



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

**RESOLUCIÓN N° 2054-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 365810-2008/DSD**

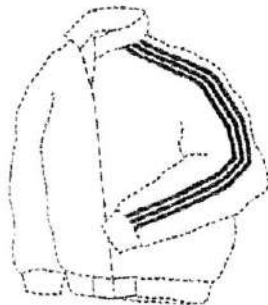
SOLICITANTE : ADIDAS AG

**Signos carentes de distintividad - Distintividad Adquirida (*secondary meaning*): Acreditada**

Lima, dieciocho de mayo de dos mil quince.

**I. ANTECEDENTES**

Con fecha 08 de setiembre de 2008, adidas AG (Alemania), solicitó el registro de la marca de producto constituida por el diseño de tres franjas rectas paralelas aplicadas a todo el largo de la parte externa de la manga de una casaca (sin reivindicar); conforme al modelo adjunto, para distinguir prendas de vestir, especialmente polos, poleras, camisas, casacas, chompas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial:



Mediante Resolución N° 13555-2009/DSD-INDECOPI de fecha 12 de agosto de 2009, la Dirección de Signos Distintivos DENEGÓ de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

- Si bien el signo solicitado reúne el requisito de representación gráfica, no puede ser admitido a registro en la medida que no es capaz de individualizar por sí mismo ante el público consumidor los productos que pretende distinguir la solicitante como provenientes de un determinado origen empresarial.
- Debido a que está constituido solamente por el diseño de tres franjas rectas paralelas, el signo solicitado no es susceptible de actuar en el mercado como signo distintivo de los productos de la solicitante, comprendidos en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



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

**RESOLUCIÓN N° 2054-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 365810-2008/DSD**

- Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado, se concluye que se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486.

Con fecha 04 de setiembre de 2009, adidas AG interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 13555-2009/DSD-INDECOPI de fecha 12 de agosto de 2009 argumentando lo siguiente:

- El signo solicitado se encuentra registrado en Ecuador (Certificado N° 2226-03) y Bolivia (Certificado N° 84157-C) que son países miembros de la Comunidad Andina. Además, se encuentra registrado en otros países, tales como México, Chile, Estados Unidos, Uruguay, así como también en la Unión Europea y Benelux, lo cual demuestra que dicho signo posee capacidad distintiva.
- El signo solicitado ha adquirido distintividad debido a su uso constante y prolongado. (*secondary meaning*).
- El diseño de tres franjas se viene utilizando en el Perú desde los años 70, lo cual se puede verificar en anuncios publicitarios realizados en revistas y periódicos durante los años 70, 80, 2003, 2004, 2006 y 2007.

Presentó como pruebas publicidad diversa relacionada con el uso de las tres franjas, certificados de registros otorgados en el extranjero y un estudio de mercado efectuado en abril de 2008 por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública S.A.C. a pedido de la solicitante.

Mediante Resolución N° 17942-2013/DSD-INDECOPI de fecha 31 de octubre de 2013, la Dirección de Signos Distintivos declaró INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por adidas AG. Consideró lo siguiente:

- No se ha logrado demostrar que el diseño de tres franjas rectas paralelas aplicadas a todo el largo de la parte externa de la manga de una casaca (sin reivindicar) sea utilizado independientemente de la marca ADIDAS (denominativa) y que, como consecuencia de dicho uso, haya adquirido distintividad en el mercado peruano. En ese sentido, no resulta aplicable la figura del *secondary meaning* recogida en el segundo párrafo del artículo 135 de la Decisión 486.
- Por las razones anteriormente señaladas, se concluye que las nuevas pruebas presentadas no son suficientes para desvirtuar los argumentos por los que se denegó el registro solicitado.



