

PRECEDENTES VINCULANTES

(Constitucionales, Judiciales y Administrativos)

Año XXXI / N° 1168

1

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

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

RESOLUCIÓN N° 1185-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 304-2020/DDA

DENUNCIANTE : INTER ARTIS PERÚ

DENUNCIADA : INVERSIONES GENERALES LIBRA S.A.C.

Infracción a la legislación sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos– Comunicación pública de interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras audiovisuales – Derecho de remuneración – Intimación en mora-Precedente de observancia obligatoria.

Lima, veinticuatro de setiembre de dos mil veintiuno.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 30 de enero de 2020, Inter Artis Perú (Perú) – en adelante *Inter Artis*– interpuso denuncia contra Inversiones Generales Libra S.A.C., por supuesta infracción a los derechos conexos que administra.

Señaló lo siguiente:

- El 24 de octubre de 2018, se llevó a cabo una inspección en el establecimiento de la denunciada, denominado “ Hotel Britania Miraflores”, en el cual se verificó lo siguiente:
 - o El establecimiento cuenta con 94 habitaciones y un restaurante. En cada uno de estos ambientes existe un televisor con el servicio de cable MOVISTAR, a través del cual se retransmiten emisiones de América TV, ATV, Latina, Panamericana, Telenovelas, que incluyen producciones audiovisuales, tales como: “Al fondo hay sitio” y “De vuelta al barrio”, las cuales contienen interpretaciones de artistas cuyos derechos conexos administra su entidad.
 - o Los huéspedes tienen pleno uso del control remoto de los televisores de las habitaciones.
- El 21 de agosto de 2019, la denunciada fue intimada en mora para el pago de S/ 22 822,80, que corresponde a remuneración por la comunicación al público de interpretaciones y ejecuciones audiovisuales por el periodo comprendido desde octubre de 2017 hasta julio de 2019; sin embargo, se ha negado a cumplir con esta obligación.

Solicitó que:

- Se ordene a la denunciada el pago a su favor de S/ 22 822,80, por concepto de remuneraciones devengadas correspondiente al periodo comprendido desde octubre de 2017 hasta julio de 2019.
- Se sancione a la denunciada con el máximo de la multa permitida en la Ley y se le ordene el pago de las costas y costos derivados del presente procedimiento.

Adjuntó medios probatorios¹.

Mediante Resolución N.º 1 de fecha 10 de julio de 2020, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derecho de Autor (en adelante, la Secretaría Técnica) admitió a trámite la denuncia y, entre otros, citó a las partes a una audiencia de conciliación para el 21 de julio de 2020.

Con fecha 22 de julio de 2020, la denunciada Inversiones Generales Libra S.A.C. presentó sus descargos señalando lo siguiente:

- No se ha negado a pagar los derechos gestionados por la denunciante, tal como lo demuestran las diversas negociaciones que mantuvo con esta.
- En estas negociaciones siempre solicitó la transparencia en la información y el trato igualitario; sin embargo, ninguna de estas condiciones se cumplió, puesto que: a) no se le informó que su tarifario estaba siendo cuestionado en sede administrativa (Expediente N° 2558-2017/DDA), ni sobre el proceso en el cual INDECOPI canceló su autorización de funcionamiento y b) se pretende cobrarle S/ 22

¹ Consistentes en:

- Copia del Acta de Inspección de fecha 24 de octubre de 2018.
- Carta Notarial de intimación en mora dirigida a la denunciada y recibida por esta el 21 de agosto de 2019.
- Captura de pantalla de la lista de canales retransmitidos por el servicio de televisión por cable denominado “Movistar”.
- Lista de programación correspondiente al día 24 de octubre de 2018 del organismo de radiodifusión América TV.
- Copia de Certificados de Registro de contratos de representación recíproca que ha suscrito la denunciante con sociedades de gestión colectiva que representan los derechos de propiedad intelectual de artistas intérpretes y ejecutantes extranjeras.
- Copia del DNI de la Directora General de Inter Artis Perú. Declaración Jurada de Vigencia de Poder y copia de la Partida Registral N.º 01211-2014.
- Lista de artistas de “Al fondo hay sitio” cuyos derechos de propiedad intelectual gestiona INTER ARTIS PERÚ.
- Lista de artistas de “De vuelta al barrio” cuyos derechos de propiedad intelectual gestiona INTER ARTIS PERÚ.

822,80, cuando otros hoteles, con más habitaciones, pagan tarifas anuales mucho menores.

- Las tarifas de la denunciante son excesivamente altas, no son equitativas ni razonables como lo exige la Ley. De una comparación con las tarifas de APDAYC, UNIMPRO y EGEDA, se observa que la denunciante pretende cobrar más del 400% que las otras entidades, diferencia que no tiene fundamento.
- Siempre ha procedido de buena fe tratando de llegar a un acuerdo, tal cual lo ha hecho con otras entidades.
- En la visita inspectiva realizada en su local no se constató los presuntos actos de comunicación pública de interpretaciones y ejecuciones artísticas, puesto que solo se inspeccionaron habitaciones desocupadas. Solo puede haber comunicación pública si hay un huésped en la habitación.
- Por el estado de emergencia ocasionado por la pandemia del COVID-19, todos los hoteles tienen casi todas sus habitaciones desocupadas, por lo que no se genera ninguna comunicación. Además, su hotel se encuentra cerrado desde el 16 de marzo de 2020 hasta la fecha.
- La liquidación realizada por la denunciante considera que todas las habitaciones han estado permanentemente ocupadas. Conforme a los Indicadores Oficiales del MINCETUR, la ocupabilidad de los Establecimientos de Hospedaje no supera el 30%, por lo que la denunciante ha presentado información inexacta.
- En el 2017, la denunciante elaboró una liquidación que sí tuvo en consideración la ocupabilidad de las habitaciones. En aquella oportunidad emitió la Factura 0021051 por un monto total de S/ 1 561,95 que correspondía a la remuneración por comunicación al público por 9 meses (es decir S/. 173,55 mensual). El monto que se les pretende cobrar actualmente es 600% superior.
- Las tarifas de la denunciante no son razonables, equitativas ni proporcionales, a lo que se suma que la liquidación presentada en este procedimiento resulta contraria a la Ley.
- En junio de 2019, la denunciante llegó a un acuerdo con un grupo de hoteles, según el cual se consideraría una ocupabilidad del 50%; sin embargo, esta luego lo desconoció.
- Solicitó que se requiera a la denunciante la presentación de liquidaciones y facturas canceladas por los hoteles que habrían efectuado el pago por los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes durante el periodo de 2018 al 2019.

Adjuntó medios probatorios².

Mediante Resolución del 7 de setiembre de 2020, la Secretaría Técnica denegó la solicitud de requerimiento efectuada por la denunciada, respecto a que Inter Artis remita liquidaciones y facturas canceladas por otros hoteles, señalando que no resulta pertinente para resolver la presente controversia.

Mediante Resolución N° 0372-2020/CDA-INDECOPI de fecha 12 de octubre de 2020, la Comisión de Derecho de Autor:

- Declaró FUNDADA la denuncia interpuesta por Inter Artis contra Inversiones Generales Libra S.A.C., por el periodo comprendido desde octubre de 2017 hasta julio de 2019.
- ORDENÓ el pago por parte de la denunciada a favor de la denunciante Inter Artis Perú de la suma de S/ 22 822, 80, por concepto de remuneración equitativa; así mismo, le impuso una multa de 9,31 UIT y dispuso el pago, a favor de la denunciante, de las costas y los costos derivados del presente procedimiento.
- ORDENÓ la inscripción de la resolución en el Registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos.

Consideró lo siguiente:

Sobre la supuesta infracción

- La puesta a disposición de aparatos idóneos para la comunicación de interpretaciones y ejecuciones es considerada como un acto de comunicación pública y genera la obligación de pago de una remuneración

única y equitativa, de conformidad con el artículo 2 numeral 5 del Decreto Legislativo 822³.

- En virtud de lo señalado por la denunciada, esta ha contado con el servicio de cable Movistar TV desde abril de 2009 hasta el mes de junio de 2020 conforme al recibo adjuntado a su escrito de descargos.
- En el Acta de Inspección del 24 de octubre de 2018 se dejó constancia de la existencia en el establecimiento de la denunciada de aparatos idóneos para la comunicación pública de obras audiovisuales conteniendo interpretaciones y ejecuciones, los cuales estaban a disposición de sus huéspedes.
- De acuerdo con la programación del organismo de radiodifusión AMERICA TV, el 24 de octubre de 2018 se difundió las series “Al fondo hay sitio” y “De vuelta al barrio”.
- Asimismo, en virtud del principio de verdad material, se pudo verificar a través del motor de búsqueda Wayback Machine (Sitio <https://archive.org/web/>) ingresando la dirección del organismo de radiodifusión de América Televisión en: <https://www.americatv.com.pe/programacion>, que desde octubre de 2017, dicho organismo cuenta en su programación con interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras audiovisuales tales como “Al fondo hay sitio” y “De vuelta al barrio”.
- Por lo tanto, se debe tomar dicha fecha (octubre de 2017) como el inicio del periodo en el cual la denunciada debía pagar la remuneración equitativa y única por la comunicación pública de interpretaciones.
- A fin de que se configure la infracción es necesario que se acredite que la denunciante requirió a la denunciada el pago de dicha remuneración y esta no cumplió con dicho pago; es decir, para que se vulnere el artículo 18.1 literal a) de la Ley N° 28131⁴, es necesario que se acredite la omisión de pago por parte del usuario luego de efectuado el acto de comunicación pública.
- Para tal efecto, la denunciante presentó una carta notarial, diligenciada el 21 de agosto de 2019, mediante la cual realizó dicho requerimiento a la denunciada; siendo que esta última no ha acreditado haber cumplido con el pago por el periodo comprendido entre octubre de 2017 hasta julio de 2019, ha presentado medio probatorio que acredite la existencia de algún acuerdo con la denunciante, que esta haya desconocido.

² Consistentes en:

- Factura de APDAYC, a fin de demostrar que el pago mensual a esa entidad por su hotel sería cuatro veces menor de lo que pretende la denunciante.
- Factura N° 0021051 de la denunciante del 15 de mayo del 2017.
- Liquidación de la denunciante del 27 de junio de 2019.
- Indicadores Mensuales de Ocupabilidad de Establecimientos de Hospedaje Perú 2019 del MINCETUR.
- Recibo del Servicio de Cable de Movistar que sustenta el requerimiento de la Comisión de Derecho de Autor dentro del plazo legal otorgado.

³ “Comunicación pública: Todo acto por el cual una o más personas, reunidas o no en un mismo lugar, puedan tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, por cualquier medio o procedimiento, análogo o digital, conocido o por conocerse, que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. Todo el proceso necesario y conducente a que la obra sea accesible al público constituye comunicación”.

⁴ “Artículo 18.- Derecho de Remuneración
18.1 Los artistas, intérpretes o ejecutantes tienen el derecho a percibir una remuneración equitativa por:

a) La utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para la comunicación al público de las interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras audiovisuales grabadas o reproducidas de cualquier forma con fines comerciales mediante tecnología creada o por crearse. Tal remuneración es exigible a quien realice la operación de radiodifundir, comunicar o poner a disposición del público las fijaciones. La comunicación al público comprende la realizada por cable, hilo o medios inalámbricos así como los realizados por cualquier otra tecnología creada o por crearse (...)”

- Si bien la denunciada ha afirmado tener la intención de llegar a un acuerdo con la denunciante, la comisión del acto infractor es objetiva, es decir que es independiente de la intención que pueda existir de llegar a un acuerdo.
- Respecto a las tarifas de otras sociedades de gestión colectiva, estas se calculan en base a derechos distintos a los gestionados por la denunciante, por lo que válidamente puede existir una diferencia entre los montos solicitados por la misma.
- Por lo anterior, corresponde declarar FUNDADA la denuncia por el periodo comprendido desde octubre de 2017 hasta julio de 2019.

Sobre las remuneraciones devengadas

- De acuerdo con el tarifario de la denunciante, la tarifa mensual aplicable a la denunciada es de S/ 1 037,40:

TTA (Tarifa a Tanto Alzado para comercio)	FI (Factor de Intensidad)	FC (Factor de Categoría)	N (Número de Pantalla)	Total (S/)	Descuento por volumen (30%)	Tarifa Mensual Aplicable S/
7,5	1,3	1,6	95	1 482,00	444,60	1 037,40

- Corresponde multiplicar dicho monto por los 22 meses, para los cuales se declaró fundada la denuncia, por lo que las remuneraciones devengadas ascienden a S/ 22 822,80.

Sobre la sanción a imponer

- El beneficio ilícito corresponde al monto que la denunciada dejó de pagar por los actos de comunicación pública de interpretaciones y ejecuciones artísticas fijadas o incorporadas en obras audiovisuales efectuados en su establecimiento, es decir S/ S/ 22 822,80, por lo que la multa es de 9, 83 UIT.

Con fecha 18 de noviembre 2020, la denunciada Inversiones Generales Libra S.A.C. interpuso recurso de **apelación** señalando lo siguiente:

Respecto a una supuesta nulidad de la resolución emitida por la Comisión

- La resolución apelada es nula, toda vez que fue notificada 18 días después de ser emitida transgrediendo el artículo 24 del TUO de la Ley 27444⁵.
- Existe parcialidad, puesto que en la resolución se consignan hechos falsos, como es el caso de la fecha de la resolución que los cita a la audiencia de conciliación.
- Se ha denegado sin motivación alguna su solicitud de que se requiera a la denunciante la presentación de liquidaciones y facturas canceladas por los hoteles que habrían efectuado el pago por los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes durante el periodo de 2018 al 2019.
- Se ha invertido ilegalmente la carga de la prueba, ya que la Comisión ha señalado que su empresa no ha acreditado que haya pagado la remuneración solicitada por la denunciante.
- La Comisión ha realizado dos presunciones ilegales: i) que todas sus habitaciones estén al 100% ocupadas, es decir, con huéspedes, cuando la diligencia de inspección verificó que estaban desocupadas y ii) que existe comunicación pública permanente de dos obras audiovisuales, toda vez que no existe algún artículo que presuma la comunicación pública.
- Se ha considerado que es posible la comunicación pública en habitaciones desocupadas.
- La falta de motivación queda demostrada cuando la Comisión cita dos artículos que no tienen relación con los hechos: el artículo 2 numeral 5 del Decreto Legislativo 822 y el 18.1 de la Ley 28131.
- En la resolución apelada no se ha evaluado a profundidad la tarifa exigida por la denunciante, la cual es superior a la exigida por otras entidades.

