



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

**RESOLUCIÓN N° 3493-2016/CSD-INDECOPI**

EXPEDIENTE : 667328-2016  
SOLICITANTE : PACHECO LLIMPE, ELDA JOVITA  
OPOSITORA : NIKE INNOVATE C.V.  
MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

Lima, 19 de diciembre de 2016.



**1. ANTECEDENTES**

Con fecha 30 de junio de 2016, PACHECO LLIMPE, ELDA JOVITA, de Perú, solicitó el registro de la marca constituida por la figura, conforme al modelo adjunto:






Para distinguir zapatillas, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Mediante escrito de fecha 25 de agosto de 2016, NIKE INNOVATE C.V., de Reino de los Países Bajos, formuló oposición y señaló lo siguiente:

- El signo solicitado constituye una imitación de las marcas notorias  y , por lo que se encuentra incurso en la prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
- El signo solicitado reproduce de forma cuasi idéntica el famoso diseño "swoosh" del logotipo de NIKE, por lo que resulta susceptible de generar riesgo de confusión en el consumidor.
- La notoriedad de las referidas marcas ha sido reconocida en diversas resoluciones para el sector del mercado de prendas de vestir deportivas.
- El signo solicitado resulta confundible con sus marcas:

Marca	Certificado N°	Clase
	66417	25

	91601	25
	24674	25
	53793	25



- El signo ha sido solicitado de mala fe ya que el solicitante es consciente que existen derechos anteriores pertenecientes a un tercero. Asimismo, la solicitante constantemente solicita el registro de signos que se asemejan a marcas de terceros (solicitud de la marca GDK y logotipo, Expediente N° 541568-2013).
- Adjuntó diversos documentos en calidad de medios probatorios a fin de acreditar la notoriedad de sus marcas.

Mediante escrito de fecha 06 de octubre de 2016, PACHECO LLIMPE, ELDA JOVITA, absuelve la oposición interpuesta manifestando lo siguiente:

- El signo solicitado no resulta confundible con las marcas de la opositora.
- En la clase 25 de la Clasificación Internacional se encuentran registradas otras marcas que presentan figuras similares.
- No ha actuado con mala fe al solicitar el registro.

## **2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN**

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar:

- Si las marcas  y  tienen la calidad de notoriamente conocida; y de ser el caso, si es aplicable el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
- Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas a favor de NIKE INNOVATE C.V.
- Si la solicitante ha actuado de mala fe.

## **3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN**

### **3.1. Informe de Antecedentes**

Del informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado lo siguiente:

1- NIKE INNOVATE C.V., de Reino de los Países Bajos, es titular de las siguientes marcas:

- La denominación NIKE usada en combinación con la figura estilizada de un ala, conforme al modelo adjunto:





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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.

- b) 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.

- c) 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.

- d) La figura estilizada de un ala, conforme al modelo adjunto:



Inscrita con Certificado N° 24674, vigente hasta el 05 de octubre de 2024, para distinguir zapatos, ropa deportiva y demás productos de clase 25 de la Clasificación Internacional.

- 2- NIKE INTERNATIONAL LTD., de Estados Unidos de América, fue solicitante en el Expediente N° 549543-2013, iniciado con fecha 03 de octubre de 2013, en el cual se solicitó el registro multiclase de la marca de producto y/o servicio constituida por una figura, conforme al modelo adjunto:



Para distinguir, entre otros productos y servicios, 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.

Cabe indicar que mediante proveído de fecha 23 de octubre de 2014, se dispuso tener presente la cesión de derechos expectaticios de la solicitud presentada mediante Expediente N° 549543-2013, por lo que en adelante el nuevo solicitante es NIKE INNOVATE C.V., de Reino de los Países Bajos.

El Expediente N° 549543-2013 se encuentra en trámite ante la Dirección de Signos Distintivos.

- 3- LUIS BENITES, DAVID OMAR, de Perú, es titular de la marca de producto constituida por la denominación DEIFMER'S y logotipo, conforme al modelo adjunto:



Que distingue zapatillas, zapatos, sandalias y prendas de vestir en general, de la clase 25 de la Clasificación Internacional, inscrita el 31 de marzo de 2010, con certificado N° 175575, vigente hasta el 31 de marzo de 2020.

*Al respecto, con fecha 12 de agosto de 2015, mediante Expediente N° 629473-2014, HINOSTROZA HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO, de Perú, interpuso acción de nulidad contra el registro de la referida marca.*

*Mediante Resolución N° 3043-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 26 de octubre de 2015, la Comisión de Signos Distintivos, declaró improcedente la referida nulidad, sin embargo, dicha Resolución ha sido objeto de recurso de apelación el 24 de noviembre de 2015, el cual se encuentra en trámite ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi.<sup>1</sup>*

- 4- HINOSTROZA HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO, de Perú, es titular de la marca de producto constituida por el logotipo, conforme al modelo adjunto:



Que distingue prendas de vestir, polos, casacas, buzos, gorros, medias deportivas, calzados en general y de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional, inscrita el 16 de mayo de 2011, con Certificado N° 191187, vigente hasta el 16 de mayo de 2021.

