DENUNCIANTE : NELLY DENISSE NOSSAR ADAUI

DENUNCIADA : F & NMV INVERSIONES S.A.C.

Acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial – Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial – Actos de competencia desleal en las modalidades de actos de confusión y explotación indebida de la reputación ajena – Determinación de Sanciones – Medidas Definitivas – Costas y costos del procedimiento – Imputación falsa

Lima, catorce de diciembre de dos mil dieciséis.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 22 de agosto de 2014, Nelly Denisse Nossar Adaui (Perú) interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial y por la supuesta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación indebida de la reputación ajena contra F & NMV Inversiones S.A.C. Manifestó – entre otros – lo siguiente:

(i) Es titular de las marcas LA PANKA BRASAS PERUANAS y logotipo (Certificado N° 80276) y MAMÁ PANKA (Certificado N° 80374), que distinguen servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

(ii) Desde el 25 de junio de 2014 a la fecha, la denunciada viene utilizando sin su autorización, en su local ubicado en Calle Mendiburu N° 1007, Urb. Santa Cruz, Miraflores, los signos constituidos por la denominación LA PANKA y LA PANKA y logotipo, para identificar servicios de restauración (restaurante) y delivery de comidas.

(iii) El uso referido se realiza en la fachada, los comprobantes de pago emitidos, cartas de menú, TV ubicados dentro del local donde se comete la infracción, así como pizarras y otros ambientes interiores del restaurante.

(iv) Los signos que usa la denunciada son semejantes a sus marcas registradas, toda vez que utilizan la denominación LA PANKA en su conformación. Además, los signos se encuentran referidos a los mismos servicios.

(v) Conforme a los medios probatorios que presenta, los signos base de su denuncia ostentan una alta reputación en el rubro de gastronomía, la cual

es aprovechada injustamente por la denunciada a través del uso ilegítimo que viene realizando de sus marcas.

(vi) El personal administrativo de la denunciada viene informando al público consumidor que ellos son el restaurante LA PANKA, el cual es famoso por sus premios gastronómicos.

(vii) Solicita la realización de una visita inspectiva y el dictado de la medida cautelar de cese de uso. Asimismo, solicita la imposición de medidas definitivas, que la denunciada asuma las costas y costos y que se imponga una multa a la denunciada.

(viii) Ampara sus argumentos en lo dispuesto por los artículos 155 y 156 de la Decisión 486, así como en los artículos 97 y 98 del Decreto Legislativo N° 1075.

Adjuntó medios probatorios destinados a sustentar sus argumentos.

Mediante Resolución de fecha 18 de septiembre de 2014, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos:

(i) Admitió a trámite la denuncia por la presunta infracción de derechos de Propiedad Industrial en materia de signos distintivos y por la presunta comisión de actos de competencia desleal, en las modalidades de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena.

(ii) Corrió traslado de la misma por el plazo de 5 días hábiles a la denunciada para que presente sus descargos.

(iii) Por cuenta y riesgo de la denunciante, sin previa notificación a la denunciada, dispuso practicar inspección en el local de la denunciada, ubicado en calle General Mendiburu N° 1007, Urb. Santa Cruz (esquina con la calle Mateo Pumacahua), distrito de Miraflores, Lima, a fin de verificar los hechos denunciados.

Mediante Resolución de fecha 24 de septiembre de 2014, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dispuso – entre otras medidas – por cuenta y riesgo de la denunciante, dictar la medida cautelar consistente en el CESE DE USO, por parte de la denunciada, del signo conformado por la denominación LA PANKA, usada en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir servicios de restauración de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 9 de octubre de 2014, el personal encargado llevó a cabo la diligencia de inspección programada, levantándose un acta en la que se dejó constancia de lo siguiente:

(i) La diligencia fue atendida por el representante de la emplazada, quien se identificó como Jorge Mazzetti Bracamonte.

(ii) Se verificó que en el local inspeccionado funciona la empresa F & NMV Inversiones S.A.C., la cual se dedica a la prestación de servicios de restaurante.

(iii) Se verificó el uso de la denominación LA PANKA, entre otros términos, en cartas de menú, comandas y uniformes.

(iv) El señor Mazzetti señaló que su empresa se encuentra cambiando el nombre del establecimiento desde hace aproximadamente 2 meses atrás.

Con fecha 16 de octubre de 2014, F & NMV Inversiones S.A.C. absolvió el traslado de la denuncia señalando lo siguiente:

(i) Su empresa y la denunciante establecieron una alianza estratégica, a fin de posicionarse en el mercado.

(ii) Luego de alcanzado su objetivo, el 2 de septiembre de 2013 ambas partes suscribieron un contrato de licencia de uso del nombre comercial LA PANKA, en virtud del cual se autorizó a su empresa a explotar dicho nombre comercial, a través de la implementación de diversos restaurantes y como parte de sus obligaciones, asumió el pago que implicó el posicionamiento del nombre comercial.

(iii) Atendiendo a razones estrictamente subjetivas, con fecha 24 de junio de 2014, ambas partes decidieron resolver el contrato de licencia de uso, por lo que inició la transición de una nueva imagen comercial, lo cual pasaba por contar con otro nombre y demás elementos distintivos dentro de los plazos expresamente convenidos para ello.

(iv) Brindó las facilidades del caso a efectos que la Autoridad pueda recorrer sus instalaciones y verificar el no uso del signo distintivo de la denunciante. Conforme pudo constatarse su empresa no se identifica frente a su clientela y público en general con el nombre comercial de la denunciante, toda vez que en el frontis de su establecimiento se exhibe su nuevo nombre comercial RASSON BRASAS GOURMET, conforme puede verificarse de las fotografías que adjunta.

(v) Si bien a la fecha de la diligencia se encontraba instalado el cartel con la denominación LA PANKA, dicho cartel se encontraba totalmente tapado,

lo cual acredita que jamás quiso hacer uso indebido del nombre comercial de la denunciante.

(vi) La denuncia fue interpuesta sobre el supuesto de hecho de un indebido aprovechamiento de un nombre comercial ajeno y de dos circunstancias adicionales que no han sido debidamente descritas y menos aún probadas.

(vii) Una vez disuelta la relación comercial entre las partes, su empresa se concentró en relanzar el negocio del restaurante con una nueva imagen y demás elementos que la identifiquen como un negocio distinto, para lo cual volvió a invertir en el proyecto de una nueva marca.

(viii) Mientras duraba el proceso de transición, procedió a tapar todos aquellos signos que usó durante el contrato de licencia, lo cual fue comprobado durante la diligencia de inspección. A la fecha ya han sido instalados sus nuevos letreros y cuenta con nueva folletería.

(ix) No duda que durante todo el proceso que representa cambiar su estructura inicial se presentaron omisiones involuntarias, pero sí niega la presencia de mala fe, competencia desleal o intención de beneficiarse con los signos de la denunciante.

(x) Lo señalado se ratifica por el propio dicho y reconocimiento expreso de la denunciante, cuando cita la carta notarial de fecha 8 de julio de 2014 y le atribuye el cambio de recetas que inicialmente le fueran entregadas en virtud del contrato de licencia de uso, lo cual no puede ser entendido como una competencia desleal o perjuicio a la denunciante, sino todo lo contrario, el estricto cumplimiento de lo acordado entre las partes y de la imperiosa necesidad de continuar en el mercado con su propia carta de alimentos y bebidas.

(xi) Solicita el levantamiento de la medida cautelar[1].

Adjuntó medios probatorios a fin de sustentar sus afirmaciones.

Con fecha 12 de noviembre de 2014, la denunciante solicitó que se requiera a la denunciada que señale – entre otros – el volumen de ventas obtenido por la prestación de servicios de restauración desde el 25 de junio de 2014 hasta la fecha de formulación de la presente denuncia (22 de agosto de 2014).

Mediante proveído de fecha 21 de noviembre de 2014, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos requirió a la denunciada que en el plazo de 5

[1] Con fecha 11 de diciembre de 2014, la Comisión de Signos Distintivos denegó la solicitud de levantamiento de medida cautelar.

días hábiles cumpla con declarar el volumen de ventas obtenido por la prestación de servicios de restauración entre el 25 de junio de 2014 y el 22 de agosto de 2014, utilizando el signo LA PANKA.

Con fecha 2 de diciembre de 2014, en atención al requerimiento de información antes referido, la denunciada señaló que deja expresa constancia de que resolvió por mutuo disenso con la denunciante el contrato de licencia celebrado respecto de la marca LA PANKA, siendo que no ha utilizado la referida denominación para identificar el local y/o los servicios que presta a sus clientes. En efecto, señaló que el mismo día que resolvió el contrato mencionado retiró toda la publicidad externa e interna que de alguna manera tuviera la marca LA PANKA, en estricto cumplimiento de lo acordado con la denunciante. Asimismo, manifestó que no ha facturado suma alguna utilizando la marca LA PANKA. Adjuntó copias de dos boletas de venta emitidas en septiembre y octubre de 2014, en cuyo encabezado se aprecia la denominación "F & NMV INERSIONES S.A.C. RASSON".

Con fecha 5 de diciembre de 2014, Nelly Denisse Nossar Adaui manifestó lo siguiente:

(i) La denunciada ha señalado que los documentos que presentó demostrarían que no ha utilizado los signos distintivos base de la denuncia. Al respecto, cabe indicar que dicha pruebas no desestiman en modo alguno, los hechos verificados en el procedimiento, puesto que las pruebas, a excepción del presupuesto emitido por Infinito Consultores de Imagen y Estrategia S.A.C., son de fecha posterior a la denuncia. En relación con dicho presupuesto, cabe señalar que el mismo no sólo no es idóneo en el presente procedimiento por vincular a una empresa que no es parte de los presentes actuados, sino que no desestima el uso ilegítimo que la denunciada ha realizado de los signos base de denuncia. Además, el presupuesto se denomina LA PANKA, lo cual acredita la mala fe de la denunciada.

(ii) La denunciada, no obstante presenta la resolución del contrato suscrito entre ambas partes, señala un presunto plazo convenido para la implementación de sus nuevos logotipos, lo cual pretende acreditar con una carta de fecha 17 de junio de 2014; sin embargo, dicha carta es unilateral y no demuestra algún acuerdo entre las partes.

(iii) Lo que sí queda demostrado con la resolución del contrato, es que a tal fecha, las prestaciones y contraprestaciones a las que ambas partes

quedaban sometidas desde la celebración del referido contrato concluirán indefectiblemente a la fecha de la firma de dicho documento, el mismo que es posterior a la carta referida por la denunciada y que demuestra que no existió ningún acuerdo sobre un presunto plazo de implementación, sino la obligatoriedad inmediata de ambas partes de dejar sin efecto un contrato.

(iv) La denuncia es formulada en base a hechos posteriores a la resolución contractual.

(v) El contrato que suscribió se efectuó con el señor Fredy Miguel Nossar Adaui y no con la denunciada, por lo que incluso dicha parte no puede alegar alguna relación con su empresa, más aún, si se toma en cuenta que la denuncia ha sido formulada en base a signos distintivos que nunca fueron base de ningún acuerdo. En efecto, el contrato de licencia que posteriormente fue resuelto de mutuo acuerdo con el señor Fredy Miguel Nossar Adaui era sobre un nombre comercial, no sobre las marcas base de la presente denuncia.

(vi) La denunciada no dice la verdad al señalar que no se identifica frente a su clientela y público en general con el nombre comercial o signos distintivos base de la denuncia.

(vii) El uso ilegítimo de sus signos distintivos no sólo ha quedado probado con la diligencia de inspección realizada en el presente procedimiento, sino también con los tickets que presentó.

(viii) Habiendo quedado demostrado que la denunciada, sí se presentó frente a los consumidores con sus signos distintivos, esta debe ser sancionada de conformidad con el artículo 116 del Decreto Legislativo N° 1075, por cuanto ha brindado información falsa en el marco del presente procedimiento.

(ix) En el CD que presenta puede verificarse una entrevista realizada en el programa de la Noche a la Mañana, en el cual la administradora de la denunciada, vincula los servicios de restauración de la denunciada con los de su empresa.

Con fecha 12 de diciembre de 2014, Nelly Denisse Nossar Adaui solicitó la realización de una nueva diligencia de inspección en el local de la denunciada, ubicado en calle General Mendiburu N° 1007, Urb. Santa Cruz, a fin de que la Autoridad corrobore el cumplimiento de la medida cautelar de cese de uso ordenada y que se requiera nuevamente a la denunciada que informe cuál es el volumen de ventas obtenido por la prestación de servicios de restauración

entre el 25 de junio de 2014 y el 22 de agosto de 2014 y que exhiba sus libros contables y las copias correspondientes al período denunciado. Al respecto, señaló que la denunciada pretende eludir el requerimiento de información que le fuera formulado mediante proveído de fecha 21 de noviembre de 2014, a fin de lograr que no se pueda determinar el monto concreto de la sanción que corresponde aplicarle. Asimismo, la denunciante adjuntó medios probatorios solicitando que los mismos sean declarados como información reservada y confidencial.

