesgo de confusión

- Los productos que pretende distinguir el signo solicitado son algunos de los mismos que distinguen las marcas registradas.
- Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas registradas se advierte que los elementos figurativos que los conforman son diferentes, toda vez que el primero está conformado por una figura irregular de tres puntas, mientras que el segundo por una figura de dos puntas, lo que determina que tengan una impresión visual de conjunto distinto.
- En virtud a lo expuesto, si bien los signos en comparación están referidos a algunos de los mismos productos, teniendo en cuenta que no existen semejanzas entre ellos, se considera que el otorgamiento del registro solicitado no es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor; por lo que se declaró infundada la oposición formulada en ese extremo.

(iii) Mala fe - Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

- Las pruebas presentadas no acreditan que la solicitante haya actuado de mala fe y/o con la intención de perpetrar un acto de competencia desleal al solicitar el presente registro. El sólo hecho de solicitar el registro de un signo, que la opositora considera similar a sus marcas registradas no constituye un acto de mala fe ni permite inferir que la presente solicitud de registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Con fecha 26 de julio de 2018, Nike Innovate C.V. interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 3347-2018/CSD-INDECOPI en todos sus extremos, esto es, cuestionando que: i) se haya determinado que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 incisos a) y h) de la Decisión 486 y ii) que no se haya acreditado que la solicitante haya actuado de mala fe o con la intención de perpetrar actos de competencia desleal al solicitar el presente registro. Al respecto, reiteró los argumentos expuestos en su escrito de oposición en relación a los extremos apelados. Agregó que no se ha cuestionado el reconocimiento de calidad de notoria de sus marcas, razón por la cual resultaría innecesario evaluar nuevamente dicha condición.

Citó y adjuntó jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.

M-SPI-01/01

4-38



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

557

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

RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

Con fecha 10 de setiembre de 2018, Corpvanetti S.A.C. absolvió el traslado de la apelación señalando lo siguiente:

- La resolución impugnada se encuentra conforme a ley en tanto se ha realizado una correcta y adecuada evaluación de los hechos y se ha aplicado la norma pertinente, lo que conlleva a confirmar que dicha resolución no se encuentra incurso en causal de nulidad.
- La Primera Instancia ha establecido razonablemente que no existe semejanza entre el signo solicitado y las marcas base de la oposición, por lo que la resolución apelada dese ser confirmada en todos sus extremos.

Con fecha 9 de noviembre de 2018, Nike Innovate C.V. citó y adjuntó resoluciones, solicitando que en el presente caso se apliquen los mismos criterios que en los de la jurisprudencia invocada.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 incisos a) y h) de la Decisión 486.
- b) Si la solicitante ha actuado de mala fe o con la intención de perpetrar actos de competencia desleal.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado que:

- a) La opositora, Nike Innovate C.V. (Estados Unidos de América) es titular de las siguientes marcas:

- La marca multiclase de producto y/o servicio constituida por la figura conforme al modelo, que distingue artículos de sombrerería, calzado; prendas de vestir, a saber, calzoncillos, pantalones cortos, camisas, camisetas (de manga corta), pulóveres, sudaderas, pantalones para correr, lencería, ajustadores deportivos (ropa interior), vestidos, faldas, suéteres, chaquetas, abrigos, calcetines, bandas deportivas para el sudor (prendas de vestir), guantes, mitones, cinturones (prendas de vestir), prendas de

M-SPI-01/01

5-38



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

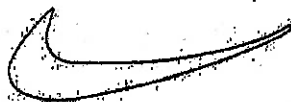
RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

calcetería, bandas para el brazo (prendas de vestir), bandas para la cabeza (prendas de vestir), tapados, chalecos, prendas de vestir para la cabeza, a saber, sombreros, gorras, viseras (artículos de sombrerería), bandanas (pañuelos para el cuello), capuchas, jerseys (prendas de vestir), bandas para el sudor, bufandas, trajes de baño, prendas de vestir para atletismo, a saber, camiseta de compresión (prendas de vestir), pantalones cortos de compresión (prendas de vestir), pantalones de compresión (prendas de vestir), leggings de compresión (prendas de vestir), jerseys de compresión (prendas de vestir), y chalecos de compresión (prendas de vestir), zapatos deportivos con toperoles para jugar balompié, fútbol, béisbol, softball, golf, cricket de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 9 de agosto de 2017, bajo Certificado N° 17393, vigente hasta el 9 de agosto de 2027¹.