*Al respecto, con fecha 27 de octubre de 2014, mediante Expediente N° 594391-2014, NIKE INNOVATE C.V., de Reino de los Países Bajos, interpuso acción de nulidad contra el registro de la referida marca.*

*Mediante Resolución N° 1358-2015/CSD-INDECOPI de fecha 24 de junio de 2015, la Comisión de Signos Distintivos, declaró INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por NIKE INNOVATE C.V., de Reino de los Países Bajos, contra el registro de la marca de producto constituida por el logotipo, conforme al modelo adjunto, que distingue prendas de vestir, polos, casacas, buzos, gorros, medias*

---

<sup>1</sup>Cabe precisar, que HINOSTROZA HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO, ha interpuesto recurso de apelación.

deportivas, calzados en general y de sombrerería de la clase 25 de la Clasificación Internacional, inscrita con Certificado N° 191187, a favor de HINOSTROZA HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO, de Perú, sin embargo, dicha Resolución ha sido objeto de recurso de apelación el 20 de julio de 2015, el cual se encuentra en trámite ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi.<sup>2</sup>

- 5- HINOSTROZA HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO, de Perú, mediante Expediente N° 572938-2014, de fecha el 24 de abril de 2014, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación BRIXTON y logotipo, conforme al modelo adjunto:



Para distinguir zapatillas, prendas de vestir y artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional, contra dicha solicitud formuló oposición Nike International Ltd.



Al respecto, mediante Resolución N° 1559-2014/CTSD-INDECOPI, de fecha 01 de diciembre de 2014, la Comisión Transitoria de Signos Distintivos, dispuso SUSPENDER el mencionado expediente hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el Expediente N° 594391-2014, correspondiente a la nulidad del registro de la marca inscrita con Certificado N° 191187.

- 6- En la clase 25 de la Clasificación Internacional, se encuentran registradas, a favor de distintos titulares, las siguientes marcas:

Marca	Certificado N°
	59180
	157154
	174415
	173538
	194050
	178417

### 3.2. Notoriedad de los signos de la opositora

<sup>2</sup> Cabe precisar, que NIKE INNOVATE C.V., ha interpuesto recurso de apelación.

NIKE INNOVATE C.V. sostuvo en su escrito de oposición que sus marcas  y  son notoriamente conocidas en el Perú y el signo solicitado constituye una imitación gráfica parcial de dichas marcas.

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.

### **3.2.1. Marco conceptual y legal**

El artículo 224 de la Decisión 486 señala que se entiende por un signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Al respecto, el artículo 230 de la referida Decisión, 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 productos 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.

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 es ampliamente conocida 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 nivel de conocimiento 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 idénticos o vinculados 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 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 pertinente. Ello debe analizarse sistemáticamente con el artículo 230 de la Decisión 486, anteriormente citado. Así, para reconocer la notoriedad de un signo distintivo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores mencionados en dicha norma.

Adicionalmente a ello, cabe señalar que mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 09 de noviembre de 2009<sup>3</sup>, 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.

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*

<sup>3</sup> Resolución publicada en el Diario Oficial *El Peruano* el 26 de diciembre de 2009.

*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 egent 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 [...]”<sup>4</sup>.*

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.

En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de la marca alegada 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.

### **3.2.2. 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](http://www.soydg.com)
  - [www.arteyssportweb.com/2011](http://www.arteyssportweb.com/2011)
  - [www.apuntesgestion.com/marketing](http://www.apuntesgestion.com/marketing)
  - [www.novaeragc.com/historia-logo-de-nike/](http://www.novaeragc.com/historia-logo-de-nike/)
  - <http://sobrecuriosidades.com/2009>
  - <http://blog.cuyllas.com/2011>
  - <http://ovacion.pe/atletismo/nike-10k-runners>
  - [www.elpopular.pe/espectaculos/2013-10-18](http://www.elpopular.pe/espectaculos/2013-10-18)
  - <http://munecadetrapoperu.blogspot.com/2013>
  - <http://todosobrecamisetitas.com/2013>.

---

<sup>4</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 06-IP-2005. Pág. 12.




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

- Resolución N° 916-2013/CSD-INDECOPÍ, recaída en el Expediente N° 495090-2012, mediante la cual se acreditó la calidad de notoriamente conocida de las marcas  y  .
- Resolución N° 364-2014/CTSD-INDECOPÍ, recaída en el Expediente N° 545481-2013, mediante la cual se acreditó la calidad de notoriamente conocida de las marcas  y  .
- Resolución N° 2938-2014/CSD-INDECOPÍ, recaída en el Expediente N° 579761-2014, mediante la cual se acreditó la calidad de notoriamente conocida de las marcas  y  .
- Resolución N° 759-2014/CTSD-INDECOPÍ, de fecha 22 de setiembre de 2014, recaída en el Expediente N° 554005-2013, mediante la cual que las marcas  y  ostentan el carácter de marcas notorias.
- Resolución N° 1352-2013/CSD-INDECOPÍ, 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-INDECOPÍ, recaída en el Expediente N° 586176-2014, mediante la cual se determinó que las marcas  y  continúan ostentando el carácter de marcas notorias.
- Resolución N° 141-2015/CSD-INDECOPÍ, recaída en el Expediente N° 579761-2014, mediante la cual se determinó que las marcas  y  continúan ostentando el carácter de marcas notorias.
- Resolución N° 524-2014/CTSD-INDECOPÍ, recaída en el Expediente N° 559657-2014, mediante la cual se determinó que las marcas  y  continúan ostentando el carácter de marcas notorias.
- Resolución N° 2616-2014/CSD-INDECOPÍ, recaída en el Expediente N° 552066-2013, mediante la cual se determinó que las marcas  y  continúan ostentando el carácter de marcas notorias.
- Resolución N° 355-2016/CSD-INDECOPÍ, recaída en el Expediente N° 629744-2015, mediante la cual se determinó que las marcas  y  gozan de la calidad de marcas notorias.