Mediante proveído de fecha 22 de diciembre de 2014, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos ordenó la realización de una nueva diligencia de inspección en el local de la denunciada, a fin de verificar los hechos denunciados.

Mediante proveído de fecha 28 de enero de 2015, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, dejó constancia de que, en su sesión de la misma fecha, la Comisión declaró reservada y confidencial la información contenida en los documentos presentados por la denunciante mediante escrito de fecha 12 de diciembre de 2014 (fojas 152 y 153).

Con fecha 4 de febrero de 2015, F & NMV Inversiones S.A.C. señaló lo siguiente:

(i) Su empresa mantuvo una relación comercial con la denunciante, la cual la facultó a hacer uso de sus signos distintivos.
(ii) Una vez concluida la relación comercial procedió a crear sus propios signos distintivos, a fin de proceder al retiro de aquellos signos que son de propiedad de la denunciante.
(iii) Queda meridianamente claro que, a la fecha de la notificación de la denuncia, su empresa no utilizada el signo distintivo de la denunciante, por lo que no se habría atentado contra los derechos de esta última.
(iv) La medida cautelar impuesta resulta innecesaria e ineficaz, en la medida que no se encuentra haciendo uso de signos ajenos.

Mediante proveído de fecha 11 de febrero de 2015, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos requirió a la denunciada que dentro del plazo de 10 días hábiles cumpla con informar cuál es el volumen de ventas obtenido por la prestación de servicios de restauración entre el 25 de junio de 2014 y el 22 de agosto de 2014 y que exhiba sus libros contables y las copias

correspondientes al período denunciado, ello bajo apercibimiento de ser sancionada con una multa no mayor de 50 UIT, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 del Decreto Legislativo N° 1075.

Con fecha 6 de abril de 2015, Nelly Denisse Nossar Adaui solicitó la reprogramación de la diligencia de inspección ordenada en el presente expediente.

Mediante proveído de fecha 13 de abril de 2015, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos ordenó la realización de una diligencia de inspección en el local de la denunciada, a fin de verificar los hechos denunciados. Asimismo, requirió a la denunciada, F & NMV Inversiones S.A.C., para que en la diligencia de inspección ordenada, cumpla con exhibir sus libros contables, en especial los correspondientes al período comprendido entre el 25 de junio de 2014 y el 22 de agosto de 2014. Al respecto, señaló que de no cumplir la denunciada con absolver tal requerimiento durante la diligencia de inspección, ésta deberá presentar dicha información al INDECOPI en un plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de hacer efectivas las disposiciones establecidas en el artículo 116 del Decreto Legislativo N° 1075.

Con fecha 6 de mayo de 2015, se llevó a cabo la diligencia de inspección ordenada mediante proveídos de fecha 22 de diciembre de 2014 y 13 de abril de 2015, levantándose un acta en la cual se dejó constancia de la inexistencia de material publicitario, carteles o letreros y comprobantes con la denominación PANKA. Asimismo, se dejó constancia de que la diligencia fue atendida por el señor Mario Nolorbe Guillén, representante de la denunciada, a quien se le efectuó el requerimiento de información ordenado mediante proveído de fecha 13 de abril de 2015, haciendo de su conocimiento el apercibimiento de multa establecido en el artículo 116 del Decreto Legislativo N° 1075, ante lo cual el señor Nolorbe manifestó que contaban con contabilidad externa. Teniendo en cuenta lo anterior, se le informó que debía presentar la información requerida ante la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI dentro del plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de imponer a la denunciada una multa de hasta 50 UIT.

Mediante proveído de fecha 25 de mayo de 2015, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dejó constancia de que la denunciada no ha cumplido, dentro del plazo otorgado para ello, con absolver los requerimientos

de información de fechas 11 de febrero y 13 de abril de 2015; y, en consecuencia, ordenó que se forme el correspondiente expediente sancionador[2].

Con fecha 3 de junio de 2015, Nelly Denisse Nossar Adaui precisó que debe tomarse en cuenta, al momento de imponer la multa a la denunciada, el beneficio ilícito real y potencial de la infractora, la alta probabilidad de detección del hecho denunciado, la modalidad y el alcance del acto infractor. Asimismo, indicó que la denunciada ha actuado con reincidencia, ya que en la diligencia practicada con fecha 9 de octubre de 2014, los signos base de denuncia se continuaban utilizando con posterioridad a las pruebas que presentó, las cuales datan de julio de 2014. Finalmente, señaló que el actuar de la denunciada ha sido intencional, por lo que existe mala fe en la comisión del acto infractor.

Con fecha 3 de junio de 2014, F & NMV Inversiones S.A.A. presentó copia de su libro de registro de ventas correspondiente al período comprendido entre junio y agosto de 2014.

Mediante Resolución Nº 1274-2015/CSD-INDECOPI de fecha 22 de junio de 2015, la Comisión de Signos Distintivos:
Primero.- Declaró FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta contra F & NMV Inversiones S.A.C.
Segundo.- Declaró IMPROCEDENTE la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, interpuesta por contra F & NMV Inversiones S.A.C.
Tercero.- Declaró IMPROCEDENTE la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, interpuesta contra F & NMV Inversiones S.A.C.
Cuarto.- SANCIONÓ a F & NMV Inversiones S.A.C., con una multa equivalente a 40 UIT.
Quinto.- PROHIBIÓ a F & NMV Inversiones S.A.C. el uso de los signos infractores, tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, para distinguir servicios de restauración de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.
Sexto.- DISPUSO que F & NMV Inversiones S.A.C. asuma el pago de las costas y costos del procedimiento.

[2] Dicho procedimiento sancionador se viene tramitando bajo Expediente N° 620977-2015.

Séptimo.- SANCIONÓ a F & NMV Inversiones S.A.C., con una multa ascendente a 5 UIT, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 116 del Decreto Legislativo N° 1075.

La Comisión basó su resolución en las siguientes consideraciones:

Respecto a la infracción de derechos de propiedad industrial

Determinación del signo usado por la denunciada

(i) De la valoración conjunta de los medios probatorios obrantes en autos, se concluye que la denunciada, ha utilizado los signos LA PANKA y LA PANKA BRASAS PERUANAS y logotipo, en relación con servicios de restauración de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

(ii) Asimismo, de los medios probatorios no es posible advertir el uso de los signos objeto de denuncia, con relación a servicios de delivery de comidas, conforme manifiesta la denunciante.

(iii) Por otro lado, respecto de los medios probatorios presentados por la denunciada, se advierte que las facturas de fechas 19 de abril de 2012, emitidas por Infinito Consultores a favor de Inversiones el Pinar S.A. y la carta notarial de fecha 8 de julio de 2014, enviada por la denunciada, corresponden a hechos anteriores al registro de las marcas base de la denuncia o corresponden a comunicaciones unilaterales que no resultan suficientes para acreditar que la denunciada se encontraba legitimada para hacer uso de las marcas de la denunciante.

(iv) De los demás medios probatorios presentados por la denunciada, si bien es posible advertir que la denunciada no utiliza actualmente las marcas de la denunciante, tales documentos no desvirtúan el uso de los signos LA PANKA y LA PANKA BRASAS PERUANAS y logotipo, verificado anteriormente, puesto que dichos medios probatorios son de fecha posterior al período denunciado que será materia de análisis.

Evaluación del riesgo de confusión entre los signos en conflicto

(v) Nelly Denisse Nossar Adaui sustentó su denuncia en la titularidad de sus marcas LA PANKA BRASAS PERUANAS y logotipo (Certificado N° 80276) y MAMÁ PANKA (Certificado N° 80374), con las cuales considera que los signos objeto de cuestionamiento resultan confundibles.

(vi) Los signos utilizados son susceptibles de generar riesgo de confusión en el público usuario respecto de las marcas de la denunciante, toda vez que los signos resultan semejantes y se encuentran referidos a los mismos servicios.

(vii) Por las consideraciones expuestas, se concluye que la denunciada ha infringido los derechos de Propiedad Industrial de la denunciante,

configurándose los actos previstos en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486. En ese sentido, corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por Nelly Denisse Nossar Adaui, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 238 de la citada Decisión.

Denuncia por actos de competencia desleal

Acerca de los actos de confusión

(viii) La denunciante fundamenta su denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, en relación al signo POLLO PELLEJO GALLETA, que identifica pollo a la brasa y que, según señala, la denunciada viene utilizando sin autorización, el mismo que es utilizado por la denunciada en su establecimiento comercial y que está contribuyendo a que el consumidor erróneamente piense que los servicios que ofrece tienen el mismo origen empresarial que sus servicios, lo cual no corresponde a la realidad y es ocasionado por el uso ilegítimo que se viene haciendo de los signos distintivos registrados a su favor.

(ix) En el presente caso, la denunciante no ha presentado pruebas tendientes a acreditar que el signo POLLO PELLEJO GALLETA la ha identificado en el mercado, a efectos de verificar el supuesto del artículo 9 del precitado Decreto Legislativo Nº 1044. Adicionalmente, cabe indicar que no se advierte que el uso del signo POLLO PELLEJO GALLETA derive de algunas de las marcas registradas LA PANKA BRASAS PERUANAS y logotipo (Certificado N° 80276) y MAMÁ PANKA (Certificado N° 80374), las mismas que constituyen el sustento de la denuncia.

(x) Asimismo, respecto de la alegación de la denunciada, en el extremo que hace referencia al supuesto uso ilegítimo que se viene haciendo de los signos distintivos registrados a su favor, cabe precisar que dicha alegación es respecto de marcas registradas, no encontrándose en este caso involucrados elementos adicionales que identifiquen a la denunciante en el mercado. En consecuencia, carece de sentido recurrir a la figura del acto de confusión previsto en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1044, en tanto la conducta imputada por la denunciante, en este extremo, es susceptible de ser reprimida en su integridad por las normas de Propiedad Industrial[3].

[3] Conforme lo ha sostenido la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en diversos pronunciamientos, «… *no es posible la acumulación de acciones por infracción a los derechos de propiedad industrial y por competencia desleal en la modalidad de actos de confusión, cuando el acto infractor puede ser reprimido en su totalidad por las normas de propiedad industrial, dado que ello significaría dejar sin fundamento al sistema de registro*…». Al respecto, *cfr*. Resolución N° 0761-2010/TPI-INDECOPI del 09 de abril de 2010, p. 28.

(xi) Por lo expuesto, la presente denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, resulta improcedente al no encontrarse enmarcada dentro de los supuestos previstos en el Decreto Legislativo Nº 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal.

Acerca de los actos de explotación indebida de la reputación ajena

(xii) La denunciante ha presentado reconocimiento (premio Mistura) y reportajes del restaurante LA PANKA correspondientes al año 2011 (fojas 116 a 122).

(xiii) Si bien dichos medios probatorios permiten verificar que la denominación LA PANKA ha identificado servicios de restauración en el mercado, estos documentos no resultan suficientes para demostrar que, a la fecha de la denuncia, la denominación LA PANKA poseía un grado de implantación elevado o gozaba de prestigio en el mercado de manera que se encontraba posicionada en el mismo, así como en la mente del sector de usuarios correspondiente.

(xiv) En ese sentido, se concluye que la presente denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de explotación de la reputación ajena, resulta improcedente al no encontrarse enmarcada dentro de los supuestos previstos en el Decreto Legislativo Nº 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal.

Imposición de sanción

(xv) En el presente caso, teniendo en cuenta que la infracción se configura por el uso de un signo similar a la marca registrada base de la denuncia, se considera que corresponde imponer a F & NMV Inversiones S.A.C. una sanción de multa, la cual de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Decreto Legislativo Nº 1075, y en atención a los medios probatorios que obran en el presente expediente, quedará fijada en el monto de 40 UIT.

Medidas Definitivas

(xvi) En la medida que se ha verificado la existencia de una infracción por parte de F & NMV Inversiones S.A.C., corresponde prohibirle el uso de los signos infractores con relación a servicios de restauración de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

(xvii) Dicha prohibición incluye, además, la obligación de retirar de los circuitos comerciales el material impreso o de publicidad u otros materiales en los que se utiliza el signo infractor, que le correspondan, así como los materiales y medios que sirvieron predominantemente para cometer la infracción.

Costas y costos del procedimiento

(xviii) En el presente caso, la existencia de una relación comercial previa entre las partes en la que se involucra el uso de la denominación LA PANKA, evidencia que la denunciada se encontraba en condiciones de prever que podía ser objeto de una denuncia por el uso de la marca LA PANKA, por lo que corresponde imponer a la denunciada el pago de las costas y costos generados con motivo del procedimiento.