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

**RESOLUCIÓN N° 2054-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 365810-2008/DSD**

Con fecha 26 de noviembre de 2013, adidas AG interpuso recurso de apelación argumentando lo siguiente:

- La interpretación realizada por la Dirección de Signos Distintivos respecto de los medios probatorios presentados en el presente procedimiento ha sido inadecuada, puesto que un correcto análisis de dichas pruebas demuestra de forma indubitable que el diseño de tres franjas se ha constituido en el mercado peruano e internacional como un signo distintivo que identifica la procedencia empresarial de los productos de Adidas, siendo además plenamente registrable y susceptible de apropiación por la empresa que al usarla ha logrado otorgarle distintividad.
- El uso prolongado e intenso del diseño de tres franjas aplicado sobre prendas de vestir, conforme al signo solicitado, ha sido determinante para que un sector relevante del mercado peruano identifique el diseño de tres franjas con el grupo empresarial Adidas.
- En el presente expediente obran diversos medios probatorios que demuestran la agresiva campaña publicitaria que ha realizado durante varias décadas en el Perú, haciendo uso del diseño de tres franjas en prendas de vestir.
- Sin perjuicio de lo anterior, presenta una compilación de catálogos publicitarios correspondiente a los productos Adidas.

Con fecha 10 de junio de 2014 adidas AG presentó como medio de prueba un estudio de mercado por encargo de la solicitante. Con dicho estudio elaborado en marzo de 2014 por Mercadeo & Opinión S.A. se pretende demostrar la asociación de Adidas con el diseño de tres rayas aplicado en sus prendas deportivas.

## II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar lo siguiente:

- a) Si el signo solicitado es distintivo.
- b) De ser el caso, si el signo solicitado ha adquirido distintividad por su uso en el mercado.

## III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

### 1. Informe de antecedentes



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

**RESOLUCIÓN N° 2054-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 365810-2008/DSD**

Se ha verificado que adidas AG (Alemania) es titular de las siguientes marcas de producto registradas (constituidas por el diseño de tres franjas o bandas) para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial:

- La marca de producto constituida por el diseño de franjas verticales, conforme al modelo adjunto, que distingue vestidos de deporte y ropa sport, en especial zapatos y prendas de vestir (trajes completos), calzones cortos, camisas de hombre, pulovers chaquetas, pantalones, trajes de malla, camisetas y calcetines; y demás de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 23970, vigente desde el 06 de marzo de 1996 hasta el 06 de marzo de 2016.



- La marca de producto constituida por la denominación ADIDAS, conformada por la figura de tres bandas en forma diagonal y ascendente, según el modelo adjunto, que distingue vestidos de deporte, ropa short, zapatos, calzones cortos, camisetas, pantalones, trajes de malla y calcetines de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 100907, vigente desde el 24 de diciembre de 1992 hasta el 24 de diciembre de 2022.



- La marca de producto constituida por la denominación ADIDAS EQUIPMENT y etiqueta, conformada por la figura de tres bandas en forma diagonal y ascendente, conforme al modelo adjunto, que distingue vestidos de deporte, ropa short, zapatos, calzones cortos, camisetas, pantalones, trajes de malla y calcetines de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial,



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

**RESOLUCIÓN N° 2054-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 365810-2008/DSD**

registrada bajo Certificado N° 100910, vigente desde el 24 de diciembre de 1992 hasta el 24 de diciembre de 2022.



- La marca de producto constituida por la etiqueta que contiene la figura de tres bandas oblicuas con el logotipo de la denominación ADIDAS y la figura de tres hojas en la segunda banda, conforme al modelo adjunto, que distingue vestidos de deporte y ropa sport, en especial zapatos y prendas de vestir (trajes completos), calzones cortos, camisas de hombre, pulovers chaquetas, pantalones, trajes de mal, camisetas, calcetines y demás artículos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 93223, vigente desde el 17 de setiembre de 1991 hasta el 17 de setiembre de 2016.



- La marca de producto constituida por el diseño de tres franjas perpendiculares, conforme al modelo adjunto, sin reivindicar la figura de la zapatilla, que distingue zapatos, botas, zapatillas en general de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 28934, vigente desde el 06 de setiembre de 1996 hasta el 06 de setiembre de 2016.



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

**RESOLUCIÓN N° 2054-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 365810-2008/DSD**



## 2. Carácter distintivo del signo solicitado

### 2.1 Sobre la distintividad de los signos

De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.

Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 22-IP-96<sup>1</sup> – *durante la vigencia de la Decisión 344*<sup>2</sup> –, en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca, como un signo externo de diferenciación, y los productos, como objeto de protección marcaría.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 132-IP-2005<sup>3</sup>, ha señalado que: “*Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un*

---

<sup>1</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.