### 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 ello, 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 10 resoluciones citadas se ha verificado lo siguiente:
  - En la Resolución N° 916-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 08 de abril de 2013, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, determinó lo siguiente:

*“(...) 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 y logotipo; razón por la cual se considera que ésta sigue cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser considerada notoria, como signo que identifica productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional (...).”*



- En la Resolución N° 364-2014/CTSD-INDECOPI, de fecha 08 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  y  gozan de la calidad de notoriamente conocidas (...).”*


- En la Resolución N° 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  y  gozan de la calidad de notoriamente conocidas (...).”*



- En la Resolución N° 2938-2014/CSD-INDECOPI, de fecha 25 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  y  (Certificado N° 24674) gozan de la calidad de notoriamente conocidas (...).”*

- En la Resolución N° 1352-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 13 de mayo de 2013, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, determinó lo siguiente:



*“(...) 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  ; razón por la cual se considera que ésta sigue cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser considerada notoria, como signo que identifica productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional (...)”.*



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

*“(...) 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  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° 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  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° 524-2014/CTSD-INDECOPI, de fecha 03 de setiembre de 2014, la Comisión Transitoria de Signos Distintivos determinó lo siguiente:



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

- 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 notorias<sup>5</sup>, se advierte que resultan semejantes entre sí”.

- En la Resolución N° 355-2016/CSD-INDECOPI, 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  y  (Certificado N° 24674), gozan de la calidad de notoriamente conocidas (…)”.

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 las marcas  y , 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

Por lo expuesto, se concluye que se ha acreditado que las marcas  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 486.

### **3.3. Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486**



El artículo 136 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”*.


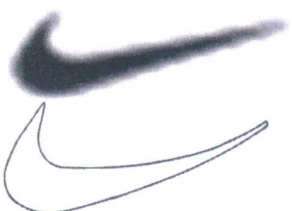
Del análisis del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, se advierte que antes de analizar los riesgos respecto de los cuales se otorga protección en dicha norma, deben verificarse las siguientes condiciones:

---

<sup>5</sup>  y 

- 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  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 cuestión, la Comisión advierte que el elemento figurativo que conforma el signo solicitado, incluye en su conformación algunos de los trazos que conforman el elemento figurativo de las marcas notoriamente conocidas, a saber el contorno de la figura de una saeta, la cual se encuentra ubicada en posición inversa – *la parte más ancha para el lado derecho y la parte más delgada de la saeta para el lado izquierdo (signo solicitado)* -, mientras que las marcas notorias presentan la parte más ancha al lado izquierdo y la parte más delgada al lado derecho, por lo que nos encontramos frente a un supuesto de imitación<sup>6</sup> 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 las marcas notorias; o un aprovechamiento injusto de su prestigio; o la dilución de su fuerza distintiva o valor comercial.

#### a. Evaluación del riesgo de confusión

En el presente caso, esta Comisión procederá a evaluar la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y las marcas notorias.

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o

<sup>6</sup> Según el criterio de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, 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.

servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta<sup>7</sup>, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aún diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

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, la confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o vinculación entre los productos o servicios a distinguir.

En cuanto al riesgo de asociación, en doctrina<sup>8</sup> existen dos tesis sobre el concepto de dicha figura, a saber, la tesis según la cual el riesgo de asociación tiene contornos más extensos que los del riesgo de confusión, y, por otro lado, la tesis según la cual el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión<sup>9</sup>. Ahora bien, a criterio de esta Comisión, la figura del riesgo de asociación deberá ser analizada, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta.

Por otro lado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria) señaló que *“las marcas cuya notoriedad se acredite deben gozar de una protección más amplia que las marcas comunes; si bien los criterios para evaluar el posible riesgo de confusión entre un signo y una marca notoria son los mismos que se utilizan entre marcas comunes, tratándose de marcas notorias, tales criterios deben ser aplicados de manera más estricta”*. Al respecto, cabe señalar que si bien la Sala de Propiedad Intelectual hace referencia únicamente al riesgo de confusión, en virtud de las razones expuestas precedentemente, debe entenderse que de conformidad con la citada Resolución, el eventual riesgo de asociación entre el signo solicitado y la marca notoria también debe realizarse de manera más estricta.

Por lo tanto, dado el carácter notoriamente conocido de las marcas de la opositora, corresponde otorgarle un nivel de protección superior a que se otorga normalmente a cualquier signo distintivo. En este sentido, el nivel de diferenciación que debe existir

---

<sup>7</sup> La que también es entendida por esta Comisión como confusión en la modalidad de riesgo de asociación.

<sup>8</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Op. cit.* Pág. 292 y ss.

<sup>9</sup> La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 933-2001/TPI-INDECOPI señala que *“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. Por otro lado, 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, lo que en Alemania se 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. 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”*.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

entre el signo solicitado y las marcas notorias debe ser mayor al nivel que se exige en el común de los casos. Así, existirán casos en los que el signo solicitado podrá acceder al registro no obstante presentar algunas semejanzas con alguna marca registrada, sin embargo, ese mismo signo no podría ser registrado si las semejanzas se dan con una marca notoria.