La marca de producto constituida por el dibujo estilizado de ala, conforme al modelo, que distingue zapatos, ropa de deportes y demás productos de la clase 25 de Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado N° 24674, vigente hasta el 5 de octubre de 2024.



Cabe precisar que con fecha 17 de marzo de 2017, mediante Expediente N° 697454-2017, Carlos Alejandro Hinostrza Huamán solicitó la cancelación del referido registro.

Mediante Resolución N° 3446-2017/CSD-INDECOPI de fecha 2 de noviembre de 2017, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada en parte la acción de cancelación interpuesta, en consecuencia, canceló parcialmente el referido registro, manteniendo vigente dicha marca únicamente para zapatos y ropa de deportes de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

 Cabe precisar que dicho registro distingue además productos y/o servicios de las clases 9, 18 y 41 de la Nomenclatura Oficial.

M-SPI-01/01

6-38



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros


INDECOPI

558

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

RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

Mediante Resolución N° 1366-2018/TPI-INDECOPI de fecha 27 de junio de 2018, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró NULA la Resolución N° 3446-2017/CSD-INDECOPI, disponiendo devolver los actuados a la Primera Instancia a fin de que emita un nuevo pronunciamiento en el que se evalúe la notoriedad de la marca  (Certificado N° 24674) a efectos de analizar si corresponde o no la cancelación del referido signo.

Mediante Resolución N° 6527-2018/CSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada en parte la acción de cancelación interpuesta, en consecuencia, canceló parcialmente el referido registro, manteniendo vigente dicha marca únicamente para zapatos y ropa de deportes de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Dicha resolución se encuentra dentro del plazo de ser impugnado. En ese sentido, mientras no exista un pronunciamiento definitivo en el procedimiento de cancelación, la marca inscrita bajo Certificado N° 24674 mantiene su plena vigencia.

La marca de producto constituida por la denominación NIKE usada en combinación con la figura estilizada de un ala, conforme al modelo, que distingue calzados y vestidos en general, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado N° 66417, vigente hasta el 9 de abril de 2022.



La marca de producto constituida por la denominación "NIKE AIR" y el diseño de un ala estilizada, conforme al modelo, que distingue vestidos, calzado y demás de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado N° 91601, vigente hasta el 8 de mayo de 2026.



M-SPI-01/01

7-38



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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


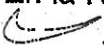
RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

- La marca de producto constituida por el logótipo conformado por las letras "ACG" con su escritura característica y la figura estilizada de un ala sobrepuesta a dos figuras triangulares, conforme al modelo, que distingue vestidos, calzados, sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado N° 53793, vigente hasta el 31 de marzo de 2019.



2. Notoriedad de las marcas  y 

En la Resolución impugnada se ha reconocido la notoriedad de las marcas  y , como signos que identifican productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

En la medida que el reconocimiento del carácter notorio de dichos signos no ha sido materia de apelación por la solicitante, no corresponde analizar nuevamente tal condición en el presente caso. Sin embargo, corresponde determinar si el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

3. Prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

M-SPI-01/01

8-38



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

559

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

RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

En tal sentido, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total de la marca notoria.

Al respecto, conviene tener en cuenta previamente el significado conceptual de estos términos:

- Se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos². En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos; tales como el calco, la fotocopia o el *scanner*, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta³.
- Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto⁴. Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.
- Se entiende por traducción, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto⁵. Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo una marca notoria HAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe MEMORIAS.

Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notorias denominativas en las que el elemento denominativo es preponderante.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por:

² Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p. 1776.
³ Pachón / Sánchez Ávila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 252.
⁴ García Pelayo y Gross, Pequeño Larousse Ilustrado, Buenos Aires 1995, p. 562.
⁵ Diccionario de la Lengua Española (nota 2), p. 2004.