<sup>2</sup> Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.

<sup>3</sup> Publicada en la Gaceta Oficial No. 1273 del 7 de diciembre de 2005.



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

**RESOLUCIÓN N° 2054-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 365810-2008/DSD**

*signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color delimitado por la forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL)”.*

Respecto a la distintividad, en el proceso antes citado, el Tribunal Andino ha señalado que: *“En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo – refiriéndose al artículo 134 de la Decisión 486 – con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona. Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486.*

*Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos”.*

La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.





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

**RESOLUCIÓN N° 2054-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 365810-2008/DSD**

En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado.

No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho de que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal<sup>4</sup> u otras razones<sup>5</sup> tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado - a falta de la presencia de un signo distintivo - a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.

Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho de que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.

Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.

El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros. Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.

---

<sup>4</sup> Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.

<sup>5</sup> Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica en relación al producto que distingue.





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

**RESOLUCIÓN N° 2054-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 365810-2008/DSD**

## **2.2 Distintividad adquirida. (Secondary meaning)**

Se denomina *secondary meaning* al fenómeno por el cual un signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva se convierte – por consecuencia fundamentalmente del uso – en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario.

Así, en ciertos casos, a raíz de una vasta campaña publicitaria y de un uso prolongado en el comercio, una marca que inicialmente no era distintiva, es decir que no permitía identificar los productos o servicios a los que se refería con un origen empresarial determinado, puede adquirir para el público un “significado secundario”, es decir, un significado especial que va más allá del significado primario, genérico o descriptivo que normalmente tiene ese signo, el cual sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio particular de que se trata en relación con otros productos o servicios de la misma categoría.

De la jurisprudencia de derecho comparado puede citarse el caso de la agencia de alquiler de automóviles “Dollar-a-day” (un dólar por día) que presentó una solicitud de registro de su marca de servicio del mismo nombre en los Estados Unidos de América. Si bien en principio esta expresión resulta descriptiva de los servicios que se querían distinguir, se consideró que la marca había adquirido un significado secundario a raíz de una campaña publicitaria lanzada en todo el país y también por el hecho de que la agencia tenía oficinas en muchos lugares, que tenía millares de clientes y que la expresión “Dollar-a-day” no había sido usada para distinguir los mismos servicios por ningún otro competidor, por lo que la expresión en cuestión era reconocida por el público consumidor como un signo especial distintivo de los servicios de una empresa en particular, y no como una descripción genérica empleada por todas las empresas del mismo giro empresarial<sup>6</sup>.

En forma semejante a los Estados Unidos de América (cuya posición es restrictiva en la medida que sólo permite que tenga relevancia jurídica el *secondary meaning* adquirido por signos descriptivos) en la legislación

---

<sup>6</sup> La Protección Jurídica de las Marcas, en: Curso Introductorio sobre Propiedad Industrial organizado por la OMPI en cooperación con INDECOPI, Doc. OMPI/PI/JU/LIM/96/4 del 27.11.96, p. 9.



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

RESOLUCIÓN N° 2054-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 365810-2008/DSD

comparada de algunos países europeos, tradicionalmente se otorga validez en mayor o menor medida a este fenómeno<sup>7</sup>.

Actualmente, siguiendo lo dispuesto en la Primera Directiva de Marcas<sup>8</sup> (que concede relevancia jurídica al *secondary meaning* adquirido por cualquier signo carente de fuerza distintiva, es decir, signos genéricos, descriptivos y comunes o de libre uso<sup>9</sup>), dicha figura es regulada en las modernas leyes de marcas de los países de la Unión Europea<sup>10</sup>.

Así, el artículo 3 apartado 3 de la Primera Directiva de Marcas establece que “No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1<sup>11</sup> si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya

<sup>7</sup> En el Reino Unido se permite el registro de denominaciones con un doble significado (originario y sobrevenido) siempre que no sean enteramente descriptivas, ni de uso general y estén apoyadas por el uso constante en el mercado. En Alemania se consagra expresamente la posibilidad de registrar un signo inicialmente carente de capacidad distintiva, siempre que se hubiese impuesto en el tráfico económico como signo identificador de los bienes o servicios del solicitante. Cfr. Gómez Segade. Texto completo de la conferencia sobre *Fuerza distintiva y “secondary meaning” en el derecho de los signos distintivos* pronunciada el 25 de octubre de 1994 en Córdoba, en el marco de las “Jornadas sobre el derecho de la propiedad industrial” organizadas por la Universidad de Córdoba y el Consejo General de Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, p. 17.