#### a.1. Productos a los que se refieren los signos en conflicto

En cuanto a los productos, 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.

#### - En relación con la marca notoria

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir zapatillas, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Por otro lado, la marca notoria distingue prendas de vestir y zapatillas, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que los signos distinguen en común algunos de los mismos productos, a saber, zapatillas. Asimismo, se advierte que el calzado que pretende distinguir el signo solicitado incluye las zapatillas que distingue la marca notoria.

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.

- Respecto a la marca notoria  (Certificado N° 24674)

El signo solicitado pretende distinguir zapatillas, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca notoria (Certificado N° 24674) identifica zapatos, ropa de deportes y demás productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

De este modo, se aprecia que los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos en los productos que distingue la marca notoriamente conocida.

En este orden de ideas, se ha comprobado que se cumple uno de los requisitos para que se origine 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.

#### a.2. Examen comparativo

El artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que *“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.”*

El artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que *“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”.*

El artículo 47 del Decreto Legislativo N° 1075 dispone que *“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”.*



El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que *“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”.*

Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo N° 1075 señala que *“tratándose de un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.*

*En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45 del presente Decreto Legislativo.”*

Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiendo tener presente además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que usualmente presten para su adquisición o contratación.

Realizado el examen comparativo entre el signo figurativo solicitado y las marcas figurativas notorias, se advierte que los signos son semejantes.

SIGNO SOLICITADO	MARCAS NOTORIAS
	

En efecto, desde el punto de vista gráfico, se determina que la similitud entre los signos radica principalmente en que presentan en su conformación una figura de trazos semejantes (tales como los de una saeta), la cual se encuentra ubicada en posición inversa – la parte más ancha para el lado derecho y la parte más delgada de la saeta para el lado izquierdo (signo solicitado), mientras que las marcas notorias presentan la parte más ancha al lado izquierdo y la parte más delgada al lado derecho

- lo señalado determina que los signos generen una impresión gráfica de conjunto semejante.

Cabe indicar, que si bien la figura en el caso del signo solicitado se encuentra en dirección contraria, y además presenta secciones en su interior, ello no resulta suficiente para evitar que los signos susciten una impresión de conjunto semejante.

- Conclusión

Por lo expuesto, dadas las semejanzas existentes entre los signos en conflicto, así como el hecho que se encuentren destinados a distinguir algunos de los mismos productos, 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.

b. Aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notorias

“La buena reputación de la marca constituye, como es sabido, el resultado de una conjunción de esfuerzos de su titular. El surgimiento, el cuidado y el mantenimiento de la buena reputación requiere la aportación de cuantiosos recursos financieros y es, en definitiva, el resultado de las inversiones empresariales en los mercados y en el propio producto o servicio dotado de marca. El culmen de este proceso puede ser una marca que posee un valor propio, desligado de los productos o servicios a los que se aplicó en primer término y, por tanto, susceptible de utilización en conexión con otras prestaciones, o como instrumento publicitario”<sup>10</sup>.

En efecto, “el propio signo es capaz de cristalizar sugerencias positivas que van más allá de las virtudes asignadas al concreto producto o servicio”<sup>11</sup>. Siendo así, es necesaria “la protección de la aptitud traslativa de reputación y ornamental de la marca”<sup>12</sup>, la cual ha sido conseguida a lo largo del tiempo en virtud a los esfuerzos desplegados por su titular.

El aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria presupone la efectiva preexistencia de una imagen o prestigio de la marca notoria entre el público consumidor. Así, la imagen y el prestigio que contiene la marca notoria deben ser transferibles a los productos o servicios que no son similares a los productos o servicios que distingue.

Así, “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 al origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que se alcanzaría con el empleo de un signo distinto [al notorio]; 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

---

<sup>10</sup> MONTEAGUDO, Montiano. *La protección de la marca renombrada*. CIVITAS. Primera edición. Madrid, 1995. Pág. 246.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> *Loc. cit.*



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros



INDECOPI

casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”<sup>13</sup>.

Siendo así, la protección de la marca notoria frente a conductas que representen una intención de aprovecharse de su reputación, se sustenta sobre los propios valores que el signo es capaz de representar, al margen de los productos o servicios a los que se asignó originalmente<sup>14</sup>.

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria) señala que “la figura del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria [se da cuando] un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular [...], 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”.

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

Así, a criterio de esta Comisión 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  y .

Por lo tanto, la imagen y el prestigio que proyectan las marcas notorias  y , 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.

### c. Riesgo de dilución

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria) señala que *“en cuanto a la figura de la dilución del poder distintivo de la marca notoria, si bien la doctrina siempre ha señalado que 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”*.

Así, continúa señalando el precedente referido, *“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”*.

<sup>13</sup> MONTEAGUDO, Montiano. *Op. cit.* Pág. 247.

<sup>14</sup> MONTEAGUDO, Montiano. *Op. cit.* Pág. 246.

Al respecto, Fernandez Novoa señala que *“la doctrina de la dilution comienza a surtir efecto allí donde deja de surtir efecto el principio de riesgo de confusión. Esto significa, por una parte, que bajo la doctrina de la dilution el titular de la marca debe ser protegido cuando un signo idéntico o sustancialmente semejante es usado por un tercero en relación a productos o servicios no similares”*<sup>15</sup>.

Por su parte, Montiano Monteagudo 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, aun los más distanciados competitivamente. Ello es así, en atención a la peculiar fundamentación de la protección: presupuesta la extraordinaria implantación de la marca, utilización exclusiva del signo por su titular y considerable aprecio del público, 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”*<sup>16</sup>.