Sobre la declaración de información falsa

(xix) En el presente caso, la denunciante señaló que habiendo quedado demostrado que la denunciada, sí se presentó frente a los consumidores con sus signos distintivos, esta debe ser sancionada de conformidad con el artículo 116 del Decreto Legislativo N° 1075.

(xx) Al respecto, la denunciada señaló que al concluir la relación comercial con la denunciante procedió a crear sus propios signos y a retirar aquellos que son de propiedad de la denunciante, precisando que a la fecha de la notificación de la denuncia no utilizaba un signo distintivo que no fuera propio. Sin embargo, tanto de los medios probatorios presentados por la denunciante, así como de la diligencia de inspección de fecha 9 de octubre de 2014, ha quedado acreditado que F & NMV Inversiones S.A.C., utilizó los signos constituidos por la denominación LA PANKA y LA PANKA y logotipo, para distinguir servicios de restauración.

(xxi) Por ello, se desprende que la denunciada ha declarado información falsa en el procedimiento tramitado en el presente expediente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 116 del Decreto Legislativo N° 1075, por lo que corresponde imponer la sanción de MULTA a F & NMV Inversiones S.A.C., por haber brindado información falsa.

(xxii) En virtud de lo expuesto, el monto de la multa a imponer debe quedar establecido en 5 UIT.

Con fecha 8 de julio de 2015, **F & NMV Inversiones S.A.C.** interpuso recurso de **apelación** contra la resolución de Primera Instancia, en los extremos que declaró fundada la denuncia interpuesta en su contra, y le impuso una multa de 40 UIT por la infracción cometida, así como una multa de 5 UIT en aplicación del artículo 116 del Decreto Legislativo N° 1075. Al respecto, señaló lo siguiente:

(i) Su empresa no es desconocida y ajena a la denunciante, sino que, por el contrario, se asoció con ésta aprovechando la relación de parentesco

padre – hija que existe entre ellas, a efectos de ayudarla a consolidar su negocio como tal.

(ii) Invirtió la suma de S/. 50 000 (cincuenta mil Nuevos Soles) para convertirlo en un negocio exitoso y atractivo a potenciales franquiciantes, tal como se verifica de las facturas emitidas por la empresa Infinito Consultores de Imagen y Estrategia S.A.C., que obran en autos.

(iii) Con fecha 2 de septiembre de 2013 suscribieron un contrato de licencia del nombre comercial LA PANKA, el cual fue resuelto con posterioridad el 24 de junio de 2014.

(iv) La denunciante maliciosamente ha omitido señalar que su empresa no se encontraba prohibida de utilizar la folletería (comandas, cartas de comidas y bebidas y comprobantes de pago) mientras duraba la transición hacia sus signos propios, razón por la cual, una vez obtenidos se procedió al inmediato cambio.

(v) El local que conduce su empresa se identifica con su nombre comercial RASSON BRASAS GOURMET, conforme se puede apreciar en las fotografías que fueron adjuntadas en calidad de prueba, siendo que si bien a la fecha de la visita de los representantes del INDECOPI aún se encontraba colgado el cartel con la denominación LA PANKA, éste se encontraba totalmente tapado.

(vi) En cuanto a la imposición de la multa de 5 UIT por imputación falsa, corresponde señalar que su posición ha sido uniforme a lo largo del procedimiento, por lo que mal hizo la Comisión en asumir erróneamente que ha brindado información ajena a la realidad.

(vii) La resolución incoada tampoco ha valorado en su correcta dimensión el propio dicho y reconocimiento expreso que la misma denunciante realiza de tales cambios, cuando por ejemplo en el literal iii) del numeral 4 de la carta notarial de fecha 8 de julio de 2014, le atribuye el cambio de las recetas que inicialmente le fueran entregadas en virtud del contrato de licencia de uso (*sic.*).

(viii) A la fecha sus comandas internas de pedido no presentan mayor referencia al nombre comercial de la denunciante.

Con fecha 8 de julio de 2015, **Nelly Denisse Nossar Adaui** interpuso recurso de **apelación** manifestando lo siguiente:

(i) No se ha realizado una evaluación correcta de los medios probatorios presentados en el procedimiento.

(ii) Impugna la valoración de la fotografía presentada, la cual fue desestimada al considerar que carece de fecha, cuando en realidad la fecha de la denuncia (22 de agosto de 2014) y la declaración de la propia denunciada le asignada una fecha que se encuentra dentro del período infractor.

(iii) Respecto del CD conteniendo una entrevista realizada en el programa De la Noche a la Madrugada, corresponde impugnar el mismo, por cuanto existe una manifestación contraria a la verdad al señalar que no se realiza referencia alguna a que el restaurante LA PANKA le pertenezca, cuando de la revisión del mismo se aprecia a la señorita Orihuela, administradora del local de la denunciante, señalando su ubicación en Miraflores.

(iv) No se han evaluado correctamente las cajas presentadas a fin de acreditar que la denunciada sí ofrece el servicio de delivery.

(v) En el CD antes referido la señorita Orihuela hace reiterada referencia a su POLLO PELLEJO GALLETA, el cual es vinculado al servicio de restauración que presta bajo sus marcas base de denuncia. Asimismo, se advierte que el CD presentado que contiene el reportaje en el programa Reporte Semanal, acreditan tal vinculación.

(vi) Ha presentado diversos medios probatorios que acreditan que sus marcas cuentan con gran prestigio y reputación en el mercado gastronómico.

(vii) Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde declarar fundada su denuncia por competencia desleal en las modalidades de actos de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

(viii) En cuanto a la multa impuesta, impugna el monto de la misma, por cuanto la Comisión de Signos Distintivos no ha evaluado todo el período infractor demostrado en el presente expediente. En efecto, la Primera Instancia ha omitido considerar que conforme al Acta de Inspección de fecha 9 de octubre de 2014, hasta tal fecha la denunciada se encontraba haciendo uso del signo infractor. En consecuencia, la denunciada debería ser multada con el monto máximo ascendente a 150 UIT, al tener ventas durante el período infractor de aproximadamente S/. 715 800 (setecientos quince mil ochocientos Nuevos Soles).

(ix) Solicita la aplicación de los criterios de la Resolución N° 2164-2014/CSD-INDECOPI de fecha 10 de julio de 2014, a fin de determinar el monto de la multa, en virtud del principio de predictibilidad.

(x) La denunciada ha actuado de mala fe a sabiendas de que se había resuelto su vínculo contractual.

(xi) La denunciada ocultaba sus signos en el frontis de su local; sin embargo, continuaba utilizándolos en sus cartas de menú, uniformes, comandas, etc., conforme obra en el acta de inspección de fecha 9 de octubre de 2014.
(xii) La denunciada era plenamente consciente de la ilicitud de su conducta.
(xiii) Considera que la multa de 5 UIT impuesta a la denunciada por imputación falsa resulta muy baja, teniendo en cuenta la conducta reincidente y obstruccionista de la denunciada.
(xiv) La Primera Instancia no se ha pronunciado sobre su solicitud presentada en su escrito de fecha 13 de junio de 2014, relacionada con la apertura de 2 procedimientos sancionadores por brindar información falsa (mediante escritos de fechas 16 de octubre y 2 de diciembre de 2014) y 3 por negarse a brindar información (requerimientos de fechas 21 de noviembre de 2014, 27 de enero y 6 de mayo de 2015), debiendo tenerse en cuenta que en todos los casos se trata de conductas independientes, lo cual se corrobora en el simple hecho de que se dieron en momentos diferentes y frente a pedidos diferentes de la Autoridad Administrativa.

Con fecha 7 de octubre de 2016, F & NMV Inversiones S.A.C. reiteró los argumentos de su defensa y, además, señaló que por carta notarial de fecha 10 de julio de 2014, dirigida a la denunciante, Miguel Freddy Nossar Adaui dejó constancia por escrito del acuerdo verbal al que llegaron ambas partes de continuar con el uso de las marcas licenciadas por un período de 120 días, mientras este último adoptaba un nuevo signo distintivo para su local comercial. Asimismo, señaló que aun cuando hubiera existido una infracción, el período correspondiente por la misma duró del 24 de junio al 9 de octubre de 2014, es decir, un plazo de tan solo 3 meses. Reiteró que a la fecha de la diligencia de inspección (9 de octubre de 2014) los funcionarios del INDECOPI verificaron que en su local no existía ningún letrero o anuncio que lo identificara con las marcas de la denunciante. Señaló, además, que el monto de la multa impuesta resulta exorbitante.

Con fecha 14 de noviembre de 2016, F & NMV Inversiones S.A.C. reiteró sus argumentos. Asimismo, manifestó haber sido notificada con la acción de nulidad interpuesta por Santos Ruiz Vilela de Rivas contra la marca RASSON BRASAS GOURMET (Certificado N° 85323), al considerar que ésta fue concedida pese a resultan confundible con las marcas RADISSON (Certificado N° 7878), RADISSON BLU y logotipo (Certificado N° 59198) y RADISSON RED

y logotipo (Certificado N° 82579), de titularidad de Radisson Hotels International Inc. El señor Santos Ruiz Vilela de Rivas es una personal que actúa como testaferro y que pretende perjudicarla, por cuando no se trata de una persona que brinde servicios de restaurantes y, además, no es titular de las marcas en las que ha basado su acción. Finalmente, señaló que se deberá tener en cuenta el acta de diligencia de Inspección de fecha 14 de octubre de 2016, llevada a cabo en el local denominado RASSON de SU propiedad, la cual fue ordenada en el Expediente N° 157-2016/CD1, tramitado ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal. Adjuntó medios de prueba.

Con fecha 16 de noviembre de 2016, Nelly Denisse Nossar Adaui manifestó lo siguiente:

(i) Conforme puede verificarse del recurso de apelación presentado por la denunciada, éste no cuestiona ninguno de los argumentos de la Resolución N° 1274-2015/CSD-INDECOPI que determinó la existencia de una infracción y la sancionó con una multa de 40 UIT, sino que únicamente se limita a señalar que no ha actuado de mala fe. En tal sentido, el recurso de apelación presentado por la denunciada debe ser declarado improcedente.

(ii) Los contratos a los que hace referencia la denunciada en sus escritos de fecha 8 de julio de 2015 y 7 de octubre de 2016 hacen referencia a un contrato de licencia con un tercero ajeno al presente procedimiento, por lo que no debe ser tomado consideración al momento a efectos de evaluar la infracción y sanción a la denunciada.

(iii) No existe en el expediente ninguna carta notarial de fecha 10 de julio de 2014 remitida por la denunciada o su socio gerente, por lo que se deberá requerir a la denunciada dicho documento. Por el contrario, existe en el expediente una carta notarial de su parte por la cual se deja constancia que la denunciada no tiene autorización para el uso de sus signos distintivos.

(iv) En la resolución firmada de mutuo acuerdo por la denunciante y el socio gerente de la denunciada se deja totalmente claro que los derechos, obligaciones, prestaciones y contraprestaciones a las que ambas partes quedaron sometidas en el contrato de licencia concluye indefectiblemente a la firma de dicho documento (24 de junio de 2014).

(v) Las marcas base de la denuncia son derechos derivados del nombre comercial utilizado desde el 28 de abril de 2010. Siendo así, ningún

tercero podría permitirle o prohibirle registrar signos derivados de su nombre comercial.

(vi) Las comandas, uniformes y cartas de menús pudieron ser cambiados de un día para otro. Sin embargo, la denunciada nunca lo hizo.

(vii) La denunciada ha reconocido que el período infractor va desde el 24 de junio hasta el 9 de octubre de 2014.

(viii) La multa a imponer a la denunciada debe ser la mayor posible a fin de desincentivar las conductas infractoras que puedan ser más rentables para la denunciada y cualquier otro operaos de franquicias que pueda ver en una multa baja la oportunidad de incumplir contratos con la finalidad de beneficiarse ilegítimamente de los signos distintivos de los franquiciantes.

Adjuntó medios de prueba.

Con fecha 23 de noviembre de 2016, F & NMV Inversiones S.A.C. reiteró sus argumentos de defensa.

Con fecha 16 de noviembre de 2016 se llevó a cabo el Informe Oral ordenado en el presente expediente.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar lo siguiente:

a) Si F & NMV Inversiones S.A.C. ha infringido los derechos de Propiedad Industrial de Nelly Denisse Nossar Adaui.
b) De ser el caso, las sanciones a imponerse a F & NMV Inversiones S.A.C.
c) Si corresponde acceder al pedido de sanción por imputación falsa solicitado por Nelly Denisse Nossar Adaui.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

a) La denunciante, Nelly Denisse Nossar Adaui (Perú), es titular de las siguientes marcas de producto:

- La denominación LA PANKA BRASAS PERUANAS y logotipo, conforme al modelo, que distingue servicio de expendio de comidas y bebidas de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 80276, vigente hasta el 24 de enero de 2024.