La Comisión se limitó a señalar que puede existir una diferencia con las tarifas de otras sociedades, cuando lo que correspondía era que realice una evaluación y análisis más profundo de un hecho tan notorio, evidente y sobre todo demostrado con pruebas.

Con relación a la presunta infracción

- La comunicación pública ocurre cuando al menos una persona, un huésped dentro de la habitación, puede encender un televisor y tener la posibilidad de cambiar de canales. En ese sentido, no existe comunicación pública en habitaciones sin huéspedes y sin un televisor encendido.
- Existe discriminación en el cobro que pretende la denunciante, ya que la diferencia en el tarifario respecto al de otras sociedades es de más del 300%.
- En el presente caso, Inter Artis le exige el pago por el 100% de las habitaciones de su hotel, como si todas ellas estuvieran ocupadas, y aplicó un factor de intensidad de 1,3, lo que determinó una tarifa mensual de / 1 037,40. Sin embargo, en la Factura N° 0021051 del 15 de mayo de 2017 emitida por la denunciante, se le cobró por nueve meses de comunicación pública la suma de S/ 1 561,95, es decir, un monto mensual de S/ 173,55, por lo que no resulta comprensible que ahora se le esté exigiendo un monto superior.
- Existe un trato discriminatorio con otros hoteles. Por ejemplo, al Hotel "Dazzler", que es de cuatro estrellas y tiene 140 habitaciones, se le cobra S/ 6 479,78 anuales, lo que determina que se esté ante una denuncia maliciosa.
- A efectos de aplicar sus tarifas, la denunciante siempre ha tenido en cuenta el 30% o 50% de ocupación de las habitaciones de los hoteles, conforme lo acredita con las pruebas presentadas; sin embargo, a su hotel se le considera el 100% de las habitaciones ocupadas.
- En el año 2019, algunos hoteles llegaron a un acuerdo con la denunciante, según el cual se consideraría el 50% de las habitaciones y un factor de intensidad de 1,0; sin embargo, sin justificación, la denunciante lo ha desconocido.
- No se ha considerado en la resolución el hecho de que nunca se negó al pago, lo que existió siempre es un cuestionamiento a los montos irracionales, inequitativos y desproporcionados que se le pretenden cobrar.
- Es respetuosa del derecho de autor y los derechos conexos, y prueba de ello es que cumple con el pago puntual a otras sociedades como APDAYC, UNIMPRO y EGEDA.
- Inter Artis fue sancionada con la cancelación de su autorización de funcionamiento y una multa de 90 UIT, por cuanto su anterior tarifario no cumplía con ser razonable, equitativo ni proporcional.
- El actual tarifario de la denunciante tampoco cumple con los requisitos exigidos por la ley, por lo que es reincidente.

Adjuntó como medios probatorios las liquidaciones emitidas a nombre de otros hoteles, facturas, resoluciones emitidas por la Comisión y la Resolución N° 1478-2015/ TPI-INDECOPI, la cual considera que es un precedente de observancia obligatoria.

Con fecha 14 de mayo de 2021, Inter Artis señaló lo siguiente:

- La resolución impugnada no ha establecido presunción alguna, únicamente ha aplicado lo que se encuentra establecido en la ley de derecho de autor respecto de la comunicación al público de interpretaciones y ejecuciones artísticas.
- Dicha comunicación se configura con la puesta a disposición de aparatos idóneos para realizar los

⁵ Artículo 24.- Plazo y contenido para efectuar la notificación
24.1. Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (5) días, a partir de la expedición del acto que se notifique (...).

actos de comunicación (como son los televisores con conexión a un servicio de cable). Ello va en la línea de lo establecido por el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial 44-IP-2020 de fecha 7 de octubre del 2020, sobre la comunicación pública de obras audiovisuales.

- La resolución materia de apelación en modo alguno alteró el acta de la inspección realizada el 24 de octubre de 2018, pues todos los elementos verificados en dicha diligencia acreditan fehacientemente el acto de comunicación pública de interpretaciones y ejecuciones que forman parte del repertorio bajo su administración.
- Ha acreditado la negativa de pago por parte de la denunciada, al presentar no sólo los medios probatorios que acreditan la comunicación al público de interpretaciones y ejecuciones de sus representados, sino también la intimación al pago que le efectuó requiriendo a dicha parte.
- El tarifario vigente del año 2017 fue analizado por la Gerencia de Estudios Económicos, la cual concluyó que cumple con los criterios de razonabilidad, equidad y proporcionalidad (Informe N° 076-2018/GEE).
- El tarifario es aplicable a todos los establecimientos de hospedaje que ponen a disposición del público televisores u otros medios a través de los cuales realicen actos de comunicación al público de interpretaciones y ejecuciones audiovisuales de sus representados.
- Las apreciaciones que pueda tener la denunciada respecto del tarifario no determinan su ilegalidad, ni mucho menos justifican el incumplimiento del pago de las tarifas.
- El que alguna entidad de gestión colectiva hubiese fijado una determinada tarifa no condiciona al resto de entidades a fijar una tarifa similar. Lo importante es que la tarifa fijada sea razonable, equitativa y proporcional.
- Su tarifario no solo es aplicable a las habitaciones ocupadas, como mal ha interpretado la otra parte.
- En este caso, al no contarse con los ingresos de la denunciada, resulta aplicable la tarifa especial a tanto alzado.

Adjuntó copia de la Interpretación Prejudicial 44-IP-2020 de fecha 7 de octubre del 2020 y una sentencia emitida por el Poder Judicial.

Con fecha 25 de mayo de 2021, Inversiones Generales Libra S.A.C. señaló lo siguiente:

- El informe emitido por la Gerencia de Estudios Económicos determina que el tarifario, en cuanto a la equidad, se sustenta en que usuarios similares (en ingresos, intensidad de uso y clasificación comercial) elegirán un tipo de tarifa similar cumpliendo la equidad horizontal, pero el tarifario de Inter Artis no le ha sido aplicado.
- Se ha producido una evidente discriminación y trato desigual respecto a otros usuarios similares. por ejemplo; el hotel "Doubletree el Pardo", a pesar de tener más 240 Habitaciones, paga una tarifa de S/ 727,65 mensual, es decir, S/ 8 731,80 anual. Ello demuestra un trato desigual respecto de hoteles similares.
- No existe proporcionalidad en la aplicación del tarifario de Inter Artis, toda vez que al sector hotelero le aplica el factor 1,0.
- Ha existido mala fe y ánimo de lucro en las liquidaciones y en la cobranza de la denunciante.
- La Resolución N° 1478-2015/TPI-INDECOPI de fecha 7 de abril de 2015, confirma que no se verifica la comunicación pública en habitaciones vacías, las cuales tenían los televisores apagados, siendo un precedente de observancia obligatoria.

Adjunta medios probatorios adicionales como resoluciones, contratos y fichas de cálculo de tarifas de terceros.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar lo siguiente:

- a) Si la Resolución N° 0372-2020/CDA-INDECOPI de fecha 12 de octubre de 2020 ha sido emitida conforme a ley.
- b) De ser el caso:

- Si la denunciada Inversiones Generales Libra S.A.C. ha cometido infracción al artículo 18.1 literal a) concordado con el artículo 50 Ley N° 28131, la Ley del Artista Intérprete y Ejecutante, por el periodo comprendido desde octubre de 2017 hasta julio de 2019.
- Las sanciones que corresponderían imponer a la denunciada Inversiones Generales Libra S.A.C.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Nulidad del acto administrativo

1.1 Marco legal

El artículo 10 del TUO de la Ley 27444 (aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.

Asimismo, el artículo 11⁶ de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (11.2).

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

1.2 Motivación del acto administrativo

El artículo 3.4 del TUO de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) incluye a la motivación como uno de los requisitos de validez de los actos administrativos, señalando que el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

De otro lado, el artículo 6 del TUO de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece que la motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que, con referencia directa a los anteriores, justifican el acto adoptado. Señala, además, que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero y que, por esta situación, constituyan parte integrante del respectivo acto.

Asimismo, la norma en cuestión establece que no son admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto

⁶ Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad

11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.

11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.

11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.

o aquellas fórmulas que, por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia, no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. Ello en concordancia con el artículo IV del Título Preliminar de la misma ley que en su numeral 1.2 (Principio del debido procedimiento) establece que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

Al respecto, cabe citar a Morón Urbina, quien señala que una de las funciones del deber de motivar las decisiones administrativas es cumplir un rol informador "(...) ya que representa la exteriorización de las razones en cuya virtud se produce un acto administrativo, y permite, tanto al administrado como a los superiores con potestades de revisión del acto, asumir conocimiento de los hechos reales y jurídicos que fundamentan la decisión administrativa, para poder articular su defensa con posibilidad de criticar las bases en que se funda e impugnarla; o para que el superior al conocer el recurso pueda desarrollar el control (...). No sólo constituye un cargo para la autoridad sino un verdadero derecho de los administrados a fin de apreciar el grado de regularidad con que su caso ha sido apreciado y resuelto".

1.3 Sobre los argumentos formulados por la denunciada en su apelación

- La resolución apelada es nula, toda vez que fue notificada 18 días después de ser emitida transgrediendo el artículo 24 del TUO de la Ley 27444. Al respecto, si bien se advierte que la resolución apelada fue notificada a la denunciada 18 días después de su emisión ello no invalida el contenido de la misma, toda vez que una resolución solo puede declararse nula por las causales establecidas en el artículo 10 del TUO de la Ley 27444 o por vicios incurridos en su emisión⁹, y la notificación es un hecho posterior.

Asimismo, cabe señalar que la notificación fuera de plazo de una resolución administrativa no afecta la validez de esta, conforme lo señala el artículo 151.3 del TUO de la Ley 27444:

"Artículo 151.- Efectos del vencimiento del plazo

(...)

151.3. El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afectada de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo"

En ese sentido, corresponde desestimar el argumento de la denunciada.

- Se le ha denegado su solicitud de que se requiera a la denunciante la presentación de liquidaciones y facturas canceladas por los hoteles que habrían efectuado el pago por los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes durante el periodo de 2018 al 2019, sin motivación alguna.

Sobre el particular, se advierte que la Comisión sí fundamentó su decisión, señalando que no era pertinente solicitar la referida documentación a la denunciante, toda vez que consideró que no resultaba fundamental a fin de dilucidar los hechos materia de la denuncia, los cuales se encuentran referidos a una presunta infracción al artículo 18.1 literal a) concordado con el artículo 50 de la Ley N° 28131, Ley del Artista Intérprete y Ejecutante.

- Se ha invertido ilegalmente la carga de la prueba, ya que la Comisión ha señalado que no ha acreditado haber pagado la remuneración solicitada por la denunciante.

En el presente procedimiento, se analiza si la denunciada cumplió con su obligación legal de pagar la remuneración. En tal sentido, corresponde a esta demostrar que sí cumplió con la misma.

Exigir a la denunciante que demuestre que la denunciada no cumplió es una prueba calificada de diabólica, por lo que no corresponde amparar los argumentos de la denunciada.

- La Comisión ha realizado dos presunciones ilegales: i) que todas sus habitaciones estén al 100%

ocupadas, es decir, con huéspedes, lo que contradice lo verificado en la diligencia de inspección y ii) que existe comunicación pública permanente de dos obras audiovisuales, toda vez que no existe ningún artículo que presuma la comunicación pública.

Además, se consideró que es posible la comunicación pública en habitaciones desocupadas.

Sobre el particular, no se advierte que la Comisión haya realizado las presunciones que señala la denunciada, toda vez que ha aplicado el artículo 2 numeral 5 del Decreto Legislativo 822, resaltando el hecho de que la comunicación pública se refiere, además, a todo el proceso necesario y conducente a que la obra sea accesible al público constituye comunicación.

En ese sentido, habrá comunicación pública en todas las habitaciones del hotel que tengan aparatos que hagan posible dicha comunicación. Además, corresponde aplicar el tarifario tal como está publicado y este no discrimina entre habitaciones ocupadas o no.

Asimismo, la Primera Instancia citó las obras audiovisuales a título de ejemplo, de cómo a través de los televisores se puede acceder a emisiones que contienen obras con interpretaciones. No se advierte que en la resolución se indique que dichas obras fueron comunicadas durante todo ese período.

- La falta de motivación queda demostrada cuando en la resolución se citan dos artículos que no tienen relación con los hechos: el artículo 2 numeral 5 del Decreto Legislativo 822 y el 18.1 de la Ley 28131.

Los referidos artículos hacen referencia a la definición de comunicación pública y el derecho de remuneración, los cuales son los temas que se discuten en el presente caso.

En ese sentido, el artículo 2 numeral 5 del Decreto Legislativo 822 fue citado para explicar lo que es la comunicación al público y el 18.1 de la Ley 28131 para señalar cuál era el sustento legal de lo solicitado por la denunciante.

- En la resolución apelada no se ha evaluado a profundidad la tarifa exigida por la denunciante, la cual es superior a la exigida por otras entidades. La Comisión se limitó a señalar que puede existir una diferencia con las tarifas de otras sociedades, cuando lo que correspondía era que realice una evaluación y análisis más profundo de un hecho tan notorio, evidente y sobre todo demostrado con pruebas.

Al respecto, se advierte que la Comisión ha sustentado su posición con relación a lo señalado por la denunciada, toda vez que a fojas 23 y 24 de su resolución indicó lo siguiente:

"Cabe informar a la denunciada que, respecto a las tarifas de otras sociedades de gestión colectiva, estas se calculan en base a derechos distintos a los gestionados por la denunciante, por lo que válidamente puede existir una diferencia entre los montos solicitados por la misma.

En este sentido, para el presente caso, lo que la ley exige es que dicho tarifario cumpla con los requisitos legales establecidos en el artículo 153° literal e) de la Ley, siendo que de una verificación del informe N.º 076-2018/GEE, de la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI, se constata que el tarifario 2017 de la denunciante, cumple con los criterios de razonabilidad, equidad y proporcionalidad, por lo que dicho tarifario es válidamente aplicable"

- Existe parcialidad por parte de la Comisión, puesto que en la resolución se consignaron hechos falsos, como es el caso de la fecha de la resolución que los cita a la audiencia de conciliación.

Sobre el particular, corresponde señalar que, si bien se trata de un error material, ello no incidió en modo alguno en el análisis que realizó la Primera Instancia sobre la cuestión en discusión.

⁷ Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú 2001, p. 81.

⁸ Ya expuesto anteriormente.

Por las consideraciones expuestas, no corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 0372-2020/CDA-INDECOPI de fecha 12 de octubre de 2020.

2. Sobre los artistas intérpretes y ejecutantes

El Decreto Legislativo 822 define en su artículo 2 numeral 2 al artista intérprete y ejecutante:

“Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra literaria o artística o una expresión del folklore, así como el artista de variedades y de circo.”