En efecto, *“no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos derivados de una proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios incluso plenamente compatibles. Cada transferencia de reputación a una nueva prestación tiene por efecto inicial una cierta depreciación de la imagen, ya que el consumidor ha de comprobar aún la correspondencia del nuevo artículo con el contenido de la imagen transmitida por la marca. Una vez efectuada la comprobación se podrá emprender una nueva transmisión. Si la explotación de la marca en conexión con productos o servicios distintos acontece de forma continuada, ello tendrá por efecto la extenuación de la capacidad atractiva de la marca. A este concreto riesgo atiende a nuestro juicio, la protección frente a la dilución”*<sup>17</sup>.

Es por ello que surge *“la necesidad de caracterizar con precisión los requisitos que permitan acceder a este superior grado de protección [...]”. Así, debe verificarse la existencia de una “implantación entre la práctica totalidad de los consumidores, excepcionalidad o carácter especial del signo o medio (lo que presupone prácticamente la inexistencia de registros ajenos de un signo idéntico o similar para productos o servicios distintos), y su consideración extraordinariamente afamada entre el tráfico”*<sup>18</sup>.

En el presente caso, si bien se advierte que las marcas notorias han alcanzado un elevado reconocimiento dentro del público consumidor y se encuentra conformado por elementos distintivos, por lo que ha adquirido un carácter especial, los signos confrontados distinguen algunos de los mismos productos, razón por la cual no existe riesgo de dilución de las marcas notorias.

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



---

<sup>15</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Madrid, 1984. Págs. 293.

<sup>16</sup> MONTEAGUDO. *Op. cit.* Pág. 277.

<sup>17</sup> MONTEAGUDO. *Op. cit.* Pág. 281.

<sup>18</sup> *Ibídem.*

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.

### 3.4. Evaluación del riesgo de confusión

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

Marca	Certificado N°	Clase
	66417	25
	91601	25
	24674	25
	53793	25

El artículo 136 inciso a) de la Decisión N° 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 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 adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, 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 aun diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

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.

#### 3.4.1. Productos a los que se refieren los signos en cuestión

En cuanto a los productos o 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 o usuario, 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 N° 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 o usuario al que van dirigidos.

a) Respecto a las marcas NIKE y logotipo (Certificado N° 66417)

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir zapatillas, 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, se advierte que las zapatillas que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidas dentro del calzado 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 en 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.

b) Respecto a las marcas NIKE AIR y logotipo (Certificado N° 91601) y Figurativa (Certificado N° 24674)

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir zapatillas, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Por otro lado, las marcas registradas distinguen:



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

- NIKE AIR y logotipo: vestidos, calzado y demás, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.
- Figurativa: zapatos, ropa deportiva y demás productos de clase 25 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que las zapatillas que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos entre los productos que distinguen las marcas registradas, toda vez que éstas distinguen todos los productos de la clase.

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 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.

c) Respecto a la marca ACG y logotipo (Certificado N° 53793)

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir zapatillas, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Por otro lado, la marca registrada distingue vestidos, calzado, sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que las zapatillas que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidas dentro del calzado 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 en 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.

### **3.4.2. Examen comparativo**

El artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que *“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.”*

El artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que *“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”.*

El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que *“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”.*

Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo N° 1075 señala que *“tratándose de un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.*

*En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45 del presente Decreto Legislativo.”*

Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor o usuario ya que, por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez sino más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

Es por ello que, al comparar dos signos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor o usuario, debiendo tener presente además que, por lo general, el recuerdo y capacidad de diferenciación de los consumidores o usuarios dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que usualmente presten para su adquisición o contratación.

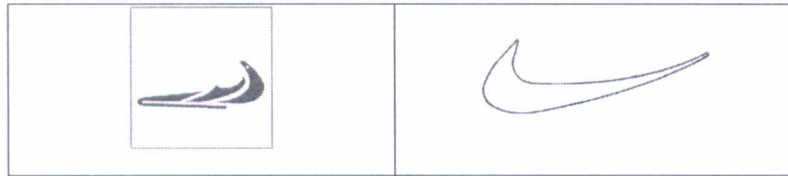
- Con relación al signo solicitado y la marca  (Certificado N° 24674)

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

**SIGNO SOLICITADO**


**MARCA REGISTRADA**



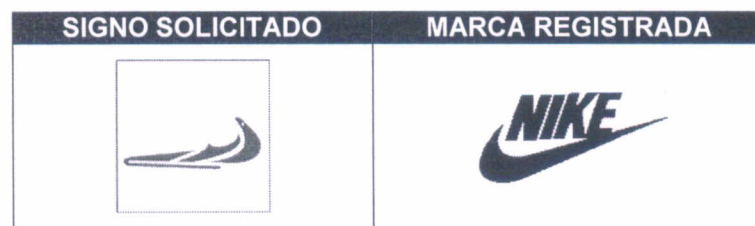


En efecto, desde el punto de vista gráfico, se determina que la similitud entre los signos radica principalmente en que presentan en su conformación una figura de trazos semejantes (tales como los de una saeta), la cual se encuentra ubicada en posición inversa – la parte más ancha para el lado derecho y la parte más delgada de la saeta para el lado izquierdo (signo solicitado), mientras que las marcas registradas presentan la parte más ancha al lado izquierdo y la parte más delgada al lado derecho- lo señalado determina que los signos generen una impresión gráfica de conjunto semejante.