<sup>8</sup> La Primera Directiva de Marcas (98/104/CEE) del 21 de diciembre de 1988 regula el caso de la distintividad sobrevenida tanto antes como después del registro. En el primer caso, se impone obligatoriamente su reconocimiento y en el segundo no se impone en forma obligatoria la sanación sino que se deja como opción para los Estados miembros. En el Reglamento de la Marca Comunitaria (Reglamento CE 40/94 del Consejo) de fecha 20 de diciembre de 1993 la adquisición del *secondary meaning* después del registro impide que la marca comunitaria sea declarada nula, produciéndose una especie de sanación o rehabilitación del signo carente originariamente de capacidad distintiva. *Ibidem*, pp. 26 y 27.

<sup>9</sup> Únicamente no podrán adquirir *secondary meaning* los signos que consistan en una forma necesaria.

<sup>10</sup> Por ejemplo, Ley francesa incorporada al Code de la Propriété Intellectuelle, Ley Italiana de marcas de 1992, Nueva Ley Alemana de Marcas de 1994, CPI portugués de 1995 o en la Ley Austríaca de Marcas de 1992.

<sup>11</sup> “Artículo 1: Se denegará el registro de: .....

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo.

c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio.

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio....”



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

**RESOLUCIÓN N° 2054-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 365810-2008/DSD**

*sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro”.*

Al respecto cabe precisar que la actual Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (que sustituye a la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, modificada por una Decisión del Consejo de 1992) establece en su artículo 3 apartado 3 que *“No se denegará el registro de una marca ni, si estuviera registrada, podrá declararse su nulidad de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d)<sup>12</sup>, si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Amén de ello, los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro”.*

Esta disposición implica que un signo puede ser registrado cuando haya sido utilizado como marca durante un tiempo suficiente y de una manera que permita que una parte no desdeñable de los sectores interesados considere que se trata de una marca.

La Decisión 486 prevé la posibilidad de registro de signos que dado su empleo y difusión adquieren distintividad (a diferencia de la Decisión 344, la cual no regulaba tal situación). En efecto el segundo párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 dispone:

*“No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h)... (del mismo)<sup>13</sup>... un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante*

<sup>12</sup>Artículo 3.- Causas de denegación o nulidad

1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de: (...)

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los mismos;

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio (...).

<sup>13</sup>Artículo 135: *“No podrán registrarse como marcas los signos que: (...)*

*b) Carezcan de distintividad (...).*

*e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica la época de producción u otros*



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

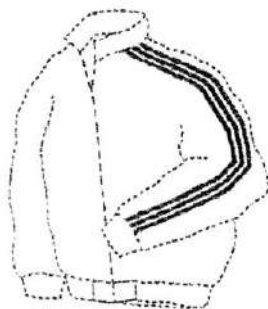
**RESOLUCIÓN N° 2054-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 365810-2008/DSD**

*lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.*

### 2.3 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, el signo solicitado está constituido por el diseño de tres franjas rectas paralelas aplicadas a todo el largo de la parte externa de la manga de una casaca (sin reivindicar la figura de una casaca), tal como se aprecia a continuación:



Con dicho signo solicitado se pretende distinguir prendas de vestir, especialmente polos, poleras, camisas, casacas y chompas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Conforme se puede apreciar, el diseño solicitado carece de elementos característicos relevantes que le permitan identificar aquellos productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial a los que se pretende aplicar dicho signo.

Sobre el particular, es pertinente indicar que -con anterioridad- se estableció que, por no presentar los elementos necesarios, resulta poco probable que las

---

*datos, características o informaciones de los productos o servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.*

- f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.*
- g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.*
- h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentra delimitado por una forma específica (...).”*



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

**RESOLUCIÓN N° 2054-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 365810-2008/DSD**

simples líneas paralelas sean asociadas con un origen empresarial determinado<sup>14</sup>.