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° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

- Transcripción: copiar en una parte lo escrito en otra⁶. Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. A este respecto, la Sala conviene en precisar que no se está ante un caso de transcripción cuando se utilice en un signo, colocándolas en un orden diferente, las mismas letras que contiene una marca notoria; por ej. si la marca notoria es RAMA, no serían transcripciones de esa marca las denominaciones AMAR, ARMA o MARA, aun cuando contengan las mismas letras que la marca notoria. Asimismo, no se está ante una transcripción parcial cuando se utilicen algunas letras de una marca notoria; por ej. las denominaciones MAR, RAM O ARA no serían transcripciones parciales de la marca notoria RAMA. En tal sentido, sí se consideraría que las denominaciones RAMADEN o RAMASIL son transcripciones de la marca RAMA (dado que contienen la totalidad de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiéndole añadido una partícula final a modo de sufijo). Así también, si la marca notoria fuera RAMASIL, la denominación RAMA sería una transcripción parcial de la marca RAMASIL (dado que contiene una parte mayoritaria de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiendo eliminado la parte final, manteniendo en forma intacta y susceptible de ser independizada a la marca notoria).
- Transliteración: escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello sería la transliteración a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos. También cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones denominativas.

En el presente caso, el signo solicitado presenta en su conformación un elemento figurativo con similares trazos a los de las marcas notorias. En efecto, ambas presentan una figura con extremos que terminan en punta, siendo que la punta del extremo derecho se va extendiendo y aumentando de grosor hacia el lado izquierdo. Si bien la figura del signo solicitado a diferencia de las marcas notorias se encuentra invertida y se aprecia en su extremo izquierdo superior una pequeña extensión sobresalida, ello no evita que el elemento figurativo del signo solicitado constituya una imitación de las marcas notorias.


⁶ Diccionario de la Lengua Española (nota 2), p. 1330.





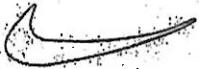
PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

560

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD**

Signo solicitado	Marcas notorias
	
	

En consecuencia, corresponde determinar si el signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con las marcas notorias; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

3.1. Determinación del riesgo de confusión

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos.

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

De otro lado, el riesgo de asociación es una figura regulada recientemente en el derecho de marcas de la Comunidad Andina a través de la Decisión 486⁷. A decir

⁷ Se trata de una figura desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal del Benelux y adoptada en el Derecho de marcas de la Unión Europea a través de la Directiva comunitaria 89/104. Así, en el texto de los artículos 4.1 (b) y 5.1 (b) de la mencionada directiva figura el inciso "un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior".

M-SPI-01/01

11-38



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° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

de Fernández - Novoa⁸, existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de asociación. En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión, y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión.

Respecto al criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cabe señalar que en la Interpretación Prejudicial de fecha 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso N° 70-IP-2008, el Tribunal trató de manera separada al riesgo de confusión y al de asociación. Así, en la citada interpretación, establece lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)”.

Por otro lado, cabe señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido recientemente que la marca notoriamente conocida se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el mercado entre los consumidores del producto o del servicio que protege. Asimismo, ha establecido que cuando el atributo de notoriedad ha sido probado, la marca goza de especial protección que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad.

Cabe señalar, finalmente que, si bien tratándose de marcas notoriamente conocidas, los criterios para evaluar la existencia o no de riesgo de confusión serán los mismos que se emplean en las marcas comunes, debe tenerse en cuenta que la protección que se brinda a las marcas notorias es mucho más amplia.

3.1.1 Respecto de los productos

En el presente caso, los productos que distinguen las marcas notorias se encuentran comprendidos dentro de los productos que pretende distinguir el signo solicitado (prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería).

⁸ Tratado sobre Derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, Barcelona, 2001, p. 292 y ss.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

561

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

RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

3.1.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000⁹ y 76-IP-2000¹⁰.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo a la legislación nacional, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, 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

⁹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.

¹⁰ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (nota 9), p. 15.



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° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Conforme lo señala Fernández - Novoa¹¹, "...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. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta".

Señala que "de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma"; precisando que "cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo." 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 de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo".

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo, que comprende 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) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realizando

¹¹ Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

562

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

RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

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 es de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

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



En el caso de las marcas gráficas, deberá tenerse en cuenta los criterios de comparación establecidos en la norma aplicable:

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

De acuerdo a la doctrina sobre la materia¹², la marca gráfica se subdivide en dos tipos diferenciados:

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

¹² Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (nota 11), p. 237 y ss.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

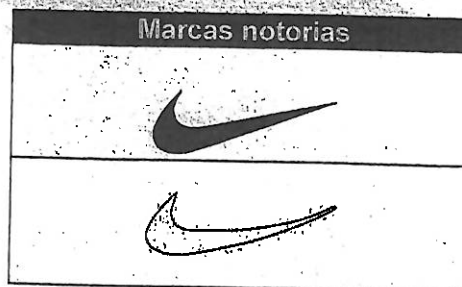
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

Tratándose de marcas puramente gráficas, existirá semejanza entre ellas, aun cuando presenten variaciones o modificaciones, si suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores. Por su parte, en el caso de las marcas figurativas, la comparación debe realizarse desde las perspectivas gráfica y conceptual. Si la aplicación de tales pautas muestra que existe semejanza entre las marcas figurativas en el plano gráfico, no será indispensable proceder al análisis de las marcas en el plano conceptual. Pero si la comparación de las marcas figurativas en el plano gráfico arroja un saldo negativo, deberá procederse a examinar el plano conceptual, a fin de determinar si las marcas evocan o no un concepto concreto idéntico o equivalente¹³.