- La denominación MAMÁ PANKA, que distingue restaurantes de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 80374, vigente hasta el 18 de diciembre de 2023.

b) En la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas las siguientes marcas: MAMA FELI ANTICUCHOS DE ALPACA y logotipo (Certificado N° 80172), Mama Cass (Certificado N° 80536), LA SAZÓN DE MAMA TOÑA (Certificado N° 85365), MAMÁ RAQUEL (Certificado N° 1213), entre otras.

c) En la clase 43 de la Nomenclatura Oficial no se encuentran inscritas favor de terceros a otras marcas que incluyan la denominación PANKA.

2. <u>Cuestiones previas</u>

2.1. <u>Sobre el error material incurrido en la resolución de Primera Instancia</u>

Previamente al análisis de la cuestión en discusión corresponde señalar que mediante la resolución impugnada se declaró *improcedente* la denuncia por infracción por actos de competencia desleal en la modalidad de actos de explotación indebida de la reputación ajena, interpuesta contra F & NMV Inversiones S.A.C.

De lo señalado en la resolución impugnada, se advierte que la Comisión de Signos Distintivos ha incurrido en un error material al declarar *improcedente* la denuncia en dicho extremo, puesto que luego de evaluar las pruebas que obran en el presente expediente, determinó que tales documentos no resultan suficientes para demostrar que, a la fecha de la denuncia, la denominación LA PANKA poseía un grado de implantación elevado o gozaba de prestigio en el mercado de manera que se encontraba posicionada en el mismo, así como en la mente del sector de usuarios correspondiente; motivo por el cual, al haberse pronunciado sobre el fondo, debió declarar infundada y no improcedente la denuncia tramitada bajo el presente expediente en dicho extremo[4].

2.2. Sobre los argumentos de la denunciante

La denunciante ha señalado que la denunciada ha consentido la resolución de Primera Instancia y que se limitado a señalar que la infracción acreditada fue cometida sin mediar mala fe.

Sobre el particular, corresponde señalar que el recurso de apelación presentado por la denunciante expresamente apela los extremos en que se declaró fundada la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial interpuesta en su contra y dispuso que se le sancione con una multa de 40 UIT. Asimismo, de la revisión del recurso de apelación formulado por F & NMV Inversiones S.A.C. se advierte que el desarrollo de sus argumentos se encuentran destinados a acreditar que ésta no realizó un uso indebido de los signos de la denunciante, sino que el mismo se encontró amparado en un

[4] Al respecto, es pertinente señalar que en la sentencia expedida en el expediente Nº 974-96-HC/TC, publicada en la separata "Garantías Constitucionales" del Diario Oficial El Peruano, con fecha 16 de setiembre de 1998, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente:
"*2. Que, doctrinaria y legalmente los conceptos de "infundada", "inadmisible" e "improcedente" tienen diferente significación jurídica por tanto consecuencias diversas; en tal sentido es necesario que los jueces utilicen adecuadamente los términos anotados en tanto, con el argumento de la cosa juzgada, pueden hacer no viable replantear la pretensión del proceso terminado cuando jurídicamente es posible (…)*
3. Que, en principio es "improcedente" una demanda cuando el régimen legal vigente no prescribe el derecho invocado por el demandante por razón de no estar reconocido tal derecho o por ser jurídicamente imposible el referido derecho, verbigracia falta de oportunidad en el tiempo (caducidad), de lugar (competencia), falta de agotamiento de la vía previa, falta de legitimidad o interés para obrar, de razonabilidad entre los hechos y el petitorio. Es "inadmisible" una demanda cuando carezca de los requisitos que la ley exige; pero pasible de ser subsanados. Es "fundada" una demanda cuando se ha probado la afirmación de los hechos alegados por el demandante que configuran el hecho invocado reconocido por ley; caso contrario se debe declarar infundada cuando no se prueban los hechos anotados (…)".

supuesto acuerdo arribado con la denunciante, por el que se iniciaría un proceso de transición hacia sus propios signos. Asimismo, dicha parte ha señalado a lo largo del procedimiento que a la fecha de la diligencia de inspección su empresa no se identificada frente a sus clientes con la marca de la denunciante.

Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que, contrariamente a lo manifestado por la denunciante, el recurso de apelación formulado por la denunciada resulta procedente.

Por otro lado, la denunciante ha manifestado que la denunciada ha reconocido que el período infractor se encuentra comprendido desde el 24 de junio de 2014 (fecha de la resolución del vínculo contractual existente entre Miguel Freddy Nossar Adaui y Nelly Denisse Nossar Adaui) y el 9 de octubre de 2014 (fecha de la diligencia de inspección llevada a cabo en el expediente), por lo que se debe resolver teniendo en consideración dicho período.

Sobre el particular, corresponde señalar que en su escrito de denuncia Nelly Denisse Nossar Adaui alegó que desde el 25 de junio de 2014 (un día después de la resolución del contrato suscrito entre las partes) a la fecha de la interposición de su denuncia (22 de agosto de 2014), F & NMV Inversiones S.A.C. vino utilizando los signos LA PANKA y LA PANKA BRASAS PERUANAS y logotipo, sin contar con su autorización. Asimismo, la Sala conviene en precisar que el período infractor en una denuncia por infracción viene determinado por la fecha en que se alega que la conducta infractora fue cometida (siempre que ésta sea corroborada con las pruebas presentadas en el expediente), hasta la fecha de la interposición de la denuncia, siendo los hallazgos encontrados en las posteriores diligencias de inspección los que permiten precisamente extender la prueba de la conducta infractora hasta la fecha de la interposición de la misma. Así, en caso que la parte denunciante considere pertinente iniciar una denuncia por la continuidad en la infracción hasta la fecha de la última inspección en la que se haya verificado la conducta infractora, ésta cuenta con derecho a hacerlo a través de un nuevo procedimiento. En el presente caso, esta Sala ha tenido a la vista el Expediente N° 627048-2015, seguido por las mismas partes [Nelly Denisse Nossar Adaui, como denunciante y F & NMV Inversiones S.A.C., como denunciada], y que cuentan con un mismo sustento [afectación de las marcas registradas MAMÁ PANKA (Certificado N° 80374) y LA PANKA y logotipo (Certificado N° 80276), de

titularidad de la denunciante, por el período comprendido entre 23 de agosto de 2014 y el 9 de octubre de 2014, hecho que fue reconocido por la propia parte denunciante en el informe oral de fecha 16 de noviembre de 2016. En tal sentido, no corresponde amparar lo solicitado por la denunciante en este extremo.

2.3. Sobre los argumentos de la denunciada

En su escrito de fecha 14 de noviembre de 2016, la denunciada ha señalado que se deberá tener en cuenta el acta de diligencia de Inspección de fecha 14 de octubre de 2016, llevada a cabo en el local denominado RASSON de SU propiedad, la cual fue ordenada en el Expediente N° 157-2016/CD1, tramitado ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal.

Asimismo, manifestó haber sido notificada con la acción de nulidad interpuesta por Santos Ruiz Vilela de Rivas contra la marca RASSON BRASAS GOURMET (Certificado N° 85323), al considerar que ésta fue concedida pese a resultan confundible con las marcas RADISSON (Certificado N° 7878), RADISSON BLU y logotipo (Certificado N° 59198) y RADISSON RED y logotipo (Certificado N° 82579), de titularidad de Radisson Hotels International Inc. El señor Santos Ruiz Vilela de Rivas es una personal que actúa como testaferro y que pretende perjudicarla, por cuando no se trata de una persona que brinde servicios de restaurantes y, además, no es titular de las marcas en las que ha basado su acción.

Sobre tales afirmaciones, esta Sala conviene en señalar que se encuentran referidas a cuestiones ajenas al procedimiento, por lo que no corresponde tenerlas en consideración al momento de resolver.

3. Infracción a los derechos de Propiedad Industrial

El artículo 238 de la Decisión 486[5] establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad

[5] Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

El artículo 155 de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

Finalmente, el ordenamiento legal vigente faculta al titular de un derecho de Propiedad Industrial a interponer una acción por violación contra quien infrinja tales derechos, agregando que procede también en caso de que exista peligro inminente que los derechos del titular puedan ser conculcados.

4. Signos utilizados por la denunciada

A fin de acreditar el acto infractor, la denunciante presentó los siguientes medios probatorios:

a) Fotografía de un establecimiento comercial reproducida en el escrito de denuncia (foja 2).
b) Comprobantes de pago emitidos por F & NMV Inversiones S.A.C., entre el 2 y el 15 de julio de 2014 (fojas 11 a 14).
c) Reconocimientos y reportajes al restaurante LA PANKA correspondientes al año 2011 (fojas 116 a 122).
d) CD conteniendo una entrevista realizada en el programa de la Noche a la Madrugada (foja 123).
e) CD conteniendo un extracto del programa televisivo Reporte Semanal (foja 123).
f) Fotografías de una caja que según la denunciante son utilizadas por la denunciada (fojas 131 y 132).
g) Prueba confidencial consistente en la comunicación remitida por la denunciada a la denunciante con fecha 8 de abril de 2014, en donde se declara el monto de ventas netas correspondientes al mes de marzo de 2014 (foja 153).
h) Prueba confidencial consistente en una factura emitida por la denunciante a favor de la denunciada con fecha 15 de mayo de 2014, en la cual se advierte el monto de ventas netas de la denunciante en el mes de abril de 2014 (foja 154).

Además, se deberá tomar en cuenta el Acta levantada con ocasión de la diligencia de inspección llevada a cabo el 9 de octubre de 2014, en el local de la denunciada, así como las fotografías tomadas con ocasión de dicha diligencia (fojas 39, 40 y 43). Del mismo modo, se deberá tener en cuenta el Acta levantada durante la diligencia de inspección de fecha 6 de mayo de 2015 (fojas 209).

Por su parte, la denunciada presentó los siguientes medios probatorios:

a) La hoja RUC de la empresa F & NMV Inversiones S.A.C. (foja 54 y 55).
b) Copia de la Partida N° 12781068, correspondiente a la empresa F & NMV Inversiones S.A.C. (foja 57 y 58).
c) Comprobantes de pago emitidos por F & NMV Inversiones S.A.C., entre el 5 de septiembre y el 24 de octubre de 2014, bajo el nombre comercial RASSON, correspondientes al local ubicado en Jr. Gral. Mendiburu 1007 - Miraflores (fojas 60, 61, 100 a 102).
d) Facturas de fechas 19 de abril de 2012, emitidas por Infinito Consultores a favor de Inversiones el Pinar S.A., por el diseño de proyecto y otros de un local (fojas 62 a 64).
e) Contrato de licencia de uso de nombre comercial LA PANKA, suscrito entre Nelly Denisse Nossar Adaui y Miguel Freddy Nossar Adaui, con fecha 2 de septiembre de 2013 (fojas 65 a 70).
f) Resolución de contrato de licencia de uso de nombre comercial LA PANKA (arriba referido), de fecha 24 de junio de 2014 (fojas 71 y 72).
g) Carta de fecha 17 de junio de 2014, remitida por la denunciada a la denunciante, comunicando un plazo de suspenso del contrato (foja 73).
h) Presupuesto de fecha 10 julio de 2014, emitido por Infinito Consultores, correspondiente al proyecto LA PANKA - nueva marca LAS BRASAS (fojas 74 a 76).
i) Fotografías de su establecimiento comercial (fojas 77, 90 y 91).
j) Copia de la carta notarial de fecha 8 de julio de 2014, enviada por la denunciante al señor Miguel Freddy Nossar Adaui (fojas 78 y 79).
k) Cartas de comidas y bebidas, así como comandas de RASSON BRASAS GOURMET (fojas 80 a 89).
l) Información contable de la empresa F & NMV Inversiones S.A.C. correspondiente al período comprendido entre junio de 2014 y agosto de 2014 (fojas 231 a 440).

Asimismo, se deberá tener en cuenta lo señalado por las partes durante el informe oral llevado a cabo con fecha 16 de noviembre de 2016.

De la revisión de las pruebas aportadas por la denunciante, se advierte lo siguiente:

- El contrato de licencia de uso del nombre comercial LA PANKA, suscrito entre Nelly Denisse Nossar Adaui y Miguel Freddy Nossar Adaui, así como el documento de resolución del mismo, acreditan que entre el 12 de septiembre de 2013 y el 24 de junio de 2014, Miguel Freddy Nossar Adaui contaba con autorización para hacer uso del nombre comercial LA PANKA, directa o indirectamente, en varios locales dentro del territorio nacional (cláusula segunda).

