

**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.



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.

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



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1688-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD

- (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:

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.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1688-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD

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.

**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

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.



- 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.

⁴ Se aprecian los colores guinda y azul.

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.

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



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.



**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

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:

**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

 LC GROUP S.A.C. <i>la calidad y garantía... la mejor</i>	I.C. Lima Nº 1581 - Tarapoto San Martín - San Martín Telf.: 042 528011 RPM: 8878112 / 8976211299 E-mail: cp@grupac29@gmail.com jw0001@fictual.com	R.U.C. 20494190231 FACTURA 0001 - Nº 001961
	FECHA: 12/02/2013 ROL: 02583375832	

[illegible]

	LC GROUP SAC	RUC. 20494190231 FACTURA ELECTRONICA F001-00000330
JR. MANCO INCA NRO. 780 SAN MARTIN-SAN MARTIN-TARAPOTO TEL. 42-821890		
Beneficiario: MINISTERIO PÚBLICO-GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SAN MARTIN RUC: 2060087400 Dirección: JR. 20 DE ABRIL N.º 1598 (ESQUINA CON JIRON SAN JOSE) SAN MARTIN- MOYOBAMBA-MOYOBAMBA		FECHA EMISION: 22/06/11 FECHA DE VENC: 30/06/11 MONEDA: SOLES CONDICION VENTA: CREDITO

**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

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:

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, fotocopidora, 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, multitester, 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.

**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

	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.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual****RESOLUCIÓN N° 1688-2021/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD**

			Clase 28: Títeres 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	Clase 9: Computadora portátil.
	4645	16 de agosto de 2016	Clase 16: Cinta masking tape, papel bond, plumón marcador de tinta al agua punta gruesa.
	4137	16 de diciembre de 2016	Clase 16: 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	Clase 9: Tóner.
	4639	14 de agosto de 2017	Clase 9: Monitor led, teclado.
	4674	28 de agosto de 2017	Clase 9: Tóner.
2018	5188	5 de enero de 2018	Clase 9: Proyector interactivo
	5244	26 de febrero de 2018	Clase 16: Archivador palanca lomo ancho, cinta scotch



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1688-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD

	5254	28 de febrero de 2018	Clase 16: Temperas con aplicador varios colores, pincel
2019	330	2 de setiembre de 2019	Clase 16: Papel bond, sobre manila- A4, sujetador para papel (tipo fastener) de metal, tajador de metal, tijera de metal.
	476	6 de diciembre de 2019	Clase 9: Impresora de etiqueta.

Previo 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,

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.

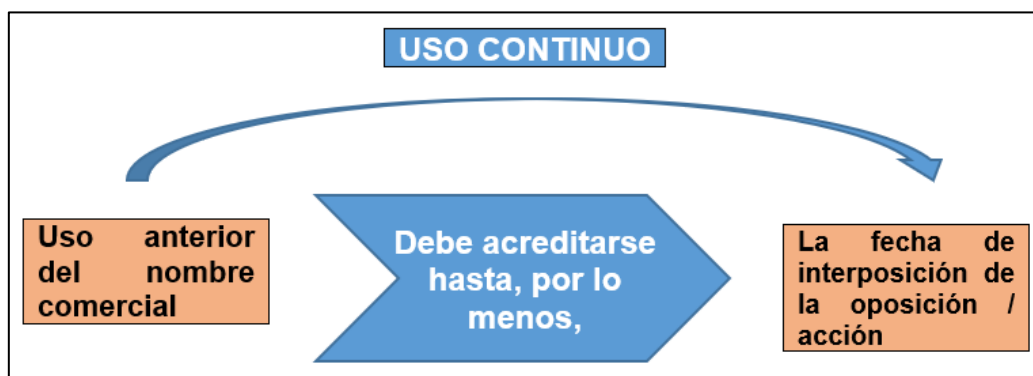
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 1688-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD

(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:

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)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual****RESOLUCIÓN N° 1688-2021/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD****Ejemplo N° 1:**

Período de uso del nombre comercial	Fecha de presentación del signo solicitado	Fecha de interposición de la oposición	Evaluación
Del <u>18 / 05 / 2016</u> al <u>01 / 06 / 2021</u>	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 <u>18 / 05 / 2016</u> al <u>01 / 12 / 2020</u>	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 .

Ejemplo N° 3:

Período de uso del nombre comercial	Fecha de presentación del signo solicitado	Fecha de interposición de la oposición	Evaluación
Del <u>18 / 05 / 2016</u> al <u>01 / 10 / 2020</u>	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

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

			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.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1688-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD

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



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1688-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD

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 pertenezcan dichos productos o servicios.”*

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

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.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1688-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD

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 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 Respetto 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



**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

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 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:

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.

**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

la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que 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 decisiones*¹⁴, por lo que no podrá ser asociado por el público consumidor/usuario a

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

**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

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.

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.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1688-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD

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

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, Aníbal. “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.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1688-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD

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

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:
(...)”



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1688-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD

administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas nacionales y 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

1.8. Principio de buena fe procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley.

Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal”.

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 ejercitará dicha facultad o de que la ejercitará 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.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual****RESOLUCIÓN N° 1688-2021/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD**

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. 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.

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.

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.



**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

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 deshonesto y desleal 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.

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; (...)”.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1688-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD

- (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

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.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1688-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD

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 reproable 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:

“(...) 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

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.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1688-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD

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).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1688-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD

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

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 éstos 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



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1688-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD

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

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.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1688-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD

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

/ma.

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