En el caso concreto, las siguientes marcas notorias se encuentran dentro de la categoría de signos figurativos, toda vez que están conformados por la figura que alude a una saeta o ala:



Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas notorias se advierte lo siguiente:

El signo solicitado presenta un elemento denominativo (VANETTI) que no se aprecia en las marcas notorias; sin embargo, ambos signos se encuentran conformados por una figura con trazos similares. En efecto, ambos presentan una figura con extremos que terminan en punta, siendo que la punta del extremo derecho se va extendiendo y aumentando de grosor hacia el lado izquierdo, lo que determina que los signos tengan un impacto visual semejante. Si bien la figura del signo solicitado a diferencia de las marcas notorias se encuentra invertida y se aprecia en su extremo izquierdo superior una pequeña extensión sobresalida, ello no evita que los signos generen la semejanza antes señalada.

¹³ Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas (nota 11), p. 238-241.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



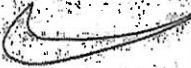
INDECOPI

563

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

RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

Signo solicitado	Marcas notorias
	
	

Teniendo en cuenta que los signos bajo análisis distinguen algunos de los mismos productos y resultan semejantes, se determina que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

3.2 Determinación del riesgo de asociación

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de un tercero, en particular, cuando, 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.

Conforme se desprende del artículo antes citado, el riesgo de asociación es una figura regulada a través de la Decisión 486. A decir de Fernández - Novoa¹⁴, existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de asociación. En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión¹⁵, y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión¹⁶.

¹⁴ Tratado sobre Derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, Barcelona, 2001, p. 292 y ss.

¹⁵ De acuerdo a la doctrina holandesa, el riesgo de asociación debe ser interpretado en el sentido de la doctrina y jurisprudencia de los países del Benelux, esto es, además de comprender el riesgo de confusión, debe comprender los casos en que, a pesar de que los signos en conflicto no son confundibles, el público podría pensar que entre el titular de la marca y del signo solicitado existe algún tipo de relación (licencia, franquicia o sponsorship), y debe comprender el riesgo de que a la vista de la semejanza entre los signos, el público podría establecer conexiones o asociaciones basadas en el hecho de que la percepción del signo solicitado desata el recuerdo de la marca. Ver nota 144, p. 292.

¹⁶ De acuerdo a la doctrina alemana, el riesgo de asociación debía comprender el riesgo de confusión mediata o indirecta. Además, Kunz-Hallstein incluía la hipótesis del riesgo de confusión lato sensu, que trata de los casos en los que el público deslinda correctamente las marcas confrontadas y las empresas titulares, pero cree erróneamente que entre tales empresas existen vínculos económicos u organizativos.



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° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

Sobre el riesgo de asociación se ha pronunciado el Tribunal Andino, en el Proceso 140-IP-2009¹⁷, señalando lo siguiente:

"Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

(...)

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que "El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (PROCESO 70-IP-2008. Interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la GOAC No, 1648 de 21 de agosto de 2008).

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena".

En tal sentido, el riesgo de asociación se producirá cuando a pesar de no existir vinculación o conexión competitiva entre los productos y/o servicios que identifican los signos en conflicto; es factible que el consumidor llegue a pensar que entre las empresas titulares de los referidos signos existe una relación o vinculación económica. Ello puede deberse a que, como consecuencia de la difusión, en el sector correspondiente, de ciertas prácticas comerciales y por el empleo de similar tecnología o insumos para la fabricación de los productos o la

Esta tesis es la que se acoge en la Exposición Oficial de Motivos del Proyecto de Ley por el que se reforma el Derecho alemán de marcas con el fin de transponer la Directiva comunitaria 89/104. Ver nota 144. p. 296 y ss.

¹⁷ Información extraída de la página web de la Comunidad Andina, www.comunidadandina.org.