  Cabe señalar que en el contrato de licencia de uso comercial antes referido se advierte que en su cláusula quinta, punto 5.2.1 se indica lo siguiente:

  > *"QUINTO: DE LAS OBLIGACIONES*
  > *(…)*
  > *5.2.- Obligaciones de EL LICENCIATARIO*
  > *5.2.1. Administrar y gerenciar directa o indirectamente a través de terceros negocios que se desarrollen bajo el uso de LA PANKA."*

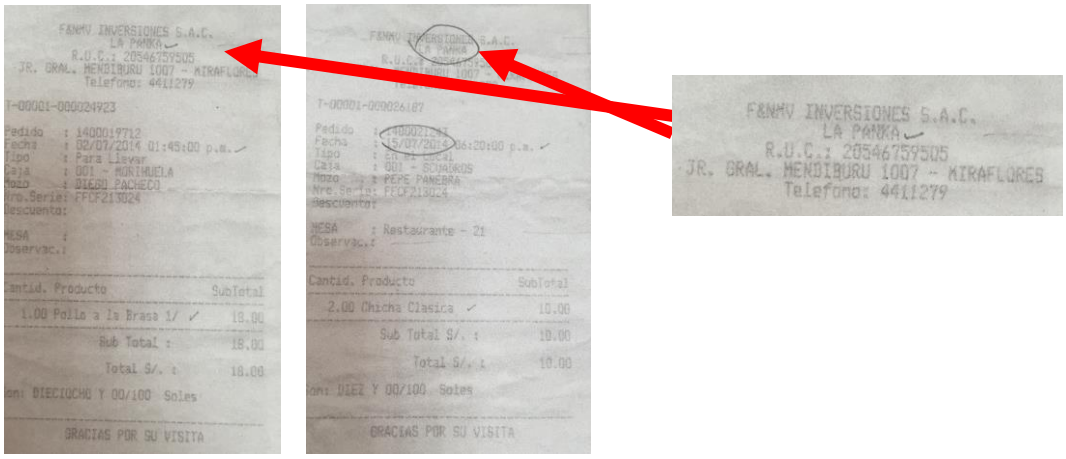
  En tal sentido, contrariamente a lo señalado por la parte denunciante, el contrato de licencia en referencia, así como su correspondiente documento de resolución, alcanzan al uso realizado por parte de F & NMV Inversiones S.A.C., empresa que fue gerenciada por Miguel Freddy Nossar Adaui para el desarrollo del negocio bajo el uso del nombre comercial LA PANKA.

- De la fotografía de un establecimiento comercial reproducida en el escrito de denuncia no es posible establecer que el mismo corresponda al establecimiento comercial de la denunciada, por cuanto no se llega a apreciar la dirección en la que se encuentra ubicado. Además, al carecer de fecha cierta, dicha fotografía no permite apreciar que la misma corresponda a un hecho posterior al registro de las marcas de la denunciante o que se trata de un uso efectuado concluida la vigencia del contrato de licencia de uso de nombre comercial LA PANKA, suscrito entre la denunciante y Miguel Freddy Nossar Adaui, Gerente General de F & NMV Inversiones S.A.C.

- Los reconocimientos y reportajes del restaurante LA PANKA corresponden al año 2011, es decir, se trata pruebas generadas con

fecha anterior al registro de las marcas que sustentan la presente denuncia, por lo que la protección derivada de las mismas – la cual nace con el registro – no se habría visto afectada por tales actos.

- Los comprobantes de pago emitidos por F & NMV Inversiones S.A.C. acreditan que dicha empresa ha usado, entre el 2 y 15 de julio de 2014, la denominación LA PANKA, para distinguir servicios de restauración de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.



- Del CD conteniendo una entrevista realizada el día 18 de julio de 2014, en el programa radial de la Noche a la Madrugada de RPP, se advierte la participación de la señorita Melissa Orihuela, quien se identificó como administradora del restaurante denominado LA PANKA.

  En dicha entrevista, la señorita Orihuela refirió a la señora Denisse Nossar como dueña de la marca LA PANKA. Asimismo, señaló que su empresa se inició vendiendo anticuchos, llegando a ganar el concurso del mejor anticucho en la feria Mistura en el año 2011, para luego incursionar en el servicio de venta de pollos a la brasa, los cuales son conocidos por su especial forma de preparación, siendo que su producto es conocido como POLLO PELLEJO GALLETA.

  Asimismo, se advierte la señorita Orihuela se refirió al comentario de una comensal de su restaurante ubicado en Miraflores, señalando

posteriormente que *"el local de Mendiburu contaba con proyectos de crecimiento para independizarse como un nuevo restaurante"*.

- Del CD conteniendo el reportaje denominado La Sabrosa Ruta del Anticucho, realizado por el programa televisivo Reporte Semanal, emitido el 31 de agosto de 2014, se aprecia la promoción del restaurante LA PANKA, así como también del restaurante RASSON BRASA GOURMET, ubicado en Miraflores, siendo que en este último, se aprecia que los logotipos colocados en los uniformes aparecen ocultos. Cabe señalar que este reportaje no se encuentra dentro del período denunciado, por cuanto ha sido emitido con posterioridad a la presentación de la denuncia.

- Las fotografías de una caja que, según la denunciante son utilizadas por la denunciada para realizar el servicio de delivery, carecen de fecha cierta, por lo que no es posible determinar si corresponden a hechos posteriores al registro de las marcas de la denunciante. Además, tampoco es posible establecer que dichas cajas hayan sido utilizadas por la denunciada, por cuanto en ellas no se hace referencia a su razón social, ni tampoco es posible determinar que se hayan usado para efectuar el servicio de delivery alegado.

- En la diligencia de inspección llevada a cabo con fecha 9 de octubre de 2014, se verificó el uso por parte de la denunciada de la denominación LA PANKA, entre otros términos, en carta de menús, comandas y uniformes (dos), conforme se aprecia a continuación:

En dicha diligencia, la persona encargada señaló que se encontraban cambiando el nombre del establecimiento desde hacía aproximadamente 2 meses atrás.

Asimismo, en aquella oportunidad no se verificó el uso de la denominación LA PANKA en el frontis del local, ni en los comprobantes de pago emitidos por la denunciada, ya que de haberlo hecho, el funcionario encargado del INDECOPI habría dejado constancia de ello, lo cual no ocurrió en el presente caso.

Cabe señalar, además, que durante la audiencia de informe oral llevada a cabo el 16 de noviembre de 2016, el representante de la denunciada señaló lo siguiente:

> *"(…) ese día que me llega la carta a la semana que habíamos roto nuestra relación y me llega la resolución del contrato, pero ya nosotros, ya habíamos cambiado el nombre, habíamos tapado todo, habíamos cambiado los menús, habíamos cambiado las recetas todo para no tener problemas. Por supuesto que fue desastroso, nadie venia, nadie paraba, nombre tapado, todos buscaban LA PANKA, ya no éramos LA PANKA, no éramos nadie (…) y a los pocos días, a la semana, ni nos dieron chance, a pesar que yo tenía una carta con ella de compromiso de cuatro meses*

> *para poder retirar todo, a las dos semanas vino alguien de INDECOPI, entraron, parece que el señor tenía conocidos o no sé, enviaron a esta gente, y cuando llegó la gente de INDECOPI vieron que todo era RASSON, todo estaba a nombre de RASSON, los menús tapados, no había nada de LA PANKA. Pero había una persona que ya había sido contratada por mi hija Denisse, que agarró y cuando vio a los de INDECOPI los hizo entrar a la cocina, vengan, vengan, miren este mandil acá dice LA PANKA, tómenle una foto, abran este cajón acá todavía hay boletas. Por su puesto habían ciertas cosas, a las dos semanas tú no puedes arreglar con la SUNAT, cambiar las facturas, cambiar los nombres, hacer todo. Sí encontraron de 50 personas un mandil en la cocina, encontraron unos folletitos en un cajón guardados que no los veía el público, nadie, todos veían sólo RASSON, y con eso me iniciaron este juicio desastroso (…)".*

Cabe señalar que si bien tales afirmaciones constituyen alegatos de parte, éstos no ha sido contradichos por la denunciante, la cual se limitó a señalar en su réplica que era perfectamente posible cesar inmediatamente en el uso del signo LA PANKA en boletas de venta, comandas, mandiles y menús.

Por otro lado, se advierte que en la diligencia de inspección realizada el 6 de mayo de 2015, en el local de la denunciada, se verificó la inexistencia de la denominación LA PANKA.

Finalmente, se debe tener en cuenta que los uniformes y comandas resultan elementos que no son comúnmente mostrados al público, sino que se trata de elementos utilizados por el personal en el desarrollo de las actividades internas propias de un restaurante (cocina y traslado de pedidos).

Por su parte, de la evaluación de las pruebas presentadas por la denunciada, se advierte lo siguiente:

- La hoja de consulta de la ficha RUC y la Partida registral de la denunciada, acreditan que, a la fecha de su emisión, el señor Miguel

Freddy Nossar Adaui figura Gerente General de la empresa denunciada, F & NMV Inversiones S.A.C.

- Las facturas de fechas 19 de abril de 2012, emitidas por Infinito Consultores a favor de Inversiones el Pinar S.A., acreditan la prestación del servicio de diseño del proyecto denominado LA PANKA; sin embargo, no se refieren a servicios brindados a favor de ninguna de las partes involucradas en el presente procedimiento.

- La carta notarial de fecha 8 de julio de 2014, enviada por Nelly Denisse Nossar Adaui al señor Miguel Freddy Nossar Adaui corresponde a una comunicación mediante la cual ésta manifiesta haber advertido el uso de su marca LA PANKA por parte de la empresa denunciada con posterioridad a la resolución del contrato de licencia de uso que suscribieron. En dicha carta se señala, que *"(…) los clientes nos han manifestado que en el local de la Av. Mendiburu N° 1007, bajo el nombre comercial LA PANKA, se estarían cambiando parte de las recetas de los platos que se ofrecen, comunicándole al público dichas modificaciones, sin autorización (…)"*.

  Al respecto, se advierte que dicho documento evidencia la implementación de ciertos cambios de las recetas que inicialmente le fueran entregadas a la denunciada en virtud del contrato de licencia de uso y que fueran usadas en su local ubicado en Av. Mendiburu N° 1007.

- Los comprobantes de pago emitidos por F & NMV Inversiones S.A.C., entre el 5 de septiembre y el 24 de octubre de 2014, acreditan que cuando menos a partir del 5 de septiembre de 2014, dicha empresa identifica los servicios de restauración de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial que ofrece en su local ubicado en Av. Mendiburu N° 1007, bajo el nombre comercial RASSON.

  Sin embargo, tales documentos resultan posteriores al período denunciado, por lo que no son susceptibles de desvirtuar – por sí solos – el uso no autorizado alegado por la denunciante.

- Las cartas de comidas y bebidas, comandas y fotografías aportadas, evidencian el uso del signo RASSON BRASAS GOURMET por parte de la

empresa denunciada. Sin embargo, tales documentos no cuentan con fecha cierta, por lo que no es posible, a partir de ellos, determinar que la fecha partir de la cual la denunciada ha hecho uso de tal signo.

En consecuencia, ha quedado acreditado que dentro del período comprendido entre el 25 de junio de 2014 (un día después de la resolución del vínculo contractual existente entre las partes) y el 9 de octubre de 2014 (fecha de la diligencia de inspección en la que se verificó el uso del signo LA PANKA y logotipo), la empresa F & NMV Inversiones S.A.C. realizó el uso de los siguientes signos para identificar servicios de restauración de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial:

Signo 1	Signo 2
LA PANKA	

Sin embargo, dado que el período denunciado se extiende hasta la fecha de la interposición de la denuncia (22 de agosto de 2014), se determina que el uso no autorizado materia de denuncia en el presente caso, se encuentra comprendido entre el 25 de junio de 2014 y el 22 de agosto de 2014.

No obstante lo anterior, la Sala conviene en señalar que resulta razonable que una vez retirada la autorización de uso conferida por un contrato de licencia, exista un plazo de tiempo (aunque corto) dentro del cual la licenciataria pase por un proceso de transformación, dentro del cual deberá retirar los signos distintivos anteriormente usados para pasar a hacer uso de nuevos signos, lo cual podría involucrar contar con un nuevo nombre comercial, diseñar un nuevo logotipo, crear un nuevo concepto de nuevo local, entre otros.

En el presente caso, se advierte que entre la resolución del contrato de licencia suscrito entre Nelly Denisse Nossar Adaui y F & NMV Inversiones S.A.C. (efectiva el 25 de junio de 2014) y la emisión de las boletas de venta de fechas

2 y 15 de julio de 2014, emitidas por la denunciada haciendo uso del signo LA PANKA, transcurrieron tan sólo 20 días, plazo que a criterio de esta Sala, resulta corto a efectos de que se implemente una completa y adecuada transformación de los signos que identifican un determinado un local, así como los servicios prestados en éste.

A mayor abundamiento, cabe señalar que al 6 de mayo de 2015 (fecha de la segunda diligencia de inspección ordenada en el presente expediente) se verificó la inexistencia de la denominación LA PANKA en el local de la denunciada.