Cabe indicar, que si bien la figura en el caso del signo solicitado se encuentra en dirección contraria, y además presenta secciones en su interior, ello no resulta suficiente para evitar que los signos susciten una impresión de conjunto semejante.

- 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.

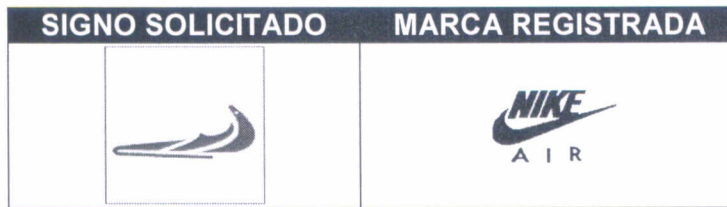


En efecto, desde el punto de vista gráfico, se advierte que los signos en conflicto presentan en su conformación una figura de trazos semejantes (tales como los de una saeta), la cual se encuentra ubicada en posición inversa – la parte más ancha para el lado derecho y la parte más delgada de la saeta para el lado izquierdo (signo solicitado), mientras que las marcas registradas presentan la parte más ancha al lado izquierdo y la parte más delgada al lado derecho- lo señalado determina que los signos generen una impresión gráfica de conjunto semejante.

Cabe indicar que si bien la marca registrada se encuentra conformada adicionalmente por la denominación NIKE, ello no resulta suficiente para diferenciarla del signo solicitado, ya que el aspecto figurativo no ha perdido relevancia en la marca registrada. Asimismo, si bien la figura en el caso del signo solicitado se encuentra en dirección contraria, y además presenta secciones en su interior, ello no resulta suficiente para evitar que los signos susciten una impresión de conjunto semejante.

- Con relación al signo solicitado y la marca  inscrita con Certificado N° 91601

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada inscrita con Certificado N° 91601, se advierte que son semejantes.

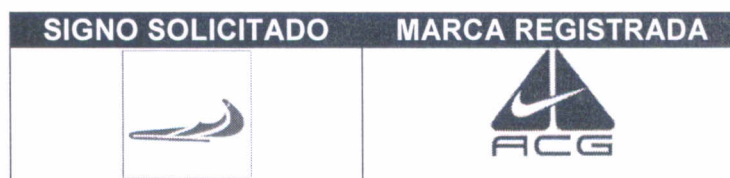


En efecto, desde el punto de vista gráfico, se advierte que los signos en conflicto presentan en su conformación una figura de trazos semejantes (tales como los de una saeta), la cual se encuentra ubicada en posición inversa – la parte más ancha para el lado derecho y la parte más delgada de la saeta para el lado izquierdo (signo solicitado), mientras que la marca registrada presenta la parte más ancha al lado izquierdo y la parte más delgada al lado derecho -; lo señalado determina que los signos generen una impresión gráfica de conjunto semejante.

Cabe indicar que si bien la marca registrada se encuentra conformada adicionalmente por la denominación NIKE AIR, ello no resulta suficiente para diferenciarlos del signo solicitado, ya que el aspecto figurativo no ha perdido relevancia en las marcas registradas. Asimismo, si bien la figura en el caso del signo solicitado se encuentra en dirección contraria, y además presenta secciones en su interior, ello no resulta suficiente para evitar que los signos susciten una impresión de conjunto semejante.

- Con relación al signo solicitado y la marca  inscrita con Certificado N° 53793

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con Certificado N° 53793, se advierte son semejantes.



En efecto, desde el punto de vista gráfico, se advierte que los signos en conflicto presentan en su conformación una figura de trazos semejantes (tales como los de una saeta), la cual se encuentra ubicada en posición inversa – la parte más ancha para el lado derecho y la parte más delgada de la saeta para el lado izquierdo (signo solicitado), mientras que la marca registrada presenta la parte más ancha al lado izquierdo y la parte más delgada al lado derecho - lo señalado determina que los signos generen una impresión gráfica de conjunto semejante.

Cabe indicar que si bien la marca registrada se encuentra conformada adicionalmente por la denominación ACG, ello no resulta suficiente para diferenciarlos del signo solicitado, ya que el aspecto figurativo no ha perdido relevancia en la marca registrada. Asimismo, si bien la figura en el caso del signo solicitado se encuentra en dirección contraria, y además presenta secciones en su interior, ello no resulta suficiente para evitar que los signos susciten una impresión de conjunto semejante.



### **3.4.3. Conclusión**

Por lo expuesto, dada la semejanza entre los signos en conflicto y que los mismos se encuentran destinados a distinguir algunos de los mismos productos y otros vinculados, la Comisión considera que el otorgamiento del registro solicitado es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que corresponde declarar fundada la oposición formulada en este extremo.

### **3.5. De la mala fe en el registro alegada por la opositora**

En el presente caso, la opositora sostuvo que el signo ha sido solicitado mediando mala fe ya que la única motivación del solicitante en el presente registro es la de enervar el uso de la marca por su parte y de confundir a los usuarios con la existencia de un producto denominado igual, a fin de aprovecharse de su liderazgo en el mercado y de destruir su actividad económica ingresando al mercado una marca que confundirá a los consumidores respecto del origen empresarial de los productos.

Al respecto, corresponde señalar que los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.

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 (...)”<sup>19</sup>.