Asimismo, por su parte, el artículo 2 de la Ley 28131, Ley del Artista Intérprete y Ejecutante define al mismo, incluyendo a todos los artistas que desarrollan actividades técnico-escénicas:

“Para los efectos de la presente Ley, se considera artista intérprete y ejecutante, en adelante “artista”, a toda persona natural que representa o realiza una obra artística, con texto o sin él, utilizando su cuerpo o habilidades, con o sin instrumentos, que se exhiba o muestren al público, resultando una interpretación y/o ejecución que puede ser difundida por cualquier medio de comunicación o fijada en un soporte adecuado, creado o por crearse.”

2.1 Derecho de comunicación pública.

a) Derecho de remuneración

El artículo 15 de la Decisión 351, concordado con el artículo 2 numeral 5 del Decreto Legislativo 822, define a la comunicación pública como todo acto por el cual una o varias personas reunidas o no en el mismo lugar, puedan tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, por cualquier medio o procedimiento, para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes, aclarándose que todo el proceso necesario y conducente a que la obra sea accesible al público constituye comunicación.

El artículo 15 de la Decisión 351, al igual que el artículo 33 del Decreto Legislativo 822, contiene una lista enunciativa de las modalidades de comunicación pública, la que comprende la comunicación de obras musicales, bien en “vivo” (es decir, con los intérpretes o ejecutantes frente al público) o a partir de soportes o grabaciones previas.

Asimismo, el Glosario de dicha norma, en su numeral 5, señala lo siguiente:

“5. Comunicación pública: Todo acto por el cual una o más personas, reunidas o no en un mismo lugar, puedan tener acceso a la obra, interpretaciones y/o ejecuciones sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, por cualquier medio o procedimiento, análogo o digital, conocido o por conocerse, que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. Todo el proceso necesario y conducente a que la obra sea accesible al público constituye comunicación”⁹.

Por otro lado, el artículo 18.1 de la Ley N° 28131 (Ley del artista intérprete y ejecutante) señala lo siguiente:

“18.1 Los artistas, intérpretes o ejecutantes tienen el derecho a percibir una remuneración equitativa por:

a) La utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para la comunicación al público de las interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras audiovisuales grabadas o reproducidas de cualquier forma con fines comerciales mediante tecnología creada o por crearse. Tal remuneración es exigible a quien realice la operación de radiodifundir, comunicar o poner a disposición del público las fijaciones.

La comunicación al público comprende la realizada por cable, hilo o medios inalámbricos así como los realizados por cualquier otra tecnología creada o por crearse.

(...)”

De acuerdo con la referida norma, los artistas intérpretes y ejecutantes tienen el derecho a percibir una remuneración equitativa por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para la comunicación al público de las interpretaciones fijadas o incorporadas en obras

audiovisuales grabadas o producidas de cualquier forma con fines comerciales.

En ese sentido, los artistas, en cuanto a los actos de comunicación pública, tienen el derecho de solicitar el pago a quien realizó dicho acto de comunicación.

b) Entidad legitimada y encargada de recaudar la remuneración por la comunicación al público de las interpretaciones fijadas o incorporadas en obras audiovisuales

El artículo 21 de la Ley N° 28131 señala lo siguiente:

“Artículo 21.- Atribuciones de las sociedades de gestión Los derechos establecidos en los artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 19, serán administrados por las Sociedades de Gestión Colectiva de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes y de los Productores de Fonogramas y de Videogramas. Asimismo, será recaudado por las indicadas entidades la Compensación por copia privada establecida en el artículo 20. A falta de acuerdo, dichos derechos serán administrados por las sociedades de gestión colectiva correspondientes, de acuerdo al Reglamento de la presente Ley.

Por su parte, el artículo 7 del Reglamento de la Ley 28131, aprobado por Decreto Supremo N° 58-2004-PCM, establece lo siguiente:

“Artículo 7º.- De la percepción de beneficios. La remuneración por la comunicación pública de videogramas, a falta de acuerdo entre las entidades de gestión colectiva correspondientes, será percibida por una entidad recaudadora de derechos, cuya constitución será promovida por la Oficina de Derechos del Autor del INDECOPI.

La remuneración por copia privada, a falta de acuerdo entre las entidades de gestión colectiva correspondientes, será percibida y distribuida por una entidad recaudadora de derechos, cuya constitución será promovida por la Oficina de Derechos del Autor del INDECOPI.

El derecho de remuneración por la comunicación pública de los videogramas no afectará en nada el derecho de los artistas intérpretes y/o ejecutantes y de los productores de fonogramas respecto de la comunicación pública de los fonogramas.”

La denunciante Inter Artis Perú fue autorizada por la Comisión de Derecho de Autor, mediante la Resolución N° 0055-2011/DDA-INDECOPI y publicada el 22 de julio de 2011 en el Diario Oficial El Peruano, para funcionar como sociedad de gestión colectiva para administrar los derechos conexos en el Perú de los artistas intérpretes y ejecutante del ámbito audiovisual.

Atendiendo a lo expuesto, se concluye que Inter Artis Perú es la sociedad de gestión colectiva encargada de administrar y realizar el cobro de la remuneración por la comunicación pública de las interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras audiovisuales grabadas o reproducidas de cualquier forma con fines comerciales.

3. Infracción a la normativa sobre Derechos Conexos

3.1 Marco legal

El artículo 50 de la Ley N° 28131 señala lo siguiente:

“Constituye infracción la transgresión, por acción u omisión, de cualquiera de las disposiciones de la presente Ley, así como de los tratados o convenios a los que sobre la materia se ha obligado el Perú.”

La infracción quedará acreditada por la negativa del usuario, que realiza la comunicación pública, de cumplir con abonar a los artistas intérpretes o ejecutantes o a la sociedad colectiva que los represente, la remuneración establecida en la norma por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para cualquier acto de comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras audiovisuales.

⁹ El subrayado es de la Sala.

Para efectos de analizar si la denunciada ha cometido infracción a los Derechos Conexos, se deberán verificar cada uno de los siguientes criterios:

1. **La comunicación pública** de las interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras audiovisuales por parte de la denunciada con fines comerciales.
2. **La intimación en mora** a la denunciada por parte de la denunciante, a la misma que debe ser de fecha posterior a la comunicación pública de las referidas interpretaciones.
3. Que la denunciada no haya efectuado el pago, a la entidad de gestión colectiva, de la remuneración por la comunicación pública efectuada.

3.2 Sobre La comunicación pública de las interpretaciones por parte de la denunciada

En el presente caso, la Primera Instancia determinó que en el establecimiento de la denunciada se realizó actos de comunicación pública de interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras audiovisuales, por el periodo octubre de 2017 hasta julio de 2019.

Por su parte, en su recurso de apelación, la denunciada sostuvo que para que se configure la comunicación pública debe haber al menos una persona o huésped dentro de la habitación y un televisor encendido.

Al respecto, la Sala conviene en señalar lo siguiente:

- El artículo 2 numeral 5 del Decreto Legislativo 822, así como el numeral 5 del glosario (anexo) de la Ley 28131, Ley del Artista Intérprete o Ejecutante, contienen la definición legal de comunicación pública.
De acuerdo con la definición legal, para que ocurra un acto de comunicación al público no es necesario que el público haya tenido un acceso efectivo a la creación, basta únicamente que se haya puesto a disposición de este las herramientas necesarias para poder acceder a la misma. Así, por ejemplo, una sala de cine en la que se proyecte una obra audiovisual habrá realizado actos de comunicación al público, así no haya un solo espectador en dicha sala.
- En la Interpretación Prejudicial 44-IP-2020¹⁰, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló lo siguiente:

*“Cuando un hotel u otro establecimiento de hospedaje coloca televisores en las habitaciones de los huéspedes, así como en ambientes como el lobby, el bar, el restaurante, el gimnasio u otros espacios de uso común, y a través de dichos televisores se difunde la señal o emisión de una o más empresas de radiodifusión (...), y dicha señal o emisión contiene obras audiovisuales, ello califica como un acto de comunicación pública de dichas obras audiovisuales (...).
(...) En consecuencia, los hoteles deben contener la correspondiente autorización de los titulares de las obras audiovisuales (...) posiblemente representados por una sociedad de gestión colectiva, lo que significa que esta puede exigir el pago de las remuneraciones correspondientes. (...)*

Teniendo en cuenta lo expuesto, cuando un hotel ofrece sus servicios de hospedaje, que incluyen el acceso a un televisor a través del cual se pueda acceder a creaciones protegidas, ello configura como un acto de comunicación al público, independientemente de que el servicio finalmente no sea utilizado.

En consecuencia, la comunicación al público de interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras audiovisuales no está condicionada al hecho de que las habitaciones se encuentren ocupadas, sino que las mismas cuenten con los aparatos idóneos que faciliten la comunicación.

En ese sentido, teniendo en cuenta que de acuerdo a la búsqueda realizada en el motor de búsqueda Wayback Machine, cuyo uso no ha sido cuestionado por la denunciada, se verificó que el organismo de radiodifusión de América Televisión tiene en su programación, desde octubre de 2017, interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras audiovisuales tales como “Al fondo hay sitio” y “De vuelta al

barrio” y que la denunciada cuenta, conforme señaló en su escrito de descargos, con el servicio de Movistar TV desde abril de 2009 hasta el mes de junio de 2020. Por lo tanto, la comunicación pública debe considerarse desde octubre de 2017 hasta julio de 2019.

Con relación a la Resolución N° 1478-2015/TPI-INDECOPI del 7 de abril de 2015, esta hace referencia a un supuesto distinto, toda vez que los televisores apagados se referían a ambientes comunes y no a las habitaciones. Asimismo, corresponde precisar que la referida resolución no constituye un precedente de observancia obligatoria.

En consecuencia, en este extremo se concluye que la denunciada ha realizado la comunicación pública de interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras audiovisuales, que forman parte del repertorio que administra la denunciante desde octubre de 2017 hasta julio de 2019.

3.3 Sobre la intimación en mora a la denunciada

A diferencia del Derecho de Autor, en el caso de los derechos conexos no se requiere de la autorización previa del titular para la explotación de los derechos patrimoniales de una obra, siendo que, en el caso de los Derechos Conexos, por cada uso de la obra se genera una obligación de pago a favor del titular.

Si bien el artículo 18.1 literal a) de la Ley 28131, señala que los artistas intérpretes y ejecutantes tienen el derecho de remuneración por la comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras audiovisuales, no establece en qué momento surge la obligación de pago de esa remuneración por parte de los usuarios.

En ese sentido, Sala considera necesario establecer lo siguiente:

- (i) La comunicación pública de las interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras audiovisuales grabadas o reproducidas con fines comerciales genera a favor de los artistas, intérpretes o ejecutantes el derecho a una remuneración, la cual debe ser asumida por el responsable de dicha comunicación.
- (ii) El ejercicio de este derecho y la consiguiente obligación de pago por parte de los usuarios, están supeditados a que estos últimos sean intimados en mora por la sociedad de gestión colectiva que representa a los titulares.
- (iii) Esta intimación sólo será válida y generará la obligación de pago, cuando el monto exigido sea el correcto y se encuentre sustentado.
- (iv) Una vez realizada válidamente la intimación en mora, según lo indicado anteriormente, el usuario debe cumplir con el pago exigido dentro del plazo concedido.
- (v) Si vencido dicho plazo, el obligado no cumple con ello, se convierte en infractor al derecho de remuneración por la comunicación pública antes mencionada. Dicha infracción no cesa en tanto no se cumpla con el pago correspondiente.

La denunciante ha presentado una carta notarial de fecha 21 de agosto de 2019, en la cual intima en mora a la denunciada para que cumpla con el pago de S/ 22 822,80, por la comunicación al público de interpretaciones y ejecuciones audiovisuales por el periodo comprendido desde octubre de 2017 hasta julio de 2019, siendo el pago mensual de S/ 1 037,40, conforme se aprecia en la liquidación anexa a dicho documento:

¹⁰ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4088 del 13 de octubre de 2020.



PRECEDENTES VINCULANTES
(Constitucionales, Judiciales y Administrativos)

El Peruano
Viernes 22 de abril de 2022

iap FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

RAZON SOCIAL: INVERSIONES GENERALES LIBRA S.A.C.
NOMBRE COMERCIAL: HOTEL BRITANIA (SEDE MIRAFLORES)
RUC: 20512675752
DIRECCION FISCAL: CALLE INDEPENDENCIA N° 211 - MIRAFLORES
DIRECCION DE LOCAL: CALLE INDEPENDENCIA N° 211 - MIRAFLORES

FECHA: 19/08/2019

SECTOR	CINE	CABLE / SATELITAL	TELEVISIÓN DE SEÑAL ABIERTA	COMERCIO	GASTRONOMIA	HOSPEDAJE HOTELERIA	HOSPITALARIO	SERVICIOS	OTROS
TP %	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.50%
TTA	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	10
TMC	53	53	53	53	53	53	53	53	53

CATEGORIAS 1

HOSPEDAJE HOTELERIA	GASTRONOMIA	FC1
1 ESTRELLAS - 1 TENDORES		1.2
2 ESTRELLAS - 2 TENDORES		1.4
3 ESTRELLAS - 3 TENDORES		1.6
4 ESTRELLAS - 4 TENDORES		1.8
5 ESTRELLAS - 5 TENDORES		2

CATEGORIA 2

HOSPITALARIO	REGIMEN TURISTARIO	ZONIFICACION	RESERVA (DIN)	FC2
NIVEL 1 o INGRESO	RUS	RESIDENCIAL	HASTA 100	1.25
NIVEL 2	RMPYP	COMERCIO VECINAL	DE 100 A 300	1.5
NIVEL 3	R-ESPECIAL	COMERCIO ZONAL	DE 300 A 500	1.75
NIVEL 4	R-GENERAL	COMERCIO METROPOLITANO	MAS DE 500	2

FACTO POR VOLUMEN DE AIRE

ADPR	%
0-10 ADPR	0%
10-15 ADPR	5%
15-20 ADPR	10%
20-25 ADPR	15%
25-30 ADPR	20%
30-35 ADPR	25%
35 o más ADPR	30%

INTENSIDAD

INTENSIDAD	FI
NULO	1.0
POCO	1.3
REGULAR	1.5
UTIL	1.8
NECESARIO	2.0

TARIFA ORDINARIA
TC = TP x IPM x FI x FC

TP	IPM	FI	FC	TARIFA
0.25%				
IMPORTE MENSUAL A FACTURAR				S/ 0.00

TARIFA ESPECIAL A TANTO ALZADO MENSUAL
TC = TTA x FI x FC x n

TTA	FI	FC	n	TARIFA	DESC. VOL	TARIFA FINAL
7.5	1.3	1.60	95	S/ 1,482.00	30%	S/ 1,037.40
IMPORTE MENSUAL A FACTURAR						S/ 1,037.40