M-SPI-01/01

18-38



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

564

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

RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

prestación de los servicios, el consumidor puede asociar los productos o servicios induciéndolo a pensar que existe algún tipo de relación entre las empresas:

3.2.1 Aplicación al caso concreto

Tal como se indicó anteriormente, para que se produzca el riesgo de asociación, deben presentarse dos circunstancias: que el consumidor asocie los productos o servicios distinguidos con los signos en conflicto y que estos presenten semejanza o identidad.

Respecto a lo primero, en el presente caso, se ha verificado que existe identidad entre los productos que distinguen los signos bajo análisis.

Respecto a lo segundo, tal como se indicó en el numeral 3.1.2 de la presente resolución, el signo solicitado resulta semejante a las marcas notorias.

En atención a lo anteriormente señalado, en el presente caso es razonable suponer que el público consumidor considere que entre el titular del signo solicitado y de las marcas notorias existe algún tipo de vinculación comercial, o que pertenecen al mismo grupo empresarial, lo que determinaría que exista riesgo de asociación en los consumidores.

En consecuencia, existe riesgo de inducir a los consumidores a asociar ambos signos en el mercado como provenientes del mismo origen empresarial.

3.3 Dilución de la marca

3.3.1 Marco conceptual y doctrinal

La figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza.

M-SPI-01/01

19-38



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° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

El Tribunal de la Comunidad Andina¹⁸ ha precisado que: "Respecto del riesgo de dilución, se busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido"

Asimismo, ha establecido lo siguiente:

"La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y, por tanto, de su valor comercial.

El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido".

Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, (la norma comunitaria no hace distinción entre la marca notoria y renombrada, por lo que le da los mismos efectos y protección), la doctrina ha dicho lo siguiente: "En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia." (MONTEAGUDO, MONTIANO, "La Protección de la Marca Renombrada". Ed. Civitas, Madrid España, 1995. pág. 283)".

Si bien - de acuerdo a la doctrina antes citada - la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina - entiéndase la Decisión 486 - no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas.

La doctrina refiere que la utilización de un signo idéntico o similar a la marca por el tercero enturbia esa vinculación exclusiva que el tráfico establece entre el concreto

¹⁸ En el Proceso 6-IP-2009 (Gaceta Oficial N° 1727 de fecha 30 de junio de 2009).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

565

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

RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

signo de alto renombre y los productos o servicios a los que se aplicó en primer término, o entre el signo y su fuente de procedencia¹⁹. Carlos Fernández Novoa²⁰ señala que: *"Es innegable que al acreditar que la marca es conocida por el sector pertinente del público o por el público en general, el titular habrá establecido prima facie la presunción de que su marca tiene un elevado carácter distintivo. Un indicio a este efecto relevante puede ser la originalidad del signo constitutivo de la marca porque, obviamente, un signo original tiene per se un elevado carácter distintivo; otro indicio muy significativo puede ser la unicidad del signo constituido de la marca: el carácter distintivo de la marca será a todas luces alto si en los restantes sectores del mercado no existen marcas idénticas"*.

El mismo autor señala, respecto del debilitamiento o dilución de la fuerza distintiva de una marca, que si el público comprueba que la marca renombrada es usada por un tercero en relación con productos diferentes de aquellos a los que viene aplicándose la marca, no tiene lugar ciertamente un riesgo de confusión; pero es indudable que en tal hipótesis el público recordará la marca, y al percibir que la misma no es usada únicamente por el titular, ante los ojos del público se desvanecerá el carácter distintivo y el potencial publicitario de la marca renombrada.

Tal como lo señala Monteagudo, la forma típica y tradicional de dilución es la utilización del mismo signo o uno muy parecido para distinguir productos o servicios completamente diferentes. Sin embargo, sostiene que la protección frente al riesgo de dilución no se satisface impidiendo a terceros la utilización de la marca que pueda comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilización de la marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aún los más distanciados competitivamente. En ese sentido, cualquier utilización de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular.²¹ Asimismo, agrega que no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos derivados de una

¹⁹ Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, pp. 290 y ss.

²⁰ Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 418.

²¹ La protección frente a la dilución supone la tutela específica del valor empresarial que posee la marca de alto renombre con su importante penetración en el mercado: fuerza publicitaria y excepcionalidad que han de ser protegidos frente a actuaciones de terceros susceptibles de menoscabar esa singular posición. Monteagudo, La protección de la marca renombrada, Primera Edición, Madrid 1995, p. 277.