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 exclusividad 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 trasgresión 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 exclusividad 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.

---

<sup>19</sup> BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1993. Pág.336.

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 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 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<sup>20</sup>."

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.

Al respecto, la opositora manifestó que la solicitante ha actuado de mala fe al solicitar un signo idéntico al suyo y, además, ha pretendido el registro de otros signos que le pertenecerían a terceros.

En el presente caso, se advierte que la opositora ha presentado en calidad de medios probatorios los documentos señalados en el punto 3.2.2. de la presente resolución.

Al respecto, se advierte que los medios probatorios presentados por la opositora muestran información respecto de rankings de marcas y publicidad alrededor del mundo, respecto de las marcas de la opositora. En tal sentido, los mismos no acreditan la supuesta mala fe del solicitante. En efecto, cabe precisar que si bien el signo solicitado y las marcas de la opositora presentan semejanzas en su conformación, ello no es suficiente para determinar que el solicitante actuó de mala fe. Antes bien, es necesario ponderar otros elementos que permitan revelar la supuesta conducta de la solicitante, la cual no han quedado acreditadas ni es posible inferirlas de los argumentos expuestos y medios probatorios presentados por la opositora.

Cabe precisar que, conforme se advierte del Informe de Antecedentes, a la fecha de la presente solicitud de registro, la marca registrada a favor de la opositora, ya se encontraba inscrita en el Perú. 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 fue conocida por el solicitante del presente procedimiento con anterioridad a su solicitud de registro. Sin embargo, este solo conocimiento, no permite establecer a esta Comisión que PACHECO LLIMPE, ELDA JOVITA haya actuado de mala fe o con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

---

<sup>20</sup> Proceso N° 30-IP-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de julio de 1998, p.11.

En el mismo sentido, respecto al hecho de que la solicitante pretenda registrar signos la opositora considera que les pertenecerían a terceros, éste hecho, en principio, no resulta suficiente para concluir que éste haya actuado mediando mala fe, antes bien, es necesario ponderar otros elementos que permitan revelar la supuesta mala fe y/o intención desleal de la solicitante, los cuales no se presentan en el presente caso.

En tal sentido, no se ha creado convicción en esta Comisión respecto a que el signo solicitado haya sido solicitado mediando mala fe; por lo que corresponde desestimar la oposición formulada en este extremo.

### 3.6 Examen de registrabilidad


Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, conforme a lo señalado en el Informe de Antecedentes, se ha verificado que en la clase 25 de la Clasificación Internacional, existen registradas o solicitadas con anterioridad los siguientes signos:

TITULAR/SOLICITANTE	MARCA /SIGNO	CERTIFICADO/EXPEDIENTE
HINOSTROZA HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO		191187
HINOSTROZA HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO		572938-2014
LUIS BENITES, DAVID OMAR		175575
NIKE INNOVATE C.V.		549543-2013

En ese sentido, corresponde a la Comisión proceder a evaluar la existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado y las referidas marcas registradas y/o solicitadas con anterioridad), para lo cual se ha de tener en cuenta lo señalado en el numeral 3.4.2. literal a. de la presente Resolución, en lo que resulte pertinente.

#### 3.7.1. Evaluación del riesgo de confusión

##### 3.7.1.1. Productos a los que se refieren los signos en cuestión

- En relación al signo solicitado y la marca  (Certificado N° 191187)

En el presente caso el signo solicitado pretende distinguir zapatillas, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue prendas de vestir, polos, casacas, buzos, gorros, medias deportivas, calzados en general y de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que las zapatillas que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidas dentro de calzados en general 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 en grado de confusión. Además, dada la identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en cuestión, 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.

- En relación al signo solicitado y el signo solicitado con anterioridad  (Expediente N° 572938-2014)

En el presente caso el signo solicitado pretende distinguir zapatillas, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Por otro lado, el signo solicitado con anterioridad pretende distinguir zapatillas, prendas de vestir y artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que ambos signos están destinados a distinguir zapatillas.

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.

- En relación al signo solicitado y la marca  (Certificado N° 175575)

En el presente caso el signo solicitado pretende distinguir zapatillas, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Por otro lado, la marca registrada distingue zapatillas, zapatos, sandalias y prendas de vestir en general, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte ambos signos están destinados a distinguir zapatillas. Asimismo, se advierte que las zapatillas que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con los zapatos y sandalias, 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 cuestión, 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.

- En relación al signo solicitado y el signo solicitado con anterioridad  (Expediente N° 549543-2013)

En el presente caso el signo solicitado pretende distinguir zapatillas, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, el signo solicitado con anterioridad pretende distinguir 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 verifica que las zapatillas que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidas dentro del calzado 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 en grado de confusión. Además, dada la identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en cuestión, 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.

### 3.7.1.2. Examen comparativo

- En relación al signo solicitado y la marca  (Certificado N° 191187)



Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca inscrita con Certificado N° 191187, se advierte que son semejantes.

SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA
	

En efecto, desde el punto de vista gráfico, se advierte que los signos en cuestión presentan en su conformación una figura de trazos semejantes (tales como los de una saeta), la cual se encuentra ubicada en posición inversa – la parte más ancha para el lado derecho y la parte más delgada de la saeta para el lado izquierdo (signo solicitado), mientras que la marca registrada presenta la parte más ancha al lado izquierdo y la parte más delgada al lado derecho -; lo señalado determina que los signos generen una impresión gráfica de conjunto semejante.