TARIFA MINIMA AL COSTO
TMC x FI x FC x n

TMC	FI	FC	n	TARIFA
S/ 53.00				
IMPORTE MENSUAL A FACTURAR				S/ 0.00

DESCUENTO POR FIRMA DE CONTRATO

DESCUENTO	TARIFA
0%	S/ -
IMPORTE MENSUAL A FACTURAR S/ 1,037.40	

MODALIDAD PAGO

PERIODO	N° MESES	TARIFA MENSUAL	IMPORTE PARCIAL
OCTUBRE 2017 - JULIO 2019	22	1,037.40	S/ 22,822.80
DESCUENTO 10% PAGO ADELANTADO		0%	S/ -
IMPORTE A FACTURAR		S/ -	22,822.80

En dicha liquidación, se empleó los siguientes valores:

TTA (tarifa a tanto alzado) : 7.5
FI (factor de intensidad) : 1.3
FC (factor de clasificación) : 1.6
N (número de habitaciones) : 95

Sin embargo, la denunciada adjuntó la Factura N° 0001-0021051 que la denunciante le emitió por el pago por el derecho de remuneración por el periodo correspondiente desde agosto de 2016 hasta abril de 2017, por un total de S/ 1 561,95. Dicho importe determina un pago aproximado mensual de S/ 173,55, la misma que se aprecia a continuación:

iap inter artistas perú

Calle Luis Felipe Villarón N° 882 Urb. Chacarilla de Santa Cruz - San Isidro - Lima - Perú
Telf: 421-1486 / 422-4808 E-mail: interartistaperu@interartistaperu.org www.interartistaperu.org

R.U.C. 20537374803
FACTURA
0001-0021051

Lima, 10 de MAYO del 20 17 R.U.C. N° 20512675752

Sr(es) INVERSIONES GENERALES LIBRA S.A.C.
Dirección: CALLE INDEPENDENCIA NRO 211 - MIRAFLORES - LIMA - LIMA

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

Pago por el Derecho de Remuneración por la comunicación pública de las interpretaciones o ejecuciones de actores fijadas en obras audiovisuales tales como, novelas, series, películas, videoclips, comerciales, trailer de película y otros contenidos en transmisiones televisivas por señal abierta o cable en los establecimientos declarados.
HOTEL BRITANIA MIRAFLORES
LIBICADO: MIRAFLORES
CORRESPONDIENTE A: AGOSTO 2016 - ABRIL 2017

DEPOSITO EN CUENTA BANCO CONTINENTAL EN SOLES
CTA CTE / 0011-0383-0100920432-09
CCI / 011-363-000100020432-99 Transf. Interbancaria

UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO con 95/100 SOLES
FACTURA NO GRAVADA CON EL IGV SEGUN D.S. N° 055-99-EF-ART.2° INC. A)

SON: CANCELADO Lima, de del 20.....

Nota: Girar Cheques a nombre de INTER ARTISTAS PERU

GRAFICOS INVERSIONES S.A.C.
R.U.C. 2060202430
SERIE: 0001 DEL 2000 al 2006
AUT: 1201154025 11 14/12/2016

FIRMA
ADQUIRENTO O USUARIO

SUB-TOTAL 1561.95
I.G.V. %
TOTAL S/ 1561.95

De lo anterior, se advierte que, para el mismo establecimiento, la denunciante fijó un monto promedio mensual de S/ 173,55, por el periodo agosto 2016 hasta abril de 2017. No obstante, en el presente caso, el pago mensual que pretende cobrar la denunciante es de S/ 1 037,40 mensual.

Inter Artis Perú no ha explicado por qué a un mismo establecimiento se le aplican tarifas tan distintas. Únicamente, ha señalado que la diferencia se debe al factor de intensidad aplicado (1,3); sin embargo, no ha justificado la razón de la aplicación de dicho factor; además, la diferencia existente entre los montos antes mencionados no solo puede ser el resultado del empleo de dicho factor.

Si bien la denunciante ha señalado que su tarifario no contempla las habitaciones ocupadas en ningún caso; sin embargo, conforme se aprecia en las liquidaciones presentadas dicho criterio sí habría sido considerado en la liquidación que efectuó a la propia denunciada en el año 2017.

La diferencia sustancial sobre el monto que la denunciada debe pagar por la comunicación pública de los artistas representados por la denunciante, determina que, a criterio de esta Sala, no se haya cumplido con intimar en mora a la denunciada con el monto real a pagar.

En consecuencia, corresponde REVOCAR lo resuelto por la Comisión y declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Inter Artis contra Inversiones Generales Libra S.A.C.

4. Cuestión final

En su recurso de apelación, la denunciada señaló lo siguiente:

Inter Artis fue sancionada con la cancelación de su autorización de funcionamiento y una multa de 90 UIT, por cuanto su anterior tarifario no cumplía con ser razonable, equitativo ni proporcional, siendo en el presente caso reincidente.

El actual Tarifario tampoco cumple con los requisitos de razonabilidad, equidad y la proporcionalidad exigidos por la ley.

Al respecto, no corresponde a la Sala evaluar el tarifario de la denunciante, toda vez que la cuestión controvertida en el presente procedimiento era únicamente determinar si la denunciada había cumplido con el pago de la remuneración por la comunicación pública de las de interpretaciones y ejecuciones audiovisuales del repertorio de Inter Artis Perú.

Sin perjuicio de ello, se deja a salvo el derecho de la denunciada de iniciar las acciones legales que estime pertinentes a fin de que se evalúen los cuestionamientos efectuados al tarifario de la denunciante.

5. Precedente de observancia obligatoria

El artículo 43 del Decreto Legislativo 807¹¹ señala que las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

La Sala considera que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación al momento en que surge la infracción al derecho de remuneración única y equitativa por la comunicación al público de las interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras audiovisuales grabadas o reproducidas con fines comerciales, estableciéndose lo siguiente:

- (i) La comunicación pública de las interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras audiovisuales grabadas o reproducidas con fines comerciales genera a favor de los artistas, intérpretes o ejecutantes el derecho a una remuneración, la cual debe ser asumida por el responsable de dicha comunicación.
- (ii) El ejercicio de este derecho y la consiguiente obligación de pago por parte de los usuarios, están supeditados a que estos últimos sean intimados en mora por la sociedad de gestión colectiva que representa a los titulares.

- (iii) Esta intimación sólo será válida y generará la obligación de pago, cuando el monto exigido sea el correcto y se encuentre sustentado.
- (iv) Una vez realizada válidamente la intimación en mora, según lo indicado anteriormente, el usuario debe cumplir con el pago exigido dentro del plazo concedido.
- (v) Si vencido dicho plazo, el obligado no cumple con ello, se convierte en infractor al derecho de remuneración por la comunicación pública antes mencionada. Dicha infracción no cesa en tanto no se cumpla con el pago correspondiente.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación presentado por Inversiones Generales Libra S.A.C.

Segundo.- REVOCAR la Resolución N° 0372-2020/CDA-INDECOPI de fecha 12 de octubre de 2020, que:

- Declaró FUNDADA la denuncia interpuesta por la Inter Artis Perú contra Inversiones Generales Libra S.A.C., por el periodo comprendido desde octubre de 2017 hasta julio de 2019.
- ORDENÓ el pago por parte de la denunciada a favor de la denunciante Inter Artis Perú de la suma de S/ 22 822,80, por concepto de remuneración equitativa; así mismo, le impuso una multa de 9,31 UIT y dispuso el pago, a favor de la denunciante, de las costas y los costos derivados del presente procedimiento.
- ORDENÓ la inscripción de la resolución en el Registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos.

Tercero.- Declarar INFUNDADA la denuncia interpuesta por Inter Artis Perú contra Inversiones Generales Libra S.A.C., por el periodo comprendido desde octubre de 2017 hasta julio de 2019.

Cuarto.- Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación al momento en que surge la obligación de pago de la remuneración única y equitativa por parte de los usuarios por la comunicación al público de las interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras audiovisuales de los artistas intérpretes y ejecutantes, estableciéndose lo siguiente:

- (i) La comunicación pública de las interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras audiovisuales grabadas o reproducidas con fines comerciales genera a favor de los artistas, intérpretes o ejecutantes el derecho a una remuneración, la cual debe ser asumida por el responsable de dicha comunicación.
- (ii) El ejercicio de este derecho y la consiguiente obligación de pago por parte de los usuarios, están supeditados a que estos últimos sean intimados en mora por la sociedad de gestión colectiva que representa a los titulares.
- (iii) Esta intimación sólo será válida y generará la obligación de pago, cuando el monto exigido sea el correcto y se encuentre sustentado.
- (iv) Una vez realizada válidamente la intimación en mora, según lo indicado anteriormente, el usuario debe cumplir con el pago exigido dentro del plazo concedido.
- (v) Si vencido dicho plazo, el obligado no cumple con ello, se convierte en infractor al derecho de remuneración

¹¹ Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. El Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el diario oficial "El Peruano" cuando lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.

por la comunicación pública antes mencionada. Dicha infracción no cesa en tanto no se cumpla con el pago correspondiente.

Quinto. - Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano".

Con la intervención de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Fernando Raventós Marcos, Virginia María Rosasco Dulanto, Sylvia Teresa Bazán Leigh y Gonzalo Ferrero Díez Canseco

CARMEN JACQUELINE GAVELAN DÍAZ
Presidenta de la Sala Especializada
en Propiedad Intelectual

W-2059575-1

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

RESOLUCIÓN N° 1266-2021/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N° 833835-2020/DSD
Queja**

RECURRENTE : A & G INDUSTRIAS PERUANA S.A.C.
QUEJADA : COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

**Queja por demora en la tramitación del procedimiento:
Fundada – Plazo máximo del artículo 24 del Decreto
Legislativo 1075 no resulta aplicable cuando ya se emitió un
pronunciamiento por parte de la Primera instancia y éste se
ha declarado nulo – Precedente de observancia obligatoria**

Lima, seis de octubre de dos mil veintiuno.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 17 de enero de 2020, KLC Industrias E.I.R.L. (Perú) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto constituida por la denominación CONEJO y logotipo, conforme al modelo, para distinguir productos de limpieza de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 20 de setiembre de 2019 con Certificado N° 284303, vigente hasta el 20 de setiembre de 2029, a favor de A & G Industrias Peruana S.A.C. (Perú).



La accionante manifestó lo siguiente:

- Inició sus actividades el 22 de abril de 2009, siendo su objeto social la fabricación y venta de productos de limpieza.
- Viene haciendo uso desde el 3 de setiembre de 2018 del siguiente nombre comercial CONEJO y figura:



- Únicamente su empresa se encuentra legitimada para usar dicho signo para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de limpieza.
- La marca registrada y su nombre comercial son idénticos tanto conceptual como figurativamente, por lo que generan confusión en el público consumidor respecto a su origen empresarial.

Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar sus argumentos.

Con fecha 27 de febrero de 2020, A & G Industrias Peruana S.A.C. absolvió el traslado de la acción de nulidad señalando lo siguiente:

- Las boletas de venta presentadas por la accionante demuestran que el signo CONEJO viene siendo utilizado como marca, mas no como nombre comercial.
- Es necesario que la accionante acredite el uso continuo de su nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de la marca cuestionada.
- En anteriores pronunciamientos se ha determinado que un nombre comercial no registrado se encuentra circunscrito única y exclusivamente al área o territorio en el que goza de influencia.
- De la revisión de los medios probatorios presentados se verifica que el conocimiento del presunto nombre comercial base de la presente acción no abarca todo el territorio nacional ya que las boletas de venta presentadas por dicha parte han sido emitidas únicamente a favor de personas domiciliadas en algunos distritos de Lima.
- La accionante actúa de mala fe ya que ha solicitado el registro del signo CONEJO como marca y como nombre comercial.

Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar sus argumentos.

Mediante Resolución N° 1982-2020/CSD-INDECOPI de fecha 29 de mayo de 2020, la Comisión de Signos Distintivos declaró **FUNDADA** la acción interpuesta por KLC Industrias E.I.R.L.

Con fecha 3 de julio de 2020, la emplazada A & G Industrias Peruana S.A.C. interpuso recurso de **apelación** solicitando la nulidad de la resolución emitida por la Primera Instancia manifestando lo siguiente:

- En la contestación a la acción de nulidad señaló que de los medios probatorios presentados por la accionante no se verificaba el uso de un nombre comercial sino de una marca. Sin embargo, la Comisión no ha emitido pronunciamiento al respecto, reduciendo su análisis al hecho de que corresponde a un nombre comercial, mas no fundamenta sus razones.
- Cuando existe un conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y una marca, el primero se encontrará protegido únicamente en su zona de influencia económica.
- Para que se logre la nulidad del registro de una marca, el ámbito de influencia económica de un nombre comercial debe abarcar todo el territorio peruano, por lo que el razonamiento efectuado por la Comisión vulnera la seguridad jurídica, pues el presunto mejor derecho no ha sido debidamente acreditado y fundamentado.

Con fecha 4 de noviembre de 2020, KLC Industrias E.I.R.L. absolvió el traslado del recurso de apelación.

Mediante Resolución N° 346-2021/TPI-INDECOPI de fecha 29 de marzo de 2021, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual dispuso declarar NULA la Resolución N° 1982-2020/CSD-INDECOPI de fecha 29 de mayo de 2020 y, en consecuencia, DEVOLVER los actuados a la Primera Instancia a fin de que emita un nuevo pronunciamiento. La Sala concluyó lo siguiente:

- De la revisión de la resolución apelada, si bien se verifica que la Primera Instancia concluyó que la accionante cumplió con acreditar el uso de su nombre comercial para identificar actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, no dio respuesta en forma expresa a la emplazada respecto a los cuestionamientos que efectuó respecto a la validez de los medios probatorios, al no haber señalado por qué consideraba que los documentos cumplieran con acreditar el uso de la denominación CONEJO y logotipo a título de nombre comercial y no como marca de producto.
- De otra parte, si bien la Comisión ha señalado que carece de objeto evaluar el ámbito de influencia geográfico del nombre comercial de la accionante, dicha evaluación resultaba relevante para concluir

si el nombre comercial de la accionante podría determinar la nulidad del registro de la marca de la empresa emplazada.