M-SPI-01/01

21-38



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° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios incluso plenamente compatibles.²²

Asimismo, el Tribunal Andino ha señalado²³, en relación con las figuras de la confusión y dilución, que se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

- Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.
- Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.
- Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación.

La Sala conviene en precisar que la dilución opera, principalmente, respecto a productos o servicios que no guardan relación ni conexión competitiva alguna, pero que, por la fuerza distintiva de la marca, particularmente en el caso de marcas de fantasía, se trata de evitar que el poder de la marca se desgaste y que pierda su poder distintivo, así como su valor comercial o publicitario.

3.3.2 Aplicación al caso concreto

Dado que en el presente caso el signo solicitado y las marcas notorias distinguen algunos de los mismos productos, carece de objeto analizar el supuesto riesgo de dilución de las marcas notorias, en tanto la figura de la dilución opera cuando se aplica a una marca notoria que distingue productos o servicios distintos a los que se pretende distinguir con el signo solicitado, lo que no ocurre en el presente caso.

3.4 Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

3.4.1 Marco conceptual y doctrinal

La buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y – sobre todo – a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al titular innegables ventajas puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el

²² Monteagudo (nota 21), p. 281.

²³ En el Proceso 24-IP-2009 (Gaceta Oficial N° 1734 publicada el 22 de julio de 2009)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

566

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

RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

acentuado *goodwill* de la marca se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad. De esta forma, la buena reputación de la marca es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser explotado por el titular de la marca directamente (lanzando productos o servicios bajo esa marca) o indirectamente (a través de licencias a terceros respecto de productos o servicios diferentes a los que ha venido aplicándose la marca).

Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva. Este aprovechamiento es posible porque la imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o servicios diferentes a los que venía distinguiendo²⁴.

Respecto al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, el Tribunal Andino en el Proceso N° 70-IP-2008 señala lo siguiente:

"En relación con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin importar (...) los productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido. Esta protección está ligada a la función publicitaria de la marca y, se diferencia de la anterior, en que la finalidad del competidor parasitario es sólo un aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva."

Sobre el tema la doctrina ha manifestado lo siguiente:

²⁴ De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Suiza en la Sentencia del 24 de marzo de 1998, recaída en la demanda interpuesta por Nike International Limited (titular de la marca NIKE registrada en Suiza, para distinguir productos de las clases 18, 25 y 28) contra Campomar, S.L. (titular de la marca NIKE inscrita en España para distinguir artículos de perfumería de la clase 3), "la marca renombrada tiene como rasgo característico el que su elevado potencial publicitario puede ser explotado no sólo en relación con los productos o servicios registrados, sino también en otros sectores. Esta explotación debe quedar reservada al titular de la marca renombrada. El logro del renombre exige muchos esfuerzos. El titular de la marca debe aprovecharse del producto de los frutos de tales esfuerzos; tales frutos no pueden ser atribuidos a un tercero... A la vista del renombre alcanzado por la marca de la demandante salta a la vista que vender sus productos de perfumería y cosméticos masculinos, las demandadas se aprovecharon objetivamente de la buena fama de la marca de la demandante. En efecto, la imagen dinámico-deportiva que el público asocia con la marca de la demandante es perfectamente transferible a una línea de cosméticos en cuya comercialización también se ensalzó la deportiva".

M-SPI-01/01

23-38



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° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

"El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo".

La doctrina señala que el supuesto de aprovechamiento indebido del renombre de la marca²⁵ implica que la marca correspondiente posee una imagen positiva o renombre entre el público. La imagen y el mensaje positivo que irradia la marca renombrada son transferibles a productos y servicios que no son en sentido estricto similares a los productos para los que viene siendo utilizada la correspondiente marca renombrada. La transferencia de la imagen de la marca renombrada a otros productos se efectúa mediante procesos asociativos que tienen lugar en la mente del consumidor²⁶.

La sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir a la inversión necesaria para la creación y consolidación de esa imagen positiva.

No obstante, cabe precisar que, respecto al aprovechamiento de la reputación ajena, el Tribunal Andino ha manifestado que el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. No basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de

²⁵ Si bien en la cita en cuestión se habla de la marca "renombrada", tal como se ha señalado anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no hace distinción entre marca renombrada y marca notoria, es decir, ambas denominaciones las trata como sinónimos.

²⁶ Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 413 y 414.