Por otro lado, respecto de la verificación del uso de los signos LA PANKA durante la diligencia de inspección de fecha 9 de octubre de 2014, esta Sala considera que el hecho de que no se haya verificado el uso de dichos signos en el frontis del local ni en los comprobantes de pago emitidos por la denunciada, evidencia un avance en el proceso de reestructuración del negocio de la denunciada.

Sin perjuicio de ello, y conforme a lo señalado anteriormente, ha quedado acreditado que la denunciada ha hecho uso (aunque en un período corto de tiempo) de los signos LA PANKA y LA PANKA BRASAS PERUANAS y logotipo, motivo por el cual a continuación corresponde analizar si tal uso ha vulnerado los derechos de Propiedad Industrial de Nelly Denisse Nossar Adaui.

5. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, a efectos de determinar si se han vulnerado los derechos de Propiedad Industrial de Nelly Denisse Nossar Adaui, corresponde a la Sala establecer si existe riesgo de confusión entre los signos utilizados por F & NMV Inversiones S.A.C., LA PANKA y LA PANKA BRASAS PERUANAS y logotipo, y las marcas LA PANKA BRASAS PERUANAS y logotipo (Certificado N° 80276) y MAMÁ PANKA (Certificado N° 80374), que distinguen servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

6. Determinación del riesgo de confusión

En general, la confusión entre los signos es mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre las actividades, los productos o servicios que distinguen.

6.1. Respecto de los servicios

En el presente caso, se advierte que tanto los signos utilizados por la denunciada LA PANKA y LA PANKA BRASAS PERUANAS y logotipo, como las marcas registradas LA PANKA BRASAS PERUANAS y logotipo (Certificado N° 80276) y MAMÁ PANKA (Certificado N° 80374), se encuentran referidos a servicios de restauración/restaurantes y/o expendio de comidas y bebidas de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

6.2. Examen comparativo

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

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

Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-2005[6] y 156-IP-2005[7].

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

---

[6] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre de 2005.
[7] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271.

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

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

Sobre esto Fernández - Novoa[8] señala, *"…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca".*

El citado autor señala que *"de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma*". Considera que la primacía de esta pauta se basa en que *"a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (…) En algunos casos, el predominio del componente denominativo puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo".*

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

[8] Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.

total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que tanto el signo LA PANKA BRASAS PERUANAS y logotipo, usado por la denunciada, como la marca registrada LA PANKA BRASAS PERUANA y logotipo (Certificado N° 80276) constituyen signos de naturaleza mixta, deberá establecerse cuál es el elemento relevante que determina su impresión en conjunto.

Así, en los referidos signos son relevantes tanto el aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores solicitan los productos en el mercado, como el gráfico, debido a las características y combinación de los elementos que los conforman a efectos de ser asociados con un origen empresarial determinado, tal como se aprecia a continuación:

Signo usado por la denunciada	Marca registrada

En el caso de denominaciones compuestas por más de un término, es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o cuál es el que sirve para determinar la impresión en conjunto, ya que pueden ser semejantes, si ambas contienen el mismo elemento relevante. Ello sólo se puede determinar en cada caso concreto y analizando la particular formación de la denominación compuesta de que se trata.

Respecto del signo LA PANKA BRASAS PERUANAS y logotipo y de la marca registrada LA PANKA BRASAS PERUANA y logotipo (Certificado N° 80276), el elemento denominativo relevante lo constituye la denominación LA PANKA, toda vez que la denominación BRASAS PERUANAS, alude directamente a los

servicios que dichos signos identifican, a saber, que se trata de servicios de restauración relacionados con la venta de pollos “a la brasa” cuya receta es “peruana”.

En el caso del signo LA PANKA, utilizado por la denunciada, y la marca registrada MAMÁ PANKA (Certificado N° 80374) resultan relevantes todos los elementos denominativos que los conforman.

Realizado el examen comparativo entre los elementos relevantes de los signos usados por la denunciada y las marcas registradas a favor de la denunciante, se advierte lo siguiente:

a) Respecto del signo **LA PANKA** y la marca registrada **LA PANKA** BRASAS PERUANAS y logotipo (Certificado N° 80276):

- Gráficamente, la marca registrada incluye elementos figurativos adicionales que no se encuentran presentes en el signo utilizado por la denunciada, razón por la cual éstos suscitarán una impresión visual de conjunto distinta.
- Fonéticamente, los signos confrontados se encuentran conformados por la denominación LA PANKA, por lo que producirán una pronunciación y entonación idéntica.

b) Respecto del signo **LA PANKA** BRASAS PERUANAS y logotipo y la marca registrada **LA PANKA** BRASAS PERUANAS y logotipo (Certificado N° 80276):

- Fonéticamente, resulta de aplicación lo señalado en el punto a).
- Gráficamente, los signos confrontados se encuentran conformados por los mismos elementos figurativos, por lo que suscitarán una impresión visual de conjunto idéntica.

Signo usado por la denunciada	Marca registrada

c) Respecto del signo **LA PANKA** y la marca registrada **MAMÁ PANKA** (Certificado N° 80374):

- Gráficamente, los signos confrontados presentan diferente extensión con un distinto número de sílabas y una distinta secuencia de consonantes.
- Fonéticamente, si bien los signos confrontados presentan elementos denominativos adicionales distintos entre sí, éstos comparten a denominación PANKA en forma relevante.

d) Respecto del signo **LA PANKA** BRASAS PERUANAS y logotipo y la marca registrada **MAMÁ PANKA** (Certificado N° 80374):

- Gráficamente, el signo utilizado por la denunciada incluye elementos gráficos adicionales que no se encuentran presentes en la marca registrada a favor de la denunciante, razón por la cual éstos suscitarán una impresión visual de conjunto distinta.
- Fonéticamente, si bien los signos confrontados presentan elementos denominativos adicionales distintos entre sí, éstos comparten la denominación PANKA en forma relevante.

6.3. Riesgo de confusión

a) Respecto de la marca LA PANKA BRASAS PERUANAS y logotipo (Certificado N° 80276):

De acuerdo a lo señalado, los signos bajo análisis distinguen los mismos servicios y presentan identidad fonética, lo que, teniendo en cuenta el grado de atención que se presta para este tipo de servicios, determina que no sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

b) Respecto de la marca MAMA PANKA (Certificado N° 80374):

Teniendo en cuenta que los signos bajo análisis distinguen algunos de los mismos servicios, e incluyen de manera relevante en su conformación la denominación PANKA – que según consta en el Informe de Antecedentes no es parte de otras marcas registradas a favor de terceros en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial – se determina que, tomando en consideración el grado de atención que se presta para este tipo de servicios, se configura un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada o una nueva línea de los servicios que distingue dicha marca.

7. Comisión del acto infractor

En atención a lo expuesto, los signos utilizados por F & NMV Inversiones S.A.C. vulneran los derechos de Nelly Denisse Nossar Adaui respecto de sus marcas registradas LA PANKA BRASAS PERUANAS y logotipo (Certificado N° 80276) y MAMÁ PANKA (Certificado N° 80374), por lo que se ha configurado una infracción a sus derechos de Propiedad Industrial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486, debiendo prohibirse a la denunciada el uso de los signos en referencia LA PANKA y LA PANKA BRASAS PERUANAS y logotipo, como signos distintivos para identificar servicios de restauración de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, ya que afecta los derechos adquiridos por la denunciante.

8. Determinación de las sanciones

8.1. Marco legal

El artículo 120 del Decreto Legislativo 1075 establece que, sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan, se podrán imponer las siguientes sanciones:

a) Amonestación
b) Multa

Asimismo, establece que las multas que la autoridad nacional competente podrá establecer por infracciones a derechos de Propiedad Industrial serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. En los casos en los cuales el provecho ilícito real obtenido de la actividad infractora, sea superior al equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la multa podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad infractora.

Por su parte, el artículo 121 de dicha norma señala que para determinar la sanción a aplicar, así como la graduación de la multa, cuando corresponda, la autoridad nacional competente tendrá en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

a) <u>El beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción</u>;

El beneficio ilícito estará dado por lo que se dejó de pagar por obtener la autorización por parte del titular de la marca materia de la denuncia. A falta de dicha información, esta Sala empleará como referencia el monto obtenido por el infractor como resultado de su conducta.

b) <u>La probabilidad de detección de la infracción</u>

Para efectos de fijar la sanción, es necesario tomar en cuenta que tan probable era para el infractor que su conducta sea detectada por el titular del derecho infringido o por la autoridad administrativa. Cuando la probabilidad es bastante baja, los infractores tienden a continuar con su conducta, toda vez que consideran que difícilmente serán sancionados, por lo que en estos casos la sanción debe ser más severa.

En este rubro se debe tener en cuenta el tipo de actividad desarrollada, la promoción que se hizo de la misma, las características del sector del mercado en cual se desarrolla la conducta infractora, la cantidad de agentes que participan en el mercado, entre otros.

c) <u>La modalidad y el alcance del acto infractor</u>

La ley prevé diversos tipos o modalidades de conductas infractoras, las cuales están tipificadas en el artículo 155 de la Decisión Andina 486. Algunas están vinculadas a actividades previas a la puesta a disposición del público de los productos o servicios con la marca, tales como: la venta de etiquetas que incluyen la marca, suprimir la marca en un envase; otras conductas están relacionadas a la explotación de la marca en el mercado (fabricación y/o venta de productos con la marca), etc.

Asimismo, se debe tener en cuenta el alcance o difusión del acto infractor, es decir, el ámbito geográfico dentro del que tuvo alcance la infracción y el tipo de público al cual se dirigió. En efecto, no es posible sancionar de la misma forma a aquellas conductas que, por ejemplo, a) tuvieron un alcance geográfico reducido en comparación a aquellas que tuvieron alcance nacional o b) estuvieron destinadas a un público masivo o solo a un segmento del mercado.

d) <u>Los efectos del acto infractor</u>

Dependiendo del tipo de infracción, el sector del mercado en que se realiza, el alcance y modalidad, los efectos pueden ser muy variados y pueden llegar a alcanzar no solo al titular de la marca (pérdidas económicas), sino también al público consumidor, como sería el caso por ejemplo de las falsificaciones de marcas que distinguen productos farmacéuticos o alimenticios. En ese contexto, la sanción debe ser proporcional a los efectos de la infracción cometida.

e) <u>La duración en el tiempo del acto infractor</u>

El periodo durante el cual se realizó la infracción también influye en la sanción, toda vez que no sería justo sancionar por igual dos conductas que, aun cuando tuviesen naturaleza similar, hubiesen tenido una duración distinta.

f) <u>La reincidencia en la comisión de un acto infractor</u>

Para efectos de considerar que un infractor ha sido reincidente se deberá verificar que la conducta sancionada haya sido cometida con posterioridad a la notificación de la resolución que determinó la existencia de la infracción primigenia.

La reincidencia es considerada una circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente, según lo dispuesto en el artículo 120 del Decreto Legislativo 1075.

g) La mala fe en la comisión del acto infractor

En este rubro, se debe evaluar la intencionalidad del infractor para cometer el acto infractor.

Adicionalmente, tanto para fijar la sanción como para graduar el monto de la multa, cuando corresponda, la Sala considera que también deberán tenerse en consideración los siguientes criterios: el fin disuasivo que debe cumplir la sanción y la conducta procedimental.

Las sanciones de tipo administrativo tienen como principal objetivo disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. Así, la magnitud de dichas sanciones debe ser igual o superior al beneficio esperado en caso de cometer la infracción, a fin de garantizar que las sanciones administrativas tengan realmente un efecto disuasivo, no sólo sobre las personas naturales o empresas infractoras sino sobre el resto de agentes económicos del mercado. De no existir un objetivo disuasivo el actuar contraviniendo la Ley resultaría más rentable que cumplir las normas o asumir la sanción

A la Autoridad le corresponde no sólo tutelar los derechos de propiedad industrial sino también difundir la importancia y el respeto de los mismos para el progreso económico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la sanción se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.

8.2. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, se advierte que:

(i) Sobre el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción

Al respecto, se advierte que con su escrito de fecha 3 de junio de 2015, la denunciada ha presentado su libro de registro de ventas, siendo que se ha verificado que F & NMV Inversiones S.A.C. percibe en promedio un ingreso

diario aproximado ascendente a S/. 9 333,71 (nueve mil trescientos treinta y tres con 71/100 Nuevos Soles)[9].

(ii) Sobre la probabilidad de detección de la infracción

La denunciada, brindó servicios de restauración materia de denuncia bajo los signos LA PANKA y LA PANKA BRASAS PERUANAS y logotipo – *signos confundibles con las marcas registradas base de la denuncia* – los cuales usó en los comprobantes de pago que emitía en su local ubicado en Miraflores, lo que de alguna forma ha contribuido en la detección de la infracción.