- (iii) En atención a lo anterior, corresponde que la Comisión de Signos Distintivos cumpla con dar respuesta a todos los cuestionamientos efectuados por las partes, así como que se evalúe el ámbito territorial de protección del nombre comercial CONEJO y logotipo y, de ser el caso, el posible riesgo de confusión entre la marca registrada materia de nulidad y el nombre comercial base de la acción. En ese sentido, teniendo en cuenta que dicho pronunciamiento puede afectar lo decidido por la Primera Instancia, corresponde declarar NULA la Resolución N° 1982-2020/CSD-INDECOPI de fecha 29 de mayo de 2020, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 numeral 2 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General), y devolver los actuados a Primera Instancia a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento incluyendo todas las cuestiones planteadas en el procedimiento.

Cabe señalar que dicha resolución fue notificada a las partes con fecha 5 de abril de 2021 y el expediente fue devuelto a la Primera Instancia con fecha 16 de abril de 2021.

Con fecha 26 de abril de 2021, A & G Industrias Peruana S.A.C. manifestó, entre otros aspectos, que en el presente caso no existe un ámbito de conocimiento en el territorio que sustentase el declarar la nulidad de su marca en base al nombre comercial de la accionante.

Mediante proveído de fecha 1 de junio de 2021, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos tuvo presente el escrito antes mencionado.

Con fecha 27 de setiembre de 2021, A & G Industrias Peruana S.A.C. formuló **queja** manifestando que, debido al transcurso del tiempo sin obtener pronunciamiento, el 26 de julio de 2021 presentó un escrito invocando los principios de celeridad procesal y debido proceso a fin de que se emita pronunciamiento a la brevedad posible. Pese a ello, aún no recibe respuesta, habiendo transcurrido a la fecha 124 días hábiles sin que se les haya notificado con la resolución, cuando únicamente debe haber un nuevo pronunciamiento con lo que obra en el expediente, no existiendo nuevas actuaciones. Solicitó que se ordene con carácter de urgencia a la Comisión de Signos Distintivos que cumpla con emitir la resolución final correspondiente, tomando en cuenta todos sus alegatos y se apliquen las sanciones correspondientes, toda vez que ha quedado demostrado el proceder defectuoso desde el primer momento, proceder que hasta la fecha sigue siendo defectuoso pues aún no se ha emitido el pronunciamiento respectivo.

Cabe señalar que en el expediente no obra el escrito mencionado por la recurrente (de fecha 26 de julio de 2021) ni que el mismo haya sido atendido por la Primera Instancia.

Mediante Memorándum N° 526-2021-MCO/INDECOPI de fecha 4 de octubre de 2021, la Dirección de Signos Distintivos remitió el Informe N° 067-2021/MCO mediante el cual efectuó sus descargos manifestando lo siguiente:

- (i) De acuerdo a lo establecido en el artículo 24 del Decreto Legislativo 1075 y a que el expediente materia de queja fue devuelto de la segunda Instancia con fecha 16 de abril de 2021 a fin de emitir un nuevo pronunciamiento, el mismo debe resolverse en un plazo de 180 días hábiles computable desde la fecha en que fue devuelto, es decir, desde el 16 de abril de 2021, por lo que el plazo para resolver el expediente vence el 4 de enero de 2022.
- (ii) En atención a lo anterior, la queja presentada resulta manifiestamente improcedente.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si la Comisión de Signos Distintivos ha incurrido en demora en la tramitación del Expediente N° 833835-2020.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. La queja. Marco conceptual

El artículo 169 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que, en cualquier momento, los administrados pueden formular queja

contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva.

Conforme se señala en el numeral 1.1 de la Directiva N° 001-2009/TRI-INDECOPI², modificada por la Directiva N° 002-2014/TRI-INDECOPI de fecha 9 de julio de 2014³, la queja por defectos de tramitación constituye un remedio procesal por el cual el administrado que sufre un perjuicio derivado de un defecto en la tramitación del procedimiento acude al superior jerárquico de la autoridad o funcionario quejado para que conozca de la inactividad procedimental injustificada y la desviación en la tramitación de los expedientes administrativos, con el objeto de que proceda su subsanación.

La queja por defectos de tramitación, a diferencia de los medios impugnatorios, que son una facultad o derecho que se ejerce como acto de impugnación de un acto administrativo y de defensa de un derecho subjetivo, no procura la impugnación del acto administrativo en sí, sino constituye un medio de impulso en la tramitación que busca se subsane el vicio procesal vinculado a la conducción y ordenamiento del procedimiento para que éste continúe con arreglo a las normas correspondientes⁴. En consecuencia, su formulación sólo tiene sentido respecto de aquellos actos susceptibles de ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto materia del procedimiento o antes de que se haya producido la conclusión del mismo⁵.

Por lo tanto, deberán declararse improcedentes todas aquellas quejas formuladas contra cuestiones de fondo o contra cualquier otra cuestión que no esté referida a formalidades de mero orden procedimental que afecten el debido trámite y celeridad del proceso. En estos casos, deberán emplearse los medios correspondientes, tales como el recurso de apelación, que tienen una naturaleza distinta a la queja, debiendo resolverse en su oportunidad.

2. Órgano al que compete resolver la queja

El artículo 19 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (*aprobado mediante Resolución N° 063-2021-PRE-INDECOPI publicada el 5 de junio de 2021 en el Diario Oficial "El Peruano"*) establece que son funciones de las Salas Especializadas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual las siguientes:

- a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa las apelaciones interpuestas contra los actos que ponen fin a la instancia, causen indefensión o determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, emitidos por las Comisiones, Secretarías Técnicas o Direcciones de la Propiedad Intelectual; con excepción de aquellos casos en que las Comisiones constituyen segunda y última instancia administrativa.

¹ Cabe precisar que dicho escrito fue remitido a la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante Memorándum N° 513-2021-MCO/INDECOPI de fecha 28 de setiembre de 2021 (20:46 h).

² Directiva sobre el Procedimiento de Queja por Defectos de Tramitación, aprobada por la Sala Plena del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 14 de junio de 2009.

³ Directiva que modifica las Directivas N° 001-2009/TRI-INDECOPI "Procedimiento de Queja por Defectos de Tramitación" y N° 002-2009/TRI-INDECOPI "Procedimiento de Abstención y Recusación", publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 15 de octubre de 2014.

⁴ González Pérez, Comentarios a la Ley de Procedimientos Administrativos, 4ta. Edición, Madrid 1991, p. 593.

⁵ Compartiendo este criterio, al analizar los efectos de la queja interpuesta por demoras en la expedición de determinados actos, Dromi afirma que mediante ésta se solicita una decisión expresa y concreta sobre un derecho subjetivo o interés legítimo invocado en la petición, presentación o recurso formulado. En consecuencia, la queja procede cuando sea posible remediar el defecto alegado dado que impacta en el procedimiento a fin de agilizarlo. En: Dromi, Derecho Administrativo, Sexta edición, Buenos Aires 1997, p. 883.

- b) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa sobre la adopción de sanciones, de medidas correctivas, medidas cautelares, multas, medidas coercitivas, pago de costas y costos.
- c) Convocar a audiencia de informe oral, en el marco de la normativa vigente.
- d) **Conocer y resolver las quejas por defectos de tramitación de los procedimientos de competencia de los órganos de primera instancia o de otra Sala Especializada; así como de las Comisiones, cuando estas actúen como segunda y última instancia administrativa.**
- e) Conocer y resolver las recusaciones contra los vocales de las Salas del Tribunal, miembros de Comisión, Directores/as de la Propiedad Intelectual o Secretarios/as Técnicos/as, conforme al marco normativo vigente.
- f) Expedir precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia, así como conocer en consulta los precedentes de observancia obligatoria emitidos por las Comisiones.
- g) Enmendar, ampliar y aclarar las resoluciones que emitan.
- h) Adoptar los acuerdos que sean necesarios para su mejor desarrollo y funcionamiento.
- i) Las demás funciones que le corresponda por norma expresa.

(Texto según el artículo 18 de la Sección Primera del ROF del INDECOPI aprobado por el Decreto Supremo N° 104-2021-PCM).

El artículo 169.2 del TUO de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece que el reclamo en queja debe ser presentado ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 2.1 de la Directiva N° 001-2009/TRI-INDECOPI, las quejas formuladas contra las Comisiones o Direcciones deben ser presentadas ante la Sala competente para conocer de sus procedimientos en segunda instancia.

3. Del objeto de la queja presentada por A & G Industrias Peruana S.A.C.

En el presente caso, A & G Industrias Peruana S.A.C. formuló **queja** manifestando que el 26 de julio de 2021 presentó un escrito invocando los principios de celeridad procesal y debido proceso a fin de que se emita pronunciamiento a la brevedad posible, sin embargo, aún no recibe respuesta.

Asimismo, señaló que, habiendo transcurrido a la fecha 124 días hábiles sin que se les haya notificado con la resolución respectiva, cuando únicamente debe haber un nuevo pronunciamiento con lo que obra en el expediente, debe ordenarse a la Comisión de Signos Distintivos que cumpla con emitir la resolución final correspondiente, tomando en cuenta todos sus alegatos.

4. Tramitación del Expediente N° 833835-2020

En el presente caso, si bien mediante Resolución N° 1982-2020/CSD-INDECOPI de fecha 29 de mayo de 2020, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por KLC Industrias E.I.R.L., dicho pronunciamiento fue declarado NULO por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 346-2021/TPI-INDECOPI de fecha 29 de marzo de 2021, disponiendo además, devolver los actuados a la Primera Instancia a fin de que emita un nuevo pronunciamiento de acuerdo a lo señalado en dicha resolución.

Cabe señalar que el expediente fue devuelto a la Primera Instancia con fecha 16 de abril de 2021.

Al respecto, resulta necesario señalar que, desde dicho momento, sólo se ha presentado un escrito por parte de la emplazada con fecha 26 de abril de 2021. Asimismo, la recurrente ha señalado que presentó un escrito con fecha 26 de julio de 2021 invocando los principios de celeridad procesal y debido proceso a fin de que se emita pronunciamiento a la brevedad posible, sin embargo, aún no recibe respuesta.

5. Aplicación al caso concreto

Cabe señalar que desde la fecha en que el expediente fue devuelto a la Primera Instancia (16 de abril de 2021) para que emita el nuevo pronunciamiento, hasta la fecha

de presentación de la queja (27 de setiembre de 2021) han transcurrido más de 5 meses (112 días hábiles), no habiéndose emitido el pronunciamiento que correspondía por parte de la Comisión de Signos Distintivos.

En el Informe de descargos de la queja materia de análisis emitido por la Primera Instancia, se ha señalado que, en atención a lo establecido en el artículo 24 del Decreto Legislativo 1075 y a que el expediente materia de queja fue devuelto por la segunda Instancia con fecha 16 de abril de 2021 a fin de que emita un nuevo pronunciamiento, el mismo debe resolverse en un plazo de 180 días hábiles computable desde la fecha en que fue devuelto, por lo que el plazo para resolver el expediente vence el 4 de enero de 2022.

La Sala no desconoce el hecho de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto Legislativo 1075⁶, el plazo máximo para la tramitación de los procedimientos administrativos regulados en dicho Decreto Legislativo es de 180 (ciento ochenta) días hábiles; sin perjuicio de lo establecido en normas especiales o de los plazos que se deriven de la propia naturaleza del respectivo procedimiento.

No obstante lo anterior, esta Sala considera que dicho plazo resulta aplicable únicamente cuando se va a emitir un primer pronunciamiento en un determinado procedimiento y no cuando el procedimiento ya tuvo una decisión por parte de la Primera Instancia y esta decisión, al haber sido declarada nula, requiere de un nuevo pronunciamiento.

Asimismo, si bien podría darse el caso que al declararse la nulidad de la resolución de Primera Instancia, la Sala también disponga que se continúe con la tramitación del procedimiento, debido, por ejemplo, a una notificación defectuosa o a la realización de alguna diligencia o audiencia, en el presente caso no se presentan dichas circunstancias, puesto que la Sala devolvió los actuados a la Primera Instancia a fin de que cumpla con dar respuesta a todos los cuestionamientos efectuados por las partes. Es decir, sólo se requería la emisión de una nueva resolución con la información y documentación que ya obraba en el expediente, siendo que además en el presente caso no se han presentado escritos o medios probatorios adicionales que pudieran haber requerido de una tramitación adicional por parte de la Primera Instancia.

En ese sentido, y en atención a que desde el mes de abril de 2021 el expediente en cuestión se encuentra expedito para ser resuelto, habiendo transcurrido más de 5 meses para emitir un nuevo pronunciamiento en el presente caso por parte de la Primera Instancia y que, además, no se requería de actuaciones adicionales en el procedimiento que pudieran, en alguna medida, justificar dicha demora, el tiempo transcurrido hasta la fecha de presentación de la presente queja resultaba más que prudencial para resolver una acción de nulidad.

Cabe agregar en este punto que, de conformidad con los principios de celeridad y eficacia⁷, los cuales regulan los procedimientos administrativos de acuerdo con lo dispuesto por el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley

⁶ Artículo 24.- Plazo de los procedimientos

El plazo máximo para la tramitación de los procedimientos administrativos regulados en el presente Decreto Legislativo será de ciento ochenta (180) días hábiles; sin perjuicio de lo establecido en normas especiales o de los plazos que se deriven de la propia naturaleza del respectivo procedimiento.

⁷ Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)

1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento.

1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio.

27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General), las autoridades deben impulsar la actuación de los actos que resulten necesarios para resolver las cuestiones necesarias y dotar al trámite de la mayor dinámica posible.

Por lo expuesto, la Sala conviene en señalar que, en casos como el presente, no resulta de aplicación el plazo máximo de 180 días hábiles establecido en el artículo 24 del Decreto Legislativo 1075, sino que, una vez recibido los actuados, la Primera Instancia debe emitir un nuevo pronunciamiento a la brevedad posible, teniendo en cuenta como referencia el plazo de 30 días hábiles⁸ señalado en el artículo 153⁹ del TUO de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).

Adicionalmente, cabe señalar que no obra en el expediente el escrito (de fecha 26 de julio de 2021) mencionado por la recurrente en su escrito de queja ni se advierte que el mismo haya sido atendido por la Primera Instancia, de lo cual tampoco existió pronunciamiento en el informe de descargos correspondiente.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Sala determina que la queja interpuesta por A & G Industrias Peruana S.A.C. resulta **fundada**.

En consecuencia, al haberse determinado que, en el presente caso, existe una demora excesiva en la emisión de la resolución final, habiendo transcurrido también el plazo de 30 días hábiles señalado en el antes mencionado artículo 153 del TUO de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General), la Primera Instancia debe tomar las acciones necesarias a fin de que la resolución final sea expedida en el plazo de 10 días hábiles, contado desde el día siguiente de la notificación de la presente resolución a la recurrente.