- En relación al signo solicitado y el signo solicitado con anterioridad  (Expediente N° 572938-2014)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y el signo solicitado con anterioridad que se tramita en el Expediente N° 572938-2014, se advierte que son semejantes.



SIGNO SOLICITADO	SIGNO SOLICITADO CON ANTERIORIDAD
	

En efecto, desde el punto de vista gráfico, se advierte que los signos en cuestión presentan en su conformación una figura de trazos semejantes (tales como los de una saeta), la cual se encuentra ubicada en posición inversa – la parte más ancha para el lado derecho y la parte más delgada de la saeta para el lado izquierdo (signo solicitado), mientras que la marca solicitada con anterioridad presenta la parte más ancha al lado izquierdo y la parte más delgada al lado derecho -; lo señalado determina que los signos generen una impresión gráfica de conjunto semejante.

Asimismo, si bien el signo solicitado con anterioridad se encuentra conformado adicionalmente por la denominación BRIXTON, ello no resulta suficiente para diferenciarlo del signo solicitado, ya que el elemento figurativo no ha perdido relevancia dentro del conjunto del mismo.

- En relación al signo solicitado y la marca  (Certificado N° 175575)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada con certificado N° 175575, se advierte que son semejantes.

SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA
	

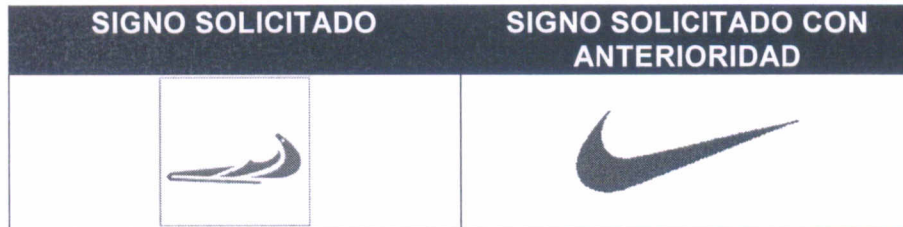
En efecto, desde el punto de vista gráfico, se advierte que tanto el signo solicitado como la marca solicitada con anterioridad presentan la misma disposición de elementos (la parte más ancha para el lado derecho y la parte más delgada de la saeta para el lado izquierdo); lo que determina que los signos generen una impresión gráfica de conjunto semejante.

Asimismo, si bien el signo solicitado con anterioridad se encuentra conformado adicionalmente por la denominación DEIFMER'S, ello no resulta suficiente para diferenciarlo del signo solicitado, ya que el elemento figurativo no ha perdido relevancia dentro del conjunto del mismo.



- En relación al signo solicitado y el signo solicitado con anterioridad   
(Expediente N° 549543-2013)

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y el signo solicitado con anterioridad que se tramita en el expediente N° 549543-2013, se advierte que son semejantes.



En efecto, desde el punto de vista gráfico, se advierte que los signos en cuestión presentan en su conformación una figura de trazos semejantes (tales como los de una saeta), la cual se encuentra ubicada en posición inversa – la parte más ancha para el lado derecho y la parte más delgada de la saeta para el lado izquierdo (signo solicitado), mientras que la marca solicitada con anterioridad presenta la parte más ancha al lado izquierdo y la parte más delgada al lado derecho - lo señalado determina que los signos generen una impresión gráfica de conjunto semejante.

Cabe indicar, que si bien la figura en el caso del signo solicitado se encuentra en dirección contraria, y además presenta un elemento de forma de punta en su interior, ello no resulta suficiente para evitar que los signos susciten una impresión de conjunto semejante.

### 3.7.1.3. Conclusiones

Por lo expuesto, dado que los signos en cuestión distinguen algunos de los mismos productos y otros vinculados, y además resultan semejantes, la Comisión determina que su coexistencia generará riesgo de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde denegar el registro solicitado.


Resulta necesario precisar que si bien LUIS BENITES, DAVID OMAR, NIKE INNOVATE C.V. e HINOSTROZA HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO, no han formulado oposición en base a sus marcas registradas y/o sus signos solicitados con anterioridad, la Autoridad Administrativa en defensa del interés de los consumidores, tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud de registro al considerarla confundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad aun cuando estas no hayan sido materia de oposición, tal como sucede en el presente caso.

### 3.8.2. Conclusión del examen de registrabilidad

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, encontrándose fuera de las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 de dicha Decisión, no habiendo sido solicitado mediando mala fe; sin embargo, incurre en la prohibición

de registro contemplada en el artículo 136 incisos a) y h) de la referida normativa, por lo que no corresponde acceder a su registro.

Cabe precisar que se han tenido a la vista las marcas  (Certificado N°

194050 y  (Certificado N° 178417), que distingue productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, con la cual, a criterio de esta Comisión, el signo solicitado no resulta confundible toda vez que presentan diferencias gráficas, fonéticas y cromáticas respectivamente, 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 FUNDADA la oposición formulada por NIKE INNOVATE C.V., de Reino de los Países Bajos, y, además, por las razones expuestas, DENEGAR el registro de la marca de producto solicitado por PACHECO LLIMPE, ELDA JOVITA, de Perú.

***Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Hugo Fernando González Coda, Gisella Carla Ojeda Brignole y Sandra Patricia Li Carmelino.***

JCCH

Regístrese y comuníquese

  
**RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA**  
**Presidente de la Comisión de Signos Distintivos**