(iii) Sobre la modalidad y el alcance del acto infractor

Se ha verificado el uso de signos semejantes a las marcas registradas a favor de la denunciante, para identificar un local comercial ubicado en distrito de Miraflores de la ciudad de Lima.

(iv) Sobre los efectos del acto infractor

Se advierte que los efectos del acto infractor habrían perjudicado al público consumidor, ya que éste pudo contratar los servicios ofrecidos por la denunciada en la creencia de que se trataba de servicios brindados por la denunciante. Sin embargo, conforme a lo señalado anteriormente, el hecho de que el acto infractor haya ocurrido en un período corto de tiempo, reduce en gran medida los efectos del mismo.

(v) Sobre la duración en el tiempo del acto infractor

En este punto se advierte que ha quedado acreditado un período infractor comprendido entre el 25 de junio de 2014 (un día después de la resolución del vínculo contractual existente entre las partes) y el 22 de agosto de 2014 (fecha de la interposición de la denuncia).

(vi) Sobre la reincidencia en la comisión de un acto infractor

No se advierte este supuesto en el presente procedimiento.

[9] Tomando como referencia el promedio los ingresos obtenidos entre el lunes 7 y el domingo 13 de julio de 2014. Dicho monto no incluye el IGV.

(vii) Sobre la mala fe en la comisión del acto infractor

En el presente caso se advierte que existió una previa relación contractual entre las partes, la cual fue expresamente resuelta por éstas. Asimismo, a criterio de esta Sala, el uso posterior a la conclusión del vínculo, realizado por parte de la denunciada de los signos infractores en sus comprobantes de pago, se llevó a cabo dentro de un período corto de tiempo (20 días); en tanto que el uso del signo en carta de menús, comandas y dos uniformes no resulta suficiente para determinar la intención de la denunciada de continuar identificándose bajo el nombre comercial LA PANKA.

En tal sentido, no existen elementos que acrediten la existencia de mala fe por parte de la denunciada.

8.3. Conclusiones

En virtud de los criterios antes desarrollados y considerando, en particular, el corto plazo transcurrido entre la resolución del contrato de licencia de uso de nombre comercial suscrito entre las partes (efectiva desde el 25 de junio de 2014) y la verificación del uso del signo LA PANKA en las boletas de venta emitidas por la denunciada (2 y 15 de julio de 2014), así como al hecho de que en la diligencia de inspección de fecha 9 de octubre de 2014 no se verificó el uso de los signos infractores en el frontis del local ni en los comprobantes de pago emitidos por la denunciada, sino únicamente en cartas de menú, comandas y dos uniformes, esta Sala considera que corresponde modificar el monto de la sanción de multa impuesta por la Primera Instancia a F & NMV Inversiones S.A.C., el cual quedará establecido en 3 UIT.

9. Medidas definitivas

De conformidad con el artículo 122 del Decreto Legislativo 1075, sin perjuicio de la sanción que se imponga por la comisión de un acto infractor, la autoridad nacional competente podrá dictar, entre otras, las siguientes medidas definitivas:

a) el cese de los actos que constituyen la infracción;
b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso

o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran para cometer la infracción;

c) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal b);
d) las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción;
e) la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal b) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado; o
f) el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado;
g) la publicación de la resolución que pone fin al procedimiento y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

9.1. Prohibición de uso

Teniendo en cuenta la infracción incurrida por F & NMV Inversiones S.A.C., corresponde prohibirle el uso de los signos infractores LA PANKA y LA PANKA BRASAS PERUANAS y logotipo, en forma independiente o conjuntamente con otros elementos, para distinguir servicios de restauración de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

10. Respecto de la acción por actos de competencia desleal

10.1. Marco legal

La Sala considera que una división radical entre el ámbito objetivo de las normas contra la competencia desleal y las reguladoras de los bienes inmateriales *(legislación sobre Propiedad Industrial*) no resulta posible, ya que subsisten supuestos comunes a ambos sectores del ordenamiento, siendo de precisar que las normas sobre competencia desleal otorgan una mayor flexibilidad.

Se consideran actos de competencia desleal aquellos que atentan contra los usos o prácticas honestas en el comercio. Ello origina que se protejan bienes inmateriales -*como las marcas registradas y los nombres comerciales protegidos*- cuando se compite ilícitamente en el mercado utilizando medios que confunden al público consumidor y desvían injustamente la clientela del titular del derecho.

De acuerdo al artículo 98 del Decreto Legislativo 1075[10], las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena que estén referidas a algún elemento de la Propiedad Industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, estén o no inscritos, serán de exclusiva competencia de la Autoridad nacional competente en materia de Propiedad Industrial, según corresponda.

Por su parte, la Ley de Represión de la Competencia Desleal (Decreto Legislativo 1044), establece en su Quinta Disposición Complementaria Final que la determinación y sanción de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena que se encuentren vinculados a la afectación de derechos de Propiedad Intelectual está asignada a la Comisión de Propiedad Intelectual correspondiente, siempre que la denuncia fuera presentada por el titular del derecho o por quien éste hubiera facultado para ello.

Cabe agregar que, el artículo 6.2 del Decreto Legislativo 1044 estipula que un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado.

10.2. Actos de confusión

10.2.1. Marco conceptual

El artículo 9.1. del Decreto Legislativo 1044 señala que los actos de confusión consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que éstos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde.

Precisa en su artículo 9.2 que los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de Propiedad Intelectual.

[10]El Decreto Legislativo 1075 que se encuentra vigente desde el 1 de febrero de 2009.

Resulta conveniente citar lo expresado por Monteagudo: "*Debe hacerse notar que el enjuiciamiento de la confusión desleal reviste importantes peculiaridades que lo distinguen de la figura del riesgo de confusión característico del Derecho de marcas. En este contexto es especialmente significativa la no vigencia de la regla de la especialidad (…) el riesgo de confusión posee un diferente alcance y contenido en cada cuerpo legal; esta circunstancia naturalmente no posibilita una aplicación generalizada de las normas contra la competencia desleal a toda violación de un signo tutelado por la Ley de Marcas, pero permite en ciertos supuestos una protección complementaria que se suma o añade a la prevista por el derecho de marcas (…). Sin embargo en aquellos casos en los que la aplicación estricta del derecho de marcas provoque resultados lesivos para otros intereses el recurso a la figura de la confusión desleal es irreprochable*"[11].

Así, en los actos de confusión en el campo de la competencia desleal no es de aplicación el principio de especialidad, se trata de un riesgo de confusión efectivo y busca que las prestaciones de una empresa determinada no sean apropiadas por terceros; mientras que, en el caso del derecho de Propiedad Industrial, es de aplicación el principio de especialidad, la determinación del riesgo de confusión no es una cuestión de hecho sino de derecho y tiene como finalidad la implantación del signo en el mercado y la seguridad jurídica.

10.2.2. Aplicación al caso concreto

La Sala conviene en precisar que existe diferencia entre la confusión en derecho de marcas y la confusión en actos de competencia desleal. Así, el examen del riesgo de confusión en derecho de marcas únicamente tiene en consideración a la marca tal cual ha sido registrada; por su parte, en el caso de confusión como un acto de competencia desleal, lo que prevalece en el análisis son aquellos elementos adicionales que no se encuentran registrados como parte de la marca, sino que corresponden a la forma cómo es usado el signo en el mercado; es decir, aquellos elementos que no se encuentran protegidos por derechos de Propiedad Industrial, tales como la forma de presentación de un producto (empaque, envoltura, etc.), entre otros.

En el presente caso, la denunciante fundamentó su acción por competencia desleal en la modalidad de actos de confusión sustentándose en sus marcas

[11] Monteagudo, La protección de la marca renombrada, Madrid 1995, pp. 200, 214 y 219.

registradas LA PANKA BRASAS PERUANAS y logotipo (Certificado N° 80276) y MAMA PANKA (Certificado N° 80374), que distinguen servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

En tal sentido, dado que la confusión invocada es respecto de marcas registradas, no habiéndose demostrado que dichas marcas vengan siendo utilizados en el mercado con elementos adicionales – *no protegidos por las normas de Propiedad Industrial* – no se requiere recurrir a la figura de la confusión a que se refiere el artículo 9 del Decreto Legislativo 1044, la cual, en algunos casos, puede servir para ampliar el derecho de exclusiva.

Al respecto, Monteagudo señala que la vinculación entre ambas disciplinas provoca repercusiones en un doble sentido: de un lado, el Derecho de la competencia puede comportar restricciones sobre el derecho de la marca, esto es, la utilización de la marca en el tráfico ha de someterse a las normas contra la competencia desleal; de otro; el Derecho de la competencia puede extender el ámbito de protección atribuido al titular del signo por el Derecho de marcas.

Por lo anterior, la acción por actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión por parte de la denunciada resulta <u>improcedente</u>, en la medida que la presente acción no se sustentó en elementos distintos a aquellos que ya se encuentran debidamente registrados.

10.3. <u>Aprovechamiento de la reputación ajena</u>

10.3.1. <u>Marco conceptual</u>

El artículo 10.1 del Decreto Legislativo 1044 señala que los actos de explotación indebida de la reputación ajena consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen como efecto real o potencial el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio y la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero.

Precisa en su artículo 10.2 que los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de Propiedad Intelectual.

En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero.

El aprovechamiento de la reputación ajena se funda en el uso que hace una persona del prestigio de que goza un signo distintivo de propiedad de otra persona para presentar sus productos o servicios en el mercado y atraer así a la clientela.

"*No se trata aquí de la deslealtad fruto de la presentación de las propias prestaciones (productos o servicios) como ajenas; supuesto éste ya tipificado en el acto de confusión sino del aprovechamiento del caudal de crédito que atesora otro en el mercado (…) a mayor grado de implantación de la marca en el mercado, más factible resulta el riesgo de aprovechamiento de su reputación. Este principio ha de conjugarse inmediatamente con el nivel de renombre que atesore la marca (…). Ahora bien, sin implantación el aprovechamiento de la reputación es imposible (…) el aprovechamiento de la reputación de la marca renombrada puede producirse aunque no medie error acerca de la procedencia empresarial de los productos o servicios*"[12].

Debe señalarse que cualquier utilización de la marca ajena no es capaz de completar el supuesto descrito por la norma. A este respecto se pueden establecer algunos criterios adicionales a tomar en cuenta para determinar el acto de competencia desleal:

a) Grado de esfuerzo desplegado por el titular para propiciar su prestigio y reputación.
b) Proximidad competitiva entre el tercero y el titular.
c) Medida en que la utilización de la marca por su tercero afecta las legítimas posibilidades de explotación que corresponden al titular.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que un tercero recurre a una marca ajena sólo cuando le consta o considera que ello facilita su acceso a un nuevo mercado.

El posible perjuicio que pueda sufrir el titular de la marca del producto debe ser determinado en cada caso concreto y dependerá, además de los criterios antes

[12] Monteagudo (nota 12), pp. 255 y siguientes.

citados, de cuál sea la práctica y costumbre comercial en ese sector del mercado.

Conviene precisar que si bien el aprovechamiento de la reputación de un signo, puede tener como supuesto de base la existencia de un riesgo de confusión, aquélla puede darse también en los casos que ésta no se produzca:

"Aun cuando las respectivas prestaciones sean distintas y no surja confusión respecto al origen, la contemplación de una marca familiar y prestigiosa lleva al consumidor a atribuir un crédito al nuevo producto o servicio, cuando menos inicialmente, como consecuencia de la vinculación con el signo renombrado"[13].

10.3.2. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, a fin de acreditar el aprovechamiento indebido de su reputación por parte de la denunciada, Nelly Denisse Nossar Adaui ha presentado los medios probatorios señalados en el punto 4 de la presente resolución.

De la revisión de los medios de prueba aportados por la denunciante (en particular el Reportaje emitido en el programa "Reporte Semanal", la entrevista efectuada a la señorita Melissa Orihuela en el programa "De la Noche a la Mañana" de RPP, y el premio al mejor anticucho obtenido en la Feria Mistura 2011 por parte del restaurante LA PANKA de la denunciante), no se advierte que éstos – por sí solos – sean suficientes para demostrar que los servicios identificados con las marcas registradas LA PANKA BRASAS PERUANAS y logotipo (Certificado N° 80276) y MAMA PANKA (Certificado N° 80374), para distinguir servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial gocen de un posicionamiento en el mercado o en la mente de los consumidores del sector interesado; así como de un grado de implantación elevado de los mismos, ya que para determinar tal circunstancia se deberían aportar medios probatorios adicionales que lleguen incluso a evidenciar una arraigada vinculación entre tales servicios, las marcas en referencia y su titular.