Asimismo, esta Sala exhorta a la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos que, en observancia de los mencionados principios de celeridad y eficacia en los procedimientos administrativos bajo su competencia, tome las acciones necesarias a fin de que se efectúe un seguimiento constante a procedimientos similares al presente en los que la Sala declare nula una resolución y devuelva los actuados a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento, ello con el fin de evitar la dilación innecesaria de los procedimientos bajo su responsabilidad.

6. Publicación de la presente resolución

El artículo 43 del Decreto Legislativo 807 señala que las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

Teniendo en cuenta lo indicado en el punto 5 de la presente resolución, la Sala ha interpretado el artículo 24 del Decreto Legislativo 1075, mediante el cual se señala que el plazo máximo para la tramitación de los procedimientos administrativos regulados en dicho Decreto Legislativo es de 180 días hábiles, precisando que dicho plazo máximo no resulta de aplicación cuando ya se emitió un pronunciamiento por parte de la Primera Instancia y éste se ha **declarado nulo**, correspondiéndole emitir un nuevo pronunciamiento en base a lo actuado en el procedimiento, como ha ocurrido en el presente caso.

En atención a lo expuesto, la Sala considera conveniente que esta interpretación sea materia de un precedente de observancia obligatoria, por lo que se solicita al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano".

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar FUNDADA la queja interpuesta por A & G Industrias Peruana S.A.C.

Segundo.- DISPONER que la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos adopte las acciones necesarias a fin de que el presente procedimiento sea resuelto dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente resolución a la recurrente.

Tercero.- EXHORTAR a la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos a fin de que observe los principios de impulso de celeridad y eficacia en los procedimientos administrativos bajo su competencia.

Cuarto.- Establecer que la presente Resolución constituye Precedente de Observancia Obligatoria en el sentido que el

plazo máximo para la tramitación de los procedimientos administrativos establecido en el artículo 24 del Decreto Legislativo 1075 no resulta de aplicación cuando ya se emitió un pronunciamiento por parte de la Primera instancia y éste se ha declarado nulo, correspondiéndole emitir un nuevo pronunciamiento en base a lo actuado y que, además, no se requiera de actuaciones adicionales en el procedimiento teniendo en cuenta como referencia el plazo máximo de 30 días hábiles señalado en el artículo 153¹⁰ concordado con el artículo 145.1 del TUO de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).

Quinto.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano".

Con la intervención de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Fernando Raventós Marcos, Virginia María Rosasco Dulanto, Sylvia Teresa Bazán Leigh y Gonzalo Ferrero Diez Canseco

CARMEN JACQUELINE GAVELAN DÍAZ
Presidenta de la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual

⁸ Ello de acuerdo con lo señalado en el artículo 145.1 del TUO de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) que establece lo siguiente: "145.1 Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o regional".

⁹ **Artículo 153.- Plazo máximo del procedimiento administrativo**
No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

¹⁰ Ver nota 8.

W-2059575-2

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

RESOLUCIÓN N° 1688-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD

SOLICITANTE : SÓCRATES ALFARO CORONEL
OPOSITORA : LC GROUP S.A.C.

Precedente de observancia obligatoria - Uso anterior de nombre comercial: No Acreditado - Análisis del riesgo de confusión entre signos que se refieren a productos y servicios de las clases 22 y 35 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia - Mala fe al solicitar un signo: No acreditada

Lima, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 5 de octubre de 2020, Sócrates Alfaro Coronel (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación GRUPO LC y logotipo (se reivindica colores¹), conforme al modelo, para distinguir cuerdas y cordeles; redes; tiendas de campaña y lonas; toldos de materias textiles o sintéticas; velas de navegación; sacos para el transporte y almacenamiento de mercancías a granel; materiales de acolchado y relleno, excepto el papel, cartón, caucho o materias plásticas; materias textiles fibrosas en bruto y sus sucedáneos de la clase 22 de la Nomenclatura Oficial.



¹ Se aprecian en los colores rosado, marrón, celeste, azul, rojo y negro.

Con fecha 16 de noviembre de 2020, Lc Group S.A.C. (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente:

- (i) Es titular de la siguiente marca de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial:

Marca	Certificado N°	Distingue
	107681	Gestión de negocios comerciales de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

- (ii) Es titular del nombre comercial conformado por la denominación GRUPO LC, que distingue actividades comerciales relacionadas con productos de las clases 3, 6, 8, 10, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 24, y 25 de la Nomenclatura Oficial.
- (iii) Los signos en comparación resultan fonética y gráficamente semejantes.
- (iv) Ha solicitado la nulidad del registro de la marca GRUPO LC y logotipo (Certificado N° 28738) de titularidad del solicitante.
- (v) El presente registro ha sido solicitado de mala fe.

Amparó su oposición en el artículo 136 incisos a) y b) de la Decisión 486², así como en el artículo 12 del Decreto Legislativo 1075³.

Adjuntó copia de facturas y de la ficha RUC de su empresa.

Con fecha 19 de enero de 2021, Sócrates Alfaro Coronel absolvió el traslado de la oposición señalando lo siguiente:

- (i) Los signos bajo análisis no son confundibles fonética ni gráficamente.
- (ii) El hecho de que la marca registrada se encuentre inscrita en la clase 35 no implica que abarque a todos los productos.
- (iii) El nombre comercial alegado es diferente al que se consigna en las pruebas ofrecidas y está referido a artículos de oficina.
- (iv) No ha actuado de mala fe al momento de solicitar el presente registro.

Mediante Resolución N° 1262-2021/CSD-INDECOPI de fecha 8 de abril de 2021, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por Lc Group S.A.C. y dispuso INSCRIBIR (entiéndase OTORGAR) el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

I. Del uso del nombre comercial GRUPO LC y logotipo

La opositora no ha acreditado el uso continuo y actual del nombre comercial sustento de la oposición, por lo que resulta improcedente la oposición formulada en este extremo.

II. Evaluación del riesgo de confusión

Si bien el signo solicitado y la marca base de oposición GRUPO LC y logotipo (Certificado N° 107681) resultan semejantes, se encuentran referidos a producto y servicios no vinculados, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

III. Mala fe

Los medios probatorios (facturas y ficha RUC) no resulta suficientes a fin de acreditar que el solicitante actuó de mala fe al solicitar el presente registro, en la medida que estos se refieren a la realización de actividades comerciales y, por sí solos, no puede determinar un comportamiento contrario a la buena fe por parte del solicitante, por lo que corresponde declarar infundada la oposición en este extremo.

Con fecha 15 de abril de 2021, Lc Group S.A.C. interpuso recurso de **apelación** señalando lo siguiente:

- (i) Las facturas presentadas acreditan el uso el nombre comercial GRUPO LC.

- (ii) El signo solicitado resulta fonética y gráficamente idéntico a su marca registrada y al nombre comercial invocado pues comparten la misma denominación GRUPO LC.
- (iii) El presente registro ha sido solicitado de mala fe.

Citó jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Con fecha 8 de noviembre de 2021, Sócrates Alfaro Coronel presentó un escrito indicando lo siguiente:

- (i) Respecto al supuesto riesgo de confusión entre el signo solicitado y su marca, la opositora no aporta nuevos argumentos que sustenten su pretensión limitándose a reiterar sus argumentos anteriores.
- (ii) No ha existido un uso continuo del supuesto nombre comercial de la empresa Lc Group.
- (iii) No se ha demostrado que se haya obrado de mala fe al momento de solicitar el registro de la marca GRUPO LC y logotipo.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si la opositora Lc Group S.A.C. ha acreditado el uso del nombre comercial GRUPO LC y, de ser el caso, si el signo solicitado GRUPO LC y logotipo resulta confundible con el mismo.
- b) Si el signo solicitado GRUPO LC y logotipo resulta confundible con la marca GRUPO LC y logotipo (Certificado N° 107681) base de oposición.
- c) Si el presente registro ha sido solicitado mediando mala fe.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

- a) La opositora, Lc Group S.A.C. (Perú) es titular de la marca de servicio constituida por la denominación GRUPO LC y logotipo (se reivindica colores⁴), conforme al modelo, que distingue gestión de negocios comerciales de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 107681, vigente desde el 23 de mayo de 2018 hasta el 23 de mayo de 2028.



² **Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- (...)

³ **Artículo 12.- Prelación de derechos**

La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.

⁴ Se aprecian los colores guinda y azul.

b) El solicitante, Sócrates Alfaro Coronel (Perú), es titular del registro multiclase de la marca de producto y/o servicio constituido por la denominación GRUPO LC y logotipo (se reivindica colores⁵), conforme al modelo, que distingue muebles, espejos, marcos; colchón, camas de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial⁶, inscrita bajo Certificado N° 28738, vigente desde el 7 de febrero de 2020 hasta el 7 de febrero de 2030.



Con fecha 26 de enero de 2021, Lc Group S.A.C. solicitó, mediante Expediente N° 881669-2021, la nulidad del registro de la marca en mención en el extremo que distingue productos de la clase 20. Mediante Resolución N° 4508-2021/CSD-INDECOPI del 12 de octubre de 2021, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la acción interpuesta. Con fecha 10 de noviembre de 2021, Lc Group S.A.C. interpuso recurso de apelación. *Dicho procedimiento se encuentra en trámite ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.*

2. Uso de la denominación GRUPO LC como nombre comercial por parte de la opositora

2.1 Marco conceptual del nombre comercial

A diferencia de la Decisión 344 que no contenía una definición del nombre comercial, el artículo 190 de la Decisión 486 define al nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil, pudiendo constituir nombre comercial, entre otros, la denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

La Decisión 486 precisa que una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

2.2 Pruebas de uso

La protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa o la actividad económica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Así, cuando se pretenda hacer valer un derecho sobre la base de un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o conocimiento del mismo en el Perú por parte del público consumidor pertinente, para actividades económicas iguales o similares a aquéllas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.


Lo expuesto implica que la Oficina competente debe evaluar las pruebas de uso de un nombre comercial para que éste pueda ser protegido o registrado, cuestión que ha sido regulada y continúa siéndolo por la normatividad vigente sobre la materia.

Así, el artículo 195 de la Decisión 486 dispone que los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso de acuerdo a su legislación interna. Por su parte, el artículo 84 del Decreto Legislativo 1075 faculta a la Autoridad competente para establecer cuáles pruebas son idóneas para demostrar el uso del nombre comercial. En aplicación de las normas antes mencionadas y en concordancia con la función que el nombre comercial debe cumplir por definición, la Sala determina que las pruebas para acreditar el uso deben servir para demostrar la identificación efectiva de dicho nombre comercial con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

2.3 Evaluación de medios probatorios

La opositora manifestó que los medios probatorios presentados acreditan que viene utilizando el nombre comercial GRUPO LC. A fin de acreditar lo antes expuesto, adjuntó los siguientes medios probatorios:

- (i) Consulta del RUC N° 20494190231, que incluye información sobre el representante legal, información histórica y cantidad de trabajadores, establecimientos anexos, correspondiente a la empresa Lc Group Sociedad Anónima Cerrada.
- (ii) Copia de 27 facturas emitidas entre el 7 de diciembre de 2012 al 6 de diciembre de 2019:

 LC GROUP S.A.C. <i>En calidad y garantía... la mejor</i>		Jr. Lima Nº 1581 - Tarapoto San Martín - San Martín Tel: 042 528011 RPM: #878417 / #972611299 E-mail: lcgroupsac29@gmail.com javi001@hotmail.com		R.U.C. 20494190231 FACTURA 0001 - Nº 001961	
FECHA	23/02/2013	R.U.C.	20533375606		
NOMBRE / RAZON SOCIAL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN					
DIRECCIÓN CALLE AEROPUERTO 150 - MOTOGAMBIA					
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE	
12	UND.	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C4336A CIAN	140.05	1,680.56	
12	UND.	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C4837A MAGENTA	161.36	1,936.32	
12	UND.	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C4844A NEGRO	161.98	1,943.76	
36	UND.	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C9371A CIAN	239.49	8,521.64	
36	UND.	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C9374A CIAN	239.49	8,521.64	


⁵ Se aprecian en los colores rosado, marrón, celeste, azul, rojo y negro.

⁶ Dicho registro también fue otorgado para distinguir productos de las clases 6 y 8 de la Nomenclatura Oficial.



PRECEDENTES VINCULANTES
(Constitucionales, Judiciales y Administrativos)

El Peruano
Viernes 22 de abril de 2022



LC GROUP S.A.C.
En Calidad y Garantía... lo mejor!

Jr. Lima N° 1581 - Tarapoto
San Martín - San Martín
Telf: 042 528011
RPM: 8878417 / 8972611299
E-mail: lcgroupsac29@gmail.com
jav001@hotmail.com

R.U.C. 2049419023

FACTURA

001 N° 0004137

SEÑOR (ES) : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA DE ALTO AMAZONAS - YUSHIAGUAS
DIRECCIÓN : CALZADA NRO. 002 LORI TO - ALTO AMAZONAS - YUSHIAGUAS
R.U.C. N° 2048677445

FECHA : 16/11/2016
GUIA REMISION :

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	IMP
14120	UND BORDADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	0.50	7060.0
11790	UND CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	0.44	5170.0
35306	UND CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	0.40	14120.0
11790	UND CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	0.44	5170.0
11900	UND CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	0.44	5192.0
1412	UND CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	2.70	3812.4
2024	UND CINTA DE PAPEL PARA FOTOCOPIAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 60 yd.	0.26	11487.2
8470	UND LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (7060 X 12 COLORES)	4.46	37591.5
35306	UND LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORDADOR	0.59	20827.0
1412	UND NOTA PARA PIZARRA ACILICA	1.49	2103.6
1412	EMF X 500 PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	12.45	17579.4
7060	DECIMA PAPEL COFFE DE 50 cm X 100 COLORES VARIADOS	4.60	32376.0
-70600	UND PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE 100 COLORES	0.35	24710.0
2024	UND PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA (7060 X 10 COLORES	0.40	12425.6
2024	UND PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA (7060 X 12 COLORES	13.79533	55982.0
2024	UND PLUMON PARA PIZARRA ACILICA PUNTA GROSSA COLOR AZUL	1.59	4490.1
2024	UND PLUMON PARA PIZARRA ACILICA PUNTA GROSSA COLOR ROJO	1.59	4490.1
2024	UND PLUMON PARA PIZARRA ACILICA PUNTA GROSSA COLOR VERDE	1.59	4490.1
11300	UND REGLA DE PLASTICO 30 cm	0.50	5680.0
14120	UND TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	0.69	9742.8
8470	UND TIJERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANEJO DE PLASTICO	1.16	9825.2



LC GROUP SAC

JR. MANCO INCA NRO. 730
SAN MARTIN-SAN MARTIN-TARAPOTO
TELF. 42-521090

RUC. 20494190231

FACTURA ELECTRONICA

F001-00000330

Señor(es): MINISTERIO PÚBLICO-GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SAN MARTÍN
RUC: 20600027426
Dirección: JR. 20 DE ABRIL. NRO. 1598 (ESQUINA CON JIRON SAN JOSE) SAN MARTIN - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA

FECHA EMISIÓN: 02/09/2019
FECHA DE VENC: 30/09/2019
MONEDA: SOLES
CONDICIÓN VENTA: CRÉDITO

CANT.	U/M	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
3100.00	PQTx500	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	11.870000	37,107.00
50.00	PQTx50	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	7.400000	370.00
90.00	PQTx50	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FAS IENER) DE METAL	2.600000	208.00
30.00	UND	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	0.450000	13.50
30.00	UND	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	2.650000	79.50

Cabe precisar que no se tomará en cuenta la Factura 001 N° 592, dado que no es legible la fecha de su emisión ni las actividades económicas que se realizaron a través de ella.