567

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

RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación²⁷ (el subrayado es nuestro).

3.4.2. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, las marcas notoriamente conocidas sustento de la oposición gozan de una reputación en el sector de zapatillas y prendas deportivas, lo que se materializa en la imagen positiva que tiene el consumidor sobre la calidad de los productos que identifican. El hecho de que en el signo solicitado se imite dichas marcas puede determinar que el prestigio de estas sea transferido por el público consumidor a los productos que pretende distinguir la solicitante, con lo cual se configuraría un aprovechamiento indebido del prestigio de las marcas notoriamente conocidas de la opositora.


3.5 Conclusión

En virtud de lo señalado en los numerales precedentes, se determina que el registro del signo solicitado provocará un riesgo de confusión y de asociación con las marcas notorias, así como un aprovechamiento injusto del prestigio de las mismas, por lo que se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, no correspondiendo acceder al registro solicitado.

Teniendo en cuenta que la opositora no sólo fundamentó su apelación en sus marcas notorias, sino también en el supuesto riesgo de confusión entre el signo solicitado y sus marcas registradas bajo Certificados N° 24674, N° 17393 (en el extremo que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial), N° 66417, N° 91601 y N° 53793, corresponde determinar si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

4. Determinación del riesgo de confusión

Para tal efecto, se debe tener en cuenta, en lo que resulte aplicable, las consideraciones expuestas en los puntos 3.1 y 3.2 de la presente resolución.


²⁷ Sentencia 26-IP-2009.



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° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

4.1 Respecto de los productos

Teniendo en consideración los productos que están destinados a distinguir los signos bajo análisis, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro de los productos que distinguen las marcas registradas.

4.2. Examen comparativo

Ahora bien, atendiendo a que el signo solicitado y las marcas registradas bajo Certificados N° 66417, N° 91601 y N° 53793, son de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

En ese sentido, en las marcas señaladas serán relevantes tanto el aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores solicitarán los productos en el mercado, como el gráfico, debido a las características y combinación de los elementos que los conforman; tal como se aprecia a continuación:

Signo solicitado	
Marcas registradas	Certificado N°
	66417
	91601
	53793

M-SPI-01/01

26-38





568

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

RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD



Por otro lado, las marcas registradas bajo Certificados N° 24674 y N° 17393, son de naturaleza figurativa, toda vez que se encuentran conformadas por una figura que alude a una saeta o ala, tal como se aprecia a continuación:

Marca	Certificado
	24674
	17393

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas registradas se advierte lo siguiente:

- a) Entre el signo solicitado y las marcas registradas bajo Certificados N° 24674 y N° 17393

El signo solicitado presenta un elemento denominativo (VANETTI) que no se aprecia en las marcas registradas; sin embargo, ambos signos se encuentran conformados por una figura con trazos similares. En efecto, ambos presentan una figura con extremos que terminan en punta, siendo que la punta del extremo derecho se va extendiendo y aumentando de grosor hacia el lado izquierdo, lo que determina que los signos tengan un impacto visual semejante. Si bien la figura del signo solicitado a diferencia de las marcas registradas se encuentra invertida y se aprecia en su extremo izquierdo superior una pequeña extensión sobresalida, ello no evita que los signos generen la semejanza antes señalada.

Signo solicitado	Marcas registradas
	



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° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

- b) Entre el signo solicitado y las marcas registradas bajo Certificados N° 66417 y N° 91601

Si bien el signo solicitado y las marcas registradas presentan elementos denominativos que no se aprecian en el otro, se debe tener en cuenta que ambos signos presentan una figura con trazos similares (señalados en el literal a), lo que determina que los signos produzcan una impresión visual de conjunto semejante.



- c) Entre el signo solicitado y la marca registrada bajo Certificado N° 53793

Si bien el signo solicitado y la marca registrada presentan elementos denominativos que no se aprecian en el otro y la marca registrada adicionalmente presenta la figura de dos triángulos contrapuestos, se debe tener en cuenta que ambos signos presentan una figura con trazos similares (señalados en el literal a), lo que determina que los signos produzcan una impresión visual de conjunto semejante.