Visto lo anterior, la Sala determina que, en el presente caso, no se está ante la figura del aprovechamiento de la reputación de la denunciante, Nelly Denisse Nossar Adaui.

[13] Monteagudo (nota 12), p. 259.

En consecuencia, la acción por actos de competencia desleal interpuesta en este extremo resulta infundada.

11. Costas y costos del procedimiento

Por su parte, el artículo 7 del Decreto Legislativo 807, Ley de Organización y Funciones del INDECOPI establece que en cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la Autoridad competente, además de imponer la sanción correspondiente podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del procedimiento en los que haya incurrido el denunciante.

De acuerdo al Código Procesal Civil – *norma de aplicación supletoria* – el reembolso de las costas y costos es responsabilidad de la parte vencida, salvo declaración expresa y motivada de la Autoridad.

Teniendo en cuenta lo anterior, la regla general es imponer el pago de costas y costos a quien resulte responsable en un procedimiento de infracción tramitado ante el INDECOPI, salvo que se presenten circunstancias excepcionales que, a criterio de la Autoridad, justifiquen la exoneración de dicho pago. A criterio de la Sala la voluntad conciliadora del denunciado, su colaboración en el procedimiento, en la medida que faciliten la pronta resolución del caso y eviten así mayores gastos, pueden justificar la exoneración de dicho pago.

En el presente caso, no existe alguna causa que justifique la exoneración del pago en mención, razón por la cual corresponde imponer a la denunciada, en su calidad de parte infractora, el pago de las costas y costos derivados del presente procedimiento en favor de la denunciante, por lo que debe confirmarse lo ordenado por la Primera Instancia.

Por lo tanto, corresponde confirmar el extremo de la resolución emitida por la Primera Instancia referido al pago de las costas y costos por parte de la denunciada F & NMV Inversiones S.A.C., a favor de la denunciante.

12. De la información falsa

12.1. Marco legal

El artículo 116 del Decreto Legislativo 1075 establece que quien a sabiendas proporcione a la Autoridad nacional competente información falsa u oculte, destruya o altere información o cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido, o sea relevante para efectos de la decisión que se adopte, o sin justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la autoridad nacional competente, será sancionado por éstos con multa no mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia.

En virtud del artículo antes citado, se debe imponer una sanción de multa de hasta 50 UIT a aquel administrado que, entre otros, brinde información falsa u oculte información requerida o relevante para resolver el caso.

El artículo bajo análisis no establece una facultad sino una obligación de la Autoridad Administrativa de imponer una sanción de multa cuando se configure alguno de los supuestos mencionados.

De la lectura de la normativa se desprende que deben concurrir los siguientes elementos a fin de que se imponga una sanción de multa por haber brindado "información falsa":

- Quien brinda la información debe saber que se encuentra brindando información falsa.
- La información debe haber sido requerida por la Autoridad o debe ser relevante para efectos de la decisión que se adopte.

Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde a continuación analizar el caso concreto.

12.2. Aplicación al caso concreto

De la revisión de lo actuado, se advierte que el presente procedimiento corresponde a una denuncia por infracción a los derechos de Propiedad

Industrial y por actos de competencia desleal en las modalidades de actos de confusión y explotación indebida de la reputación ajena, interpuesta por Nelly Denisse Nossar Adaui contra F & NMV Inversiones S.A.C., en base al supuesto (ahora probado) uso no autorizado de signos que vulneraban sus derechos respecto de sus marcas registradas LA PANKA BRASAS PERUANAS y logotipo (Certificado N° 80276) y LA PANK (Certificado N° 80374).

Al absolver la denuncia planteada en su contra, F & NMV Inversiones S.A.C. señaló – entre otros argumentos – lo siguiente:

- Con fecha 24 de junio de 2014, su empresa y la denunciante resolvieron por mutuo acuerdo el contrato de licencia de uso del nombre comercial LA PANKA, por lo que inició la transición de una nueva imagen comercial, lo cual pasaba por contar con otro nombre y demás elementos distintivos dentro de los plazos expresamente convenidos para ello.
- Mientras duraba el proceso de transición, procedió a tapar todos aquellos signos que usó durante el contrato de licencia, lo cual fue comprobado durante la diligencia de inspección. A la fecha ya han sido instalados sus nuevos letreros y cuenta con nueva folletería.
- Brindó las facilidades del caso a efectos que la Autoridad pueda recorrer sus instalaciones y verificar el no uso del signo distintivo de la denunciante. Conforme pudo constatarse su empresa no se identifica frente a su clientela y público en general con el nombre comercial de la denunciante, toda vez que en el frontis de su establecimiento se exhibe su nuevo nombre comercial RASSON BRASAS GOURMET.
- No duda que durante todo el proceso que representa cambiar su estructura inicial se presentaron omisiones involuntarias, pero sí niega la presencia de mala fe, competencia desleal o intención de beneficiarse con los signos de la denunciante.

Asimismo, en su escrito de fecha 2 de diciembre de 2014, la denunciada señaló que el mismo día que resolvió el contrato mencionado retiró toda la publicidad externa e interna que de alguna manera tuviera la marca LA PANKA, en estricto cumplimiento de lo acordado con la denunciante.

Cabe señalar, además, que durante la audiencia de informe oral llevada a cabo el 16 de noviembre de 2016, el representante de la denunciada señaló lo siguiente:

> *"(…) ese día que me llega la carta a la semana que habíamos roto nuestra relación y me llega la resolución del contrato, pero ya nosotros, ya habíamos cambiado el nombre, habíamos tapado todo, habíamos cambiado los menús, habíamos cambiado las recetas todo para no tener problemas. Por supuesto que fue desastroso, nadie venia, nadie paraba, nombre tapado, todos buscaban LA PANKA, ya no éramos LA PANKA, no éramos nadie (…) y a los pocos días, a la semana, ni nos dieron chance, a pesar que yo tenía una carta con ella de compromiso de cuatro meses para poder retirar todo, a las dos semanas vino alguien de INDECOPI, entraron, parece que el señor tenía conocidos o no sé, enviaron a esta gente, y cuando llegó la gente de INDECOPI vieron que todo era RASSON, todo estaba a nombre de RASSON, los menús tapados, no había nada de LA PANKA. Pero había una persona que ya había sido contratada por mi hija Denisse, que agarró y cuando vio a los de INDECOPI los hizo entrar a la cocina, vengan, vengan, miren este mandil acá dice LA PANKA, tómenle una foto, abran este cajón acá todavía hay boletas. Por su puesto habían ciertas cosas, a las dos semanas tú no puedes arreglar con la SUNAT, cambiar las facturas, cambiar los nombres, hacer todo. Sí encontraron de 50 personas un mandil en la cocina, encontraron unos folletitos en un cajón guardados que no los veía el público, nadie, todos veían sólo RASSON, y con eso me iniciaron este juicio desastroso (…)".*

Si bien tales afirmaciones constituyen alegatos de parte, éstos no ha sido contradichos por la denunciante, la cual se limitó a señalar en su réplica que era perfectamente posible cesar inmediatamente en el uso del signo LA PANKA en boletas de venta, comandas, mandiles y menús.

De lo expuesto se desprende que la denunciada alegó contar con un plazo convenido expresamente para la transición al uso de sus nuevos signos distintivos; sin embargo, de la revisión del presente expediente no se llega a advertir constancia alguna de la fijación de dicho plazo. No obstante lo anterior, se advierte que la denunciada alega haber brindado las facilidades para la

verificación del no uso de los signos de la denunciante, señalando que su empresa no se identifica frente a su clientela y público en general con el nombre comercial de la denunciante, toda vez que en el frontis de su establecimiento se exhibe su nuevo nombre comercial RASSON BRASAS GOURMET. Del mismo modo, alega haber retirado todo tipo de publicidad externa e interna referente al signo LA PANKA, de su local.

Al respecto, se debe tener en cuenta que las declaraciones efectuadas por la denunciada constituyen un ejercicio de su defensa, el cual no resultaba determinante para efectos de la decisión que se adopte en el presente caso, por cuanto la misma sería tomada en función a los medios de prueba que obran en el expediente, conforme ha ocurrido.

Asimismo, se advierte que la propia denunciada reconoció haber cometido omisiones involuntarias, vinculadas al proceso de transición a su nombre propio (las cuales comprenderían el uso del signo LA PANKA en cartas de menú, mandiles y comandas), negando la presencia de mala fe, competencia desleal o intención de beneficiarse con los signos de la denunciante, argumento que en este punto será tomado en cuenta como un reconocimiento de dicho uso, aun cuando no la eximan de la infracción cometida y de la sanción correspondiente por la comisión de tal infracción.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso no se configura uno de los supuestos necesarios a fin de aplicar la sanción de multa prevista en el artículo 116 del Decreto Legislativo 1075, por lo que al no estar frente a una información falsa sancionable por Ley, corresponde revocar la sanción de multa impuesta a F & NMV Inversiones S.A.C.

13. Consideraciones finales

13.1. Sobre el pedido de inicio de procedimientos sancionadores

En su recurso de apelación, la denunciante señaló que la Primera Instancia no se ha pronunciado sobre su solicitud presentada en su escrito de fecha 13 de junio de 2014, relacionada con la apertura de 2 procedimientos sancionadores

por brindar información falsa (mediante escritos de fechas 16 de octubre y 2 de diciembre de 2014) y 3 por negarse a brindar información (requerimientos de fechas 21 de noviembre de 2014, 27 de enero y 6 de mayo de 2015), debiendo tenerse en cuenta que en todos los casos se trata de conductas independientes, lo cual se corrobora en el simple hecho de que se dieron en momentos diferentes y frente a pedidos diferentes de la Autoridad Administrativa.

Sobre el particular, esta Sala conviene en señalar que se ha verificado que la Comisión de Signos Distintivos efectuó dos requerimientos de información a la denunciada mediante proveídos de fecha 11 de febrero y 6 de mayo de 2015, los cuales no fueron debidamente cumplidos, motivo por el cual se inició un procedimiento sancionador contra la denunciada, el cual viene siendo tramitado mediante Expediente N° 620977-2015. Cabe señalar que los incumplimientos en referencia son tramitados en el mismo expediente por referirse al requerimiento de una misma información, dentro de un mismo procedimiento.

Por otro lado, en cuanto al inicio de procedimientos sancionadores por brindar información falsa, no corresponde atender a la solicitud de la denunciante, ya que se trata de circunstancias susceptibles de ser evaluadas en forma conjunta, por tratarse de misma conducta imputable en el marco de un mismo procedimiento, lo cual ha sido evaluado en el presente expediente, tanto por la Primera Instancia como por esta Sala.

13.2. Jurisprudencia invocada

En su recurso de apelación, la denunciante solicitó la aplicación de los criterios de la Resolución N° 2164-2014/CSD-INDECOPI de fecha 10 de julio de 2014, a fin de determinar el monto de la multa, en virtud del principio de predictibilidad.

Al respecto, la Sala conviene en precisar que las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente y – aun cuando se encuentren regidas por el principio de predictibilidad – no están sujetas a pronunciamientos emitidos con anterioridad.

Asimismo, si bien la jurisprudencia administrativa marca o indica la tendencia de la administración, sólo es vinculante cuando se señala expresamente que constituye precedente de observancia obligatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Decreto Legislativo 807, lo que no ha ocurrido con la resolución citada por la denunciante.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- CONFIRMAR la Resolución Nº 1274-2015/CSD-INDECOPI de fecha 22 de junio de 2015, que:

- Declaró FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Nelly Denisse Nossar Adaui contra F & NMV Inversiones S.A.C.
- Declaró IMPROCEDENTE la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, interpuesta por contra F & NMV Inversiones S.A.C.
- SANCIONÓ a F & NMV Inversiones S.A.C. con una multa por la infracción cometida.
- PROHIBIÓ a F & NMV Inversiones S.A.C. el uso de los signos infractores, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos, e independientemente del color empleado, para distinguir servicios de restauración de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.
- DISPUSO que F & NMV Inversiones S.A.C. asuma el pago de las costas y costos del procedimiento.

Segundo.- REFORMAR la Resolución Nº 1274-2015/CSD-INDECOPI de fecha 22 de junio de 2015, en el extremo en que declaró "*improcedente*" la denuncia por infracción por actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena contra F & NMV Inversiones S.A.C., debiéndose declarar INFUNDADO dicho extremo.

Tercero.- MODIFICAR el monto de la multa impuesta contra F & NMV Inversiones S.A.C. por la infracción cometida, el cual quedará establecido en 3 UIT.

Cuarto.- REVOCAR la Resolución Nº 1274-2015/CSD-INDECOPI de fecha 22 de junio de 2015, en el extremo que impuso a F & NMV Inversiones S.A.C. una

sanción de multa de 5 UIT por brindar información falsa, dejando sin efecto la misma.

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

RAMIRO ALBERTO DEL CARPIO BONILLA
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/spi.