Del análisis de los demás medios probatorios, se advierte lo siguiente:

- El documento indicado en el numeral (i), corresponde a la inscripción de la empresa Lc Group S.A.C. ante la Sunat, así como información sobre dicha empresa.
- Las facturas corresponden a la comercialización de los siguientes productos entre el 7 de diciembre de 2012 al 6 de diciembre de 2019:



22 de abril de 2022

Año	Factura 001 - N°	Fecha	Productos
2012	27	7 de diciembre de 2012	<u>Clase 9:</u> Equipo de cómputo
	28	7 de diciembre de 2012	<u>Clase 9:</u> Proyector multimedia
	33	14 de diciembre de 2012	<u>Clase 7:</u> Soplete de aire <u>Clase 8:</u> Juego de desarmadores hexagonales <u>Clase 9:</u> Computadora de escritorio, scanner con aumentador, fotocopiadora, disco duro, acumuladores de energía, placas madre, microprocesadores Intel, bancos de memoria, multigrabadores, mouse, switcher de 24 puertos, switcher de 16 puertos, desarmadores para uso computacional, multítester, cono de CD, cono de DVD, caja de cable UTP.
2013	847	18 de diciembre de 2013	<u>Clase 16:</u> Papelote cuadriculado, cola sintética, plumón marcador de colores, papelote rayado, papelote blanco, plumón para pizarra acrílica, lápiz con borrador, cartulina de colores variados, cartulina blanca.
	932	Año 2013	<u>Clase 16:</u> Cartulina dúplex, cinta masking tape, cola sintética, goma en barra, lápiz de color, lápiz negro N°2, papel bond, papel crepe de colores variados, plumón marcador de tinta al agua punta fina, tajador de metal, tijera de metal.
2014	1083	27 de marzo de 2014	<u>Clase 16:</u> papelógrafo rayado, plastilina de colores, lápiz triangular con borrador, tiza para pizarra color blanco, tiza para pizarra varios colores, pincel pelo sintético grueso, lápices de colores largos triangulares, papel seda colores surtidos, limpia tipo.
	1207	2 de junio de 2014	<u>Clase 9:</u> Tóner.
	1209	2 de junio de 2014	<u>Clase 9:</u> Impresora de inyección de color.
	1237	16 de junio de 2014	<u>Clase 9:</u> Caja de tóner color negro.
2015	1959	23 de febrero de 2015	<u>Clase 9:</u> Tinta de impresión para HP colores variados.
	1961	23 de febrero de 2015	<u>Clase 09:</u> Tinta de impresión para HP colores variados.
	1965	25 de febrero de 2015	<u>Clase 9:</u> Tóner.
	2098	21 de abril de 2015	<u>Clase 9:</u> Computadora portátil.
2016	3702	23 de mayo de 2016	<u>Clase 9:</u> Tóner.
	3703	23 de mayo de 2016	<u>Clase 14:</u> Reloj didáctico. <u>Clase 15:</u> Kit de música (tambores, panderetas, maracas, guitarra). <u>Clase 16:</u> Libro de cuentos infantiles, pizarra acrílica, plumones para pizarra acrílica. <u>Clase 21:</u> Kits de mesitas de plástico, kits de sillitas de plástico, estantes de plástico pequeños, cestas de plástico para guardar los juguetes, pisos gruesos de microporoso. <u>Clase 28:</u> Titeres de mano, kit de cocina- juego, bloques lógicos, objetos para seriar, kits de animales de la granja, carritos didácticos, ábacos de madera grande, material para ensartar, rompecabeza de 20 piezas, muñeca de trapo, juegos de piezas para encajar, plantados, set de frutas, carro de madera para empujar, juego de madera yenga, carretilla de madera pequeña, colchonetas, set de dinosaurios medianos, juegos domino de animales y frutas, juego de tarjetas léxicas de letras y números, figuras para enhebrar, figuras para seriar, bloques para construir, sólidos grandes, juegos de boliches.
	3695	18 de junio de 2016	<u>Clase 9:</u> Computadora portátil.
	4645	16 de agosto de 2016	<u>Clase 16:</u> Cinta masking tape, papel bond, plumón marcador de tinta al agua punta gruesa.
	4137	16 de diciembre de 2016	<u>Clase 16:</u> Borrador blanco, cartulina simple, cinta adhesiva transparente, cinta masking tape, lápiz de color tamaño grande, lápiz negro N° 2 con borrador, mota para pizarra acrílica, papel bond, papel crepe de colores variados, papel lustre, regla de plástico, plumón marcador de tinta al agua punta fina, tajador de metal, tijeras de metal.
2017	4560	13 de julio de 2017	<u>Clase 9:</u> Tóner.
	4639	14 de agosto de 2017	<u>Clase 9:</u> Monitor led, teclado.
	4674	28 de agosto de 2017	<u>Clase 9:</u> Tóner.
2018	5188	5 de enero de 2018	<u>Clase 9:</u> Proyector interactivo
	5244	26 de febrero de 2018	<u>Clase 16:</u> Archivador palanca lomo ancho, cinta scotch
	5254	28 de febrero de 2018	<u>Clase 16:</u> Temperas con aplicador varios colores, pincel
2019	330	2 de setiembre de 2019	<u>Clase 16:</u> Papel bond, sobre manila- A4, sujetador para papel (tipo fastener) de metal, tajador de metal, tijera de metal.
	476	6 de diciembre de 2019	<u>Clase 9:</u> Impresora de etiqueta.

Previa a la evaluación en conjunto de los medios probatorios, es preciso recordar que el artículo 191 de la Decisión 486⁷ establece que el derecho al nombre comercial se adquiere por el uso del signo.

Por su parte, el artículo 86 del Decreto Legislativo 1075 complementa lo antes señalado y dispone lo siguiente:

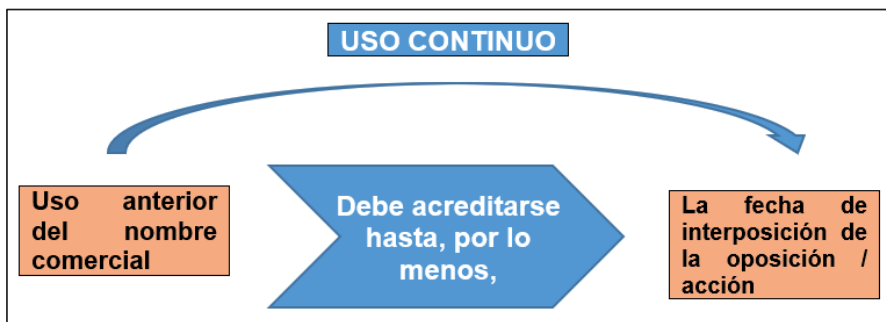
“Artículo 86.- Ejercicio del derecho en base a un nombre comercial

En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.”

Respecto de lo citado con anterioridad, y tal como se ha señalado en reiteradas ocasiones⁸, esta Sala es del criterio de que el referido uso debe ser evaluado teniendo en cuenta lo siguiente:

- (i) El uso anterior del nombre comercial a la fecha de solicitud del signo o de la marca registrada cuestionada; y, además,
- (ii) El uso real, efectivo y continuo del nombre comercial invocado.

Ahora bien, dado que la normativa aplicable no hace referencia expresa respecto al uso continuo del nombre comercial, esta Sala precisa que por ello debe entenderse *que su uso sea permanente*⁹ o constante hasta, por lo menos, la fecha en que se pretendió hacer valer su derecho (sea en un procedimiento de oposición o en cualquier otra acción). Véase el siguiente esquema:



Sin embargo, con la finalidad de que la referida continuidad se vea reflejada en un lapso prudente en favor del administrado, esta Sala establece que cuando se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial esté o no registrado, su uso continuo podrá ser acreditado si entre el uso más reciente y la fecha en que se pretendió hacer valer el derecho hubiera transcurrido hasta 6 meses como máximo.

A fin de complementar lo expuesto, resulta pertinente citar los siguientes ejemplos:

Ejemplo N° 1:

Período de uso del nombre comercial	Fecha de presentación del signo solicitado	Fecha de interposición de la oposición	Evaluación
Del 18 / 05 / 2016 al 01 / 06 / 2021	24 / 04 / 2021	01 / 06 / 2021	El uso del nombre comercial se habrá acreditado, toda vez que ha sido usado con anterioridad a la fecha de presentación del signo solicitado y hasta, por lo menos, la fecha de interposición de la oposición.

Ejemplo N° 2:

Período de uso del nombre comercial	Fecha de presentación del signo solicitado	Fecha de interposición de la oposición	Evaluación
Del 18 / 05 / 2016 al 01 / 12 / 2020	24 / 04 / 2021	01 / 06 / 2021	El uso del nombre comercial se habrá acreditado, toda vez que ha sido usado con anterioridad a la fecha de presentación del signo solicitado y el tiempo transcurrido entre el uso más reciente (1 de diciembre de 2020) y la presentación de la oposición (1 de junio de 2021) es de 6 meses .

⁷ **Artículo 191.-** El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

⁸ Se puede revisar las siguientes resoluciones: Resoluciones N° 1074-2021/TPI-INDECOPI del 27 de agosto de 2021, tramitada bajo Expediente N° 831913-2019; N° 614-2020/TPI-INDECOPI del 4 de agosto de 2020, tramitada bajo Expediente N° 777652-2018; N° 903-2020/TPI-INDECOPI del 23 de setiembre de 2020, tramitada bajo Expediente N° 794108-2019; N° 1667-2019/TPI-INDECOPI del 17 de octubre de 2019, tramitada bajo Expediente N° 735430-2018, entre otras.

⁹ Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 246-IP-2015, estableció que: “(...) quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante. Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales y **constante, que su uso sea permanente.**” (Énfasis añadido)

Ejemplo N° 3:

Periodo de uso del nombre comercial	Fecha de presentación del signo solicitado	Fecha de interposición de la oposición	Evaluación
Del 18 / 05 / 2016 al 01 / 10 / 2020	24 / 04 / 2021	01 / 06 / 2021	El uso del nombre comercial NO se habrá acreditado, toda vez que si bien ha sido usado con anterioridad a la fecha de presentación del signo solicitado, el tiempo transcurrido entre el uso más reciente (1 de octubre de 2020) y la presentación de la oposición (1 de junio de 2021) es de 8 meses .

Teniendo en cuenta lo expuesto, en el presente caso, evaluados los medios de prueba en su conjunto, se tiene que:

- En las facturas se aprecia la comercialización de diversos productos utilizando la denominación LC GROUP S.A.C. acompañada de elementos cromáticos y figurativos en diferentes versiones, tal como se aprecia a continuación:



Al respecto, es necesario precisar que si bien los nombres comerciales antes detallados presentan algunas diferencias en su conformación, la Sala considera que no se ha producido una variación sustancial respecto del elemento denominativo relevante, el cual se encuentra conformado por la denominación LC GROUP S.A.C.

- Las facturas acreditan que se efectuó en una oportunidad actividades relacionadas con la comercialización de diversos productos de las clases 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 28, tal como se aprecia líneas arriba, usando la denominación LC GROUP S.A.C. y logotipo como nombre comercial, siendo que la realización más reciente corresponde a la venta de productos de la clase 9 (impresora de etiqueta) efectuada el 6 de diciembre de 2019; con lo cual **el tiempo transcurrido entre dicho uso y la presentación de la oposición (16 de noviembre de 2020) es de más de 11 meses**.
- Las facturas acreditan que se ha efectuado en más de una oportunidad actividades relacionadas con la comercialización de diversos productos de las clases 9 (tóner, tinta de impresión) y 16 (papel bond, tijera de metal, tajador de metal) de la Nomenclatura Oficial, usando la denominación LC GROUP S.A.C. y logotipo como nombre comercial, siendo que la realización más reciente corresponde a la venta de productos de la clase 16 (papel bond, tijera de metal, tajador de metal) efectuada el 2 de setiembre de 2019; con lo cual **el tiempo transcurrido entre dicho uso y la presentación de la oposición (16 de noviembre de 2020) es de más de 14 meses**.

Cabe señalar que mediante Decreto de Urgencia N° 26-2020 del 15 de marzo de 2020 y el Decreto Supremo N° 87-2020-PCM del 20 de mayo de 2020, en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria dispuesto por el Estado a nivel nacional, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, se dispuso la suspensión de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 10 de junio de 2020.

En virtud de lo anterior, se concluye que si bien se ha verificado el uso del nombre comercial LC GROUP S.A.C. con anterioridad a la fecha de solicitud del presente registro (5 de octubre de 2020), no se ha efectuado un uso actual y continuo del mismo, toda vez que *teniendo en cuenta la suspensión de plazos referida*-entre la realización de actividades económicas más recientes (correspondiente a la venta de productos de las clases 9 y 16 efectuadas el 2 de setiembre y el 6 de diciembre de 2019, respectivamente) y la fecha de interposición de la oposición (16 de noviembre de 2020) **han transcurrido más de 7 y 10 meses**, respectivamente.

En el caso concreto, la oposición se sustentó en el uso del nombre comercial invocado en diferentes clases; sin embargo, teniendo en consideración que Lc Group S.A.C. no ha presentado medios probatorios que acrediten tal uso, la Sala determina que dicho signo no es susceptible de gozar de la protección y derechos que le confiere la Ley.

Por lo expuesto, la oposición formulada por LC Group S.A.C. resulta improcedente en este extremo, razón por la cual no corresponde realizar el examen de riesgo de confusión entre el signo solicitado y el referido nombre comercial.