M-SPI-01/01

28-38



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

569

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

RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

4.3 Conclusión de la evaluación del riesgo de confusión

De acuerdo a lo señalado, los signos bajo análisis distinguen algunos de los mismos productos y presentan semejanzas, lo que, teniendo en cuenta el grado de atención que se presta para este tipo de productos, 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

5. Derecho de prelación y buena fe

5.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la *buena fe*²⁸ 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 Vásquez²⁹ 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 Lavallo³⁰ 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

²⁸La 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

²⁹Torres Vásquez, Aníbal. "Acto Jurídico", Idemsa, Lima - Perú, 2001, pp. 426-427.

³⁰Citado por Pérez Gallardo, Leonardo en: Código Civil Comentado, Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú, p. 132.



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° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

regular para que sea susceptible de tener efectos jurídicos. Por su parte, Jiménez Vargas-Machuca³¹ 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 jurídico³².

Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado en el Proceso 65-IP-2004³³ 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. El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen jurídico, con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella (...)"

En el ámbito administrativo, el TUO de 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 buena fe procedimental³⁴ (numeral 1.8), por el cual la autoridad

³¹ 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.

³² Ibidem (nota 31), pp. 83-84.

³³ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1102 del 6 de agosto del 2004, p. 19.

³⁴ Artículo IV del Título Preliminar.- Principios del Procedimiento Administrativo



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

570

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

RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. 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 extranjeros³⁵.

5.2 Clasificación de la buena fe

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha 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 facultad³⁶. 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.

"El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)

1.8. Principio de buena fe procedimental- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley.

Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal".

³⁵ 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).

³⁶ Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.

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

RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

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 materia³⁷. Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil³⁸.

5.3 El papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado

5.3.1 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 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

³⁷ 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 las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad; y,
- A los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma.

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

³⁸ 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

571

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

RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

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 486³⁹; 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 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 deshonesto y desleal en las prácticas comerciales.

5.3.2. La mala fe en la etapa pre y post registral

³⁹ 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; (...)"



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

RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

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 extranjero⁴⁰. En estos casos, la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

El supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede 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 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 el artículo 136 inciso d) 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 344⁴¹ –

⁴⁰ Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como un supuesto de mala fe.

⁴¹ El artículo 113 literal c) de la Decisión 344 establecía lo siguiente:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

572

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

RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

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.

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

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado⁴², 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 30-IP-97⁴³ 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. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. en punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente),

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.

⁴² 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.

⁴³ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de julio de 1998, p. 9.

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

RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales”.

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”.

5.4. 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.

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”.*

Cabe precisar que los actos de competencia desleal no involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos en el mercado (*trade dress*).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

573



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

RESOLUCIÓN N° 0030-2019/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

5.5. Aplicación al caso concreto

La opositora manifestó que la solicitud ha sido presentada por Corpvanetti S.A.C. mediando mala fe y con la intención de perpetrar, facilitar y consolidar actos de competencia desleal, toda vez que no puede deberse a una simple casualidad que el signo solicitado se asemeje a sus marcas notorias, por lo que existiría la clara intención de la solicitante de aprovecharse de la reputación de su signo, el cual preexiste en el mercado.

Al respecto, si bien se ha acreditado la notoriedad de las marcas  y  y que éstas gozan de prestigio ante el público consumidor, ello no resulta suficiente para determinar la mala fe del solicitante.

En efecto, el solo hecho de solicitar el registro de un signo distintivo, que la opositora considera similar a sus marcas notorias o registradas no constituye un acto de mala fe o un indicio que permita inferir que en el presente caso se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

Así, revisado lo actuado, se advierte que no se han presentado pruebas ni existen indicios que hagan presumir, que, al solicitarse el registro de la marca VANETTI y logotipo, se haya tenido la intención de perjudicar a la opositora obstruyendo su actividad concurrencial para obtener un beneficio económico.

Por lo expuesto, en el presente caso no se ha acreditado la supuesta mala fe de la solicitante al pretender el registro del signo VANETTI y logotipo.

6. Conclusión final

En atención a lo expuesto en los considerandos de la presente resolución, el signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 136 incisos a) y h) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.

M-SPI-01/01

37-38



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° 0030-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 728944-2017/DSD

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Declarar **FUNDADO** el recurso de apelación formulado por Nike Innovate C.V.; en consecuencia, **REVOCAR** la Resolución N° 3347-2018/CSD-INDECOPI, de fecha 26 de junio de 2018; por lo que corresponde **DENEGAR** el registro de la marca de producto constituida por la denominación **VANETTI** y logotipo, conforme al modelo, solicitada por Corpvanetti S.A.C. para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

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


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



M-SPI-01/01

38-38