Sin perjuicio de lo anterior, Lc Group S.A.C. también sustentó su oposición en base al riesgo de confusión que existiría entre el signo solicitado y su marca GRUPO LC y logotipo (Certificado N° 107681) base de oposición, por lo que corresponde evaluar dicho extremo a continuación.

3. Determinación del riesgo de confusión

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

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe tener en cuenta la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso N° 198-IP-2015¹⁰), en la cual se señala lo siguiente:

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

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-2015¹¹, el Tribunal Andino estableció que: *“Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenecieran dichos productos o servicios.”*

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

Así, puede ser que, ante marcas idénticas, en caso de que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser

¹⁰ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2585 del 2 de octubre de 2015.

¹¹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.

suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

3.1 Respeto de los productos y servicios

Teniendo en consideración los productos y servicios a los que se refieren los signos en comparación, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado se refieren a *cuerda, cordeles, redes, toldos de materias textiles, velas de navegación y almacenamiento de mercancías a granel*; mientras que los servicios que distingue la marca registrada están referidos a *gestión de negocios comerciales*, por lo que difieren en su naturaleza pues satisfacen necesidades diferentes, no podrán ser fabricados y/o prestados por una misma empresa, difieren en su canal de comercialización/prestación y están dirigidos a un público consumidor/usuario específico. En tal sentido, los productos y servicios a los que se refieren los signos en comparación no se encuentran vinculados.

3.2 Examen comparativo

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

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

Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en el Proceso N° 529-IP-2016¹².

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.

Sobre esto Fernández - Novoa¹³ 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 vía 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, realizando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que tanto el signo solicitado como la marca registrada son de naturaleza mixta,

deberá establecerse previamente si presentan algún elemento o aspecto relevante que determine su impresión en conjunto.

En tal sentido, se advierte que en los referidos signos será relevante tanto el aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores/usuarios solicitarán/solicitan los productos/servicios en el mercado; así como el gráfico, debido a la presencia de elementos figurativos y cromáticos particulares que los conforman, tal como se aprecia a continuación.

Signo solicitado	Marca registrada

Por otro lado, conviene señalar que en las denominaciones compuestas por más de un término es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o es el que sirve para determinar la impresión en conjunto. Lo anterior sólo se puede determinar en cada caso concreto y viendo la particular formación de la denominación compuesta de que se trata.

Al respecto, en los signos bajo análisis será relevante únicamente la conjunción de letras LC, en la medida que el término GRUPO carece de distintividad al hacer referencia a un conglomerado de empresas que depende de una misma empresa matriz, que tiene una participación económica suficiente como para tomar las decisiones¹⁴, por lo que no podrá ser asociado por el público consumidor/usuario a un determinado origen empresarial. En tal sentido, dicho término no será tomado en consideración en el examen correspondiente.

Realizado el examen comparativo entre el elemento denominativo relevante del signo solicitado GRUPO LC y logotipo y de la marca registrada GRUPO LC y logotipo (Certificado N° 107681), se advierte lo siguiente:

- Gráficamente, el signo solicitado está conformado por la figura estilizada de dos manos estrechándose, acompañada de la denominación GRUPO LC sobre una línea delgada, todo en colores rosado, celeste, azul, rojo y negro; mientras que la marca registrada presenta la letra L superpuesta sobre la letra C, siendo que sobre esta última se aprecia la denominación GRUPO, acompañada de dos figuras en forma de arco cuyos bordes aumentan su tamaño desde la parte superior, iniciando como líneas, para terminar, en la parte inferior, como dos bandas anchas, todo en colores azul y guinda, lo que determina que tengan una impresión visual de conjunto diferente.

Signo solicitado	Marcas registrada
	Certificado N° 107681

- Fonéticamente, comparten de manera relevante la conjunción de letras LC, lo que determina que tengan una pronunciación semejante.

3.3 Riesgo de confusión

De acuerdo a lo expuesto, si bien los signos bajo análisis resultan semejantes fonéticamente, se encuentran referidos a productos y servicios no vinculados.

¹² Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.

¹³ Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.

¹⁴ Información obtenida en: <http://edgarwalter.com/conglomerados-grupos-empresariales-y-el-emprendimiento/>

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

4. Respecto de la mala fe

4.1 Derecho de prelación y buena fe

El artículo 12 del Decreto Legislativo 1075 señala que la prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.

4.1.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la *buena fe*¹⁵ como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto para establecer un estándar jurídico o un modelo de conducta a seguir. En efecto, Torres Vásquez¹⁶ señala que los principios generales, entre ellos, la buena fe, fundamentan o sustentan todo el ordenamiento jurídico. Es, a su juicio, además, un principio general de integración: a falta de ley o de costumbres, los vacíos que presenta el ordenamiento jurídico se integran con los principios generales, entre los que figura la buena fe.

De la Puente y Lavalle¹⁷ señala que la buena fe es considerada en forma consensual por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho ha recibido dándole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto jurídico. La buena fe no es una creación del legislador, que ha preestablecido su contenido; es la adaptación de un principio inherente a la conducta de los hombres, en la esfera más amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso regular para que sea susceptible de tener efectos jurídicos. Por su parte, Jiménez Vargas-Machuca¹⁸ señala que la buena fe, como principio general del derecho, constituye una vía de comunicación del derecho con la moral social y con la ética, lo cual supone la canalización del derecho hacia sus metas más elevadas.

Agrega la autora nacional últimamente citada que si bien nuestro Código Civil es asistemático en su conceptualización – *al considerarla un principio general interpretativo de los contratos y los actos jurídicos, mientras que, por otro lado, menciona que los contratos se rigen por “las reglas de la buena fe y común intención de las partes”* – la ubica como principio precisamente en la norma que establece la forma como debe interpretarse el acto jurídico¹⁹.

Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado recientemente en el 12-IP-2015²⁰ lo siguiente:

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

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

En el ámbito administrativo, el TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) establece como uno de los principios en los que se sustenta el procedimiento administrativo (Artículo IV del Título Preliminar) al Principio de buena fe procedimental²¹ (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los participantes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas nacionales y extranjeros²².

4.1.2 Clasificación de la buena fe

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta clasificación

responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad²³. Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia en la que éste pueda actuar para no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de tratamiento del principio de la buena fe *en sentido negativo* estableciéndose conductas típicas que no son aceptadas en el tráfico mercantil, porque se considera que atentan contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el mercado. La primacía del orden público sobre el principio de la buena fe subjetiva se encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia²⁴.

¹⁵ La Real Academia Española define a la *buena fe* como el “*criterio de conducta al que ha de adaptarse el comportamiento honesto de los sujetos de derecho*”, mientras que a la *mala fe* la define como la “*malicia o temeridad con que se hace algo o se posee o detenta algún bien*”. Definiciones extraídas del Diccionario de la Lengua Española - Vigésima Segunda Edición, Real Academia Española en www.rae.es.

¹⁶ Torres Vásquez, Anibal. “Acto Jurídico”, Idemsa, Lima - Perú, 2001, pp. 426-427.

¹⁷ Citado por Pérez Gallardo, Leonardo en: Código Civil Comentado, Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú, p. 132.

¹⁸ Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, “La Unidad del principio general de la buena fe y su trascendencia en el Derecho moderno”. En: Contratación Privada, Jurista Editores, Lima - Perú 2002, pp. 85.

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

¹⁹ *Ibidem* (nota 18), pp. 83-84.

²⁰ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015, p. 11.

²¹ Artículo IV del Título Preliminar.- Principios del Procedimiento Administrativo “El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)
1.8. Principio de buena fe procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los participantes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal.”

²² Allan R. Brewer-Carías en su obra “Principios del Procedimiento Administrativo en América Latina” (Ed. Legis, Colombia 2003) señala que la presunción de licitud o inocencia y el principio de la buena fe del interesado se encuentra recogido en la ley peruana en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar (pp. 149-151).

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

²³ Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.

²⁴ La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en la presente Ley.
Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

a. A las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad; y,

b. A los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma. No es de aplicación en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por el Artículo 2014 del Código Civil.

Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil²⁵.

4.2 El papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado

4.2.1 Consideraciones generales

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

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

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

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser – *dependiendo en el momento en el que se produzca* – alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486²⁶; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremacía del principio de la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los de los consumidores. Es por ello que la Decisión 486 restringe el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas. Pero también es verdad que regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el desenvolvimiento de la competencia y la transparencia del mercado a través de la actividad deshonestas y desleales en las prácticas comerciales.

4.2.2 La mala fe en la etapa pre y post registral

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

(i) En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero²⁷. En estos casos, la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

El supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que, al no haber una causal de prohibición, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aún más relevante si, durante la etapa pre-registral, la actuación de la Administración ha de orientarse especialmente hacia

el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

Ante ello, debe tenerse en consideración que, al haber impuesto la norma legal aplicable en la materia, la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad.

(ii) Con relación a la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe – ni siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 344²⁸ – qué conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia.

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

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado²⁹, que incurre en mala fe quien – *en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro* – tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 12-IP-2015³⁰ que:

²⁵ Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos.

²⁶ Artículo 136.- "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...)

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; (...)"

²⁷ Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como un supuesto de mala fe.

²⁸ El artículo 113 literal c) de la Decisión 344 establecía lo siguiente: La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:

(...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

²⁹ Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura jurídica general del abuso del derecho es aplicable también al derecho de marcas cuando se está ante el supuesto de una solicitud de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edición, Munich 1999, pp. 1367 y ss.

³⁰ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015, p. 11.

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

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que:

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

4.3 Aplicación al caso concreto

La opositora Lc Group S.A.C. señaló que el presente registro ha sido solicitado mediando mala fe.

Asimismo, los medios probatorios ofrecidos por la opositora han sido descritos en el punto 2.3 de la presente resolución.

De la revisión de los documentos aportados por Lc Group S.A.C. (ficha RUC y facturas) se puede concluir que, por sí solos, no son suficientes a efectos de determinar que el solicitante Sócrates Alfaro Coronel haya presentado el registro del signo materia de análisis mediando mala fe.

Al respecto, la Sala considera necesario recordar que el hecho de que una persona solicite y/u obtenga el registro de una marca que resulta confundible con otro signo distintivo anteriormente solicitado o registrado, no configura por sí solo un acto de mala fe, ya que para ello es necesario acreditar, a través de medios probatorios idóneos, que el solicitante ha tenido la intención de perjudicar al titular y obtener un provecho ilícito a través del registro cuestionado. En efecto, no basta con que dos signos sean idénticos o similares para concluir que se configura una conducta desleal, toda vez que hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal y limpia competencia comercial.

Asimismo, corresponde señalar que la conducta desleal no debe ser simplemente invocada, sino que quien señala la existencia de mala fe debe acreditarlo en forma efectiva, así como también el perjuicio causado; lo cual no ha ocurrido en el presente caso.

Por otro lado, el pretender obtener el registro de un signo no configura por sí solo una conducta de mala fe, toda vez que se encuentra dentro del normal ejercicio del derecho a solicitar el registro de signos, conforme a lo previsto en las normas de la materia (Decisión 486).

Por lo expuesto, en el presente caso la opositora Lc Group S.A.C. no ha presentado medio probatorio alguno tendiente a acreditar la actitud desleal del solicitante ni la supuesta intención de esta, a través de la presente solicitud de registro, de perpetrar o cometer un acto de competencia desleal.

En tal sentido, no se han configurado los supuestos necesarios para considerar que Sócrates Alfaro Coronel actuó de mala fe al solicitar el registro de la marca GRUPO LC y logotipo para distinguir productos de la clase 22 de la Nomenclatura Oficial.

5. Jurisprudencia invocada

En su recurso de apelación, la opositora citó jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Al respecto, la Sala conviene en señalar que en el análisis llevado a cabo en el presente procedimiento se ha tenido en cuenta los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial (Procesos 30-IP-97) citada por la parte, referida a la determinación de la mala fe por parte de una persona.

Sin perjuicio de ello, la Sala conviene en precisar que, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³¹, una Interpretación Prejudicial sólo ilustra a la Autoridad que conozca el proceso interno respecto del cual formuló la solicitud de Interpretación Prejudicial, precisando los alcances de las normas aplicables al caso concreto recibido en consulta.

6. Precedente de observancia obligatoria - Publicación de la presente resolución

El artículo 43 del Decreto Legislativo 807³² señala que las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal

de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

En el presente caso, la Sala ha acordado que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación a que cuando se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial esté o no registrado, su uso continuo podrá ser acreditado si entre el uso más reciente y la fecha en que se pretendió hacer valer el derecho hubiera transcurrido hasta 6 meses como máximo.

En atención a lo anterior, la Sala ha determinado que se solicite al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Lc Group S.A.C.

Segundo.- CONFIRMAR la Resolución N° 1262-2021/CSD-INDECOPI de fecha 8 de abril de 2021, en los extremos que declaró:

- IMPROCEDENTE la oposición formulada en base al nombre comercial invocado.
- INFUNDADA la oposición formulada respecto al riesgo de confusión y la mala fe alegados.

Tercero.- CONFIRMAR la Resolución N° 1262-2021/CSD-INDECOPI de fecha 8 de abril de 2021, en el extremo que INSCRIBIÓ (entiéndase OTORGÓ) a favor de Sócrates Alfaro Coronel el registro de la marca constituida por la denominación GRUPO LC y logotipo (se reivindica colores³³), conforme al modelo, para distinguir productos de la clase 22 de la Nomenclatura Oficial.

Cuarto.- Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación a que cuando se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial esté o no registrado, su uso continuo podrá ser acreditado si entre el uso más reciente y la fecha en que se pretendió hacer valer el derecho hubiera transcurrido hasta 6 meses como máximo.

Quinto.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.

Con la intervención de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Fernando Raventós Marcos, Virginia María Rosasco Dulanto, Sylvia Teresa Bazán Leigh y Gonzalo Ferrero Diez Canseco

CARMEN JACQUELINE GAVELAN DÍAZ
Presidenta de la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual

³¹ Artículo 34.- En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.

³² Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. El Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el diario oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.

³³ Se aprecian en los colores rosado, marrón, celeste, azul, rojo y negro.



Normas Legales
Actualizadas

DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO

El Peruano

MANTENTE INFORMADO CON LO ÚLTIMO EN NORMAS LEGALES

<p>DESCARGAR PDF</p>	<p>DESCARGAR PDF</p>	<p>DESCARGAR PDF</p>
<p>DESCARGAR PDF</p>	<p>DESCARGAR PDF</p>	<p>DESCARGAR PDF</p>

INGRESA INGRESA A NORMAS LEGALES ACTUALIZADAS

<https://diariooficial.elperuano.pe/normas/normasactualizadas>



Utilice estas normas con la certeza de que están vigentes.

Preguntas y comentarios:
normasactualizadas@editoraperu.com.pe