Por lo anterior y al no incluir en su conformación algún elemento adicional distintivo, el signo solicitado está desprovisto de la capacidad distintiva establecida por el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

Sin embargo, la solicitante ha presentado los siguientes medios de prueba para acreditar que el referido diseño solicitado habría adquirido distintividad por su uso en el mercado:

- Estudio de mercado denominado “Estudio de Asociación de la marca Adidas con el logotipo que se utiliza en sus prendas de vestir deportivas”, realizado el año 2008 por Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública S.A.C. a solicitud de Adidas S.A. (fojas 46 a 82).
- Resumen de publicaciones periodísticas sobre la marca Adidas efectuadas en diferentes medios escritos del país desde el 08 al 14 de mayo de 2003, destacando las referidas al lanzamiento de la línea de zapatillas ClimaCool 2 y al crecimiento de Adidas en el mercado de ropa deportiva en el Perú (fojas 83 al 106).
- Resumen de publicaciones periodísticas sobre la marca Adidas efectuadas en diferentes medios escritos del país desde el 23 de marzo al 02 de abril de 2004, destacando la nota mediante la cual se informa que Adidas vistió por sexto año consecutivo al equipo de fútbol profesional del Club Sporting Cristal con el modelo de camiseta de tres rayas (fojas 107 al 123).
- Resumen de publicaciones periodísticas sobre la marca Adidas efectuadas en diferentes medios escritos del país desde el 09 de diciembre 2005 al 04 de enero de 2006, destacando la nota sobre el modelo del balón utilizado en el Mundial Alemania 2006 auspiciado por Adidas (fojas 124 a 154).

---

<sup>14</sup>En la Resolución N° 1510-2000/TPI-INDECOPI de fecha 21 de noviembre de 2000, emitida en el Expediente N° 9873927, sobre registro de la marca de producto constituida por la figura de tres franjas paralelas que pueden ser representadas en cualquier extensión, dirección y color, conforme al modelo adjunto, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por Adidas - Salomon AG (Alemania).





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

**RESOLUCIÓN N° 2054-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 365810-2008/DSD**

- Resumen de publicaciones periodísticas sobre la marca Adidas efectuadas en diferentes medios escritos del país desde el 11 al 31 de enero de 2006, destacando la nota mediante la cual se informa sobre la apertura de un nuevo local de Adidas en la playa Asia, al sur de Lima (fojas 155 a 168).
- Resumen de publicaciones periodísticas sobre la marca Adidas efectuadas en diferentes medios escritos del país desde el 07 al 28 de febrero de 2006, en las cuales se aprecia a jugadores peruanos Flavio Maestri y Claudio Pizarro con zapatos de fútbol Adidas y al equipo peruano de tenis con vestimenta Adidas de tres rayas (fojas 169 a 219).
- Resumen de publicaciones periodísticas sobre la marca Adidas efectuadas en diferentes medios escritos del país desde el 01 de marzo hasta el 03 de abril de 2006, destacando las notas sobre la Copa Asia Kids auspiciada por Adidas en el que los jugadores vistieron en uniforme Adidas de tres rayas (fojas 229 a 232); la nueva zapatilla inteligente con tres rayas utilizada por la atleta peruana Inés Melchor (fojas 237 a 245); la Campaña Espíritu de Equipo realizada por Adidas, en la cual se aprecian a futbolistas, periodistas y artistas de Perú utilizando el uniforme de tres rayas de Adidas (fojas 247 a 276).
- Resumen de publicaciones periodísticas sobre la marca Adidas efectuadas en diferentes medios escritos del país desde el 10 al 30 de abril de 2006, destacando la nota mediante la cual se informa que la National Basketball Association (NBA) lucirá uniformes oficiales y ropa deportiva de la marca Adidas, a partir de la temporada 2006-07, tras un acuerdo firmado por 11 años (fojas 305 a 307).
- Reporte de Cobertura de Medios Adidas - Medios escritos (fojas 356 a 357), destacando los artículos mediante los cuales se informa que la filial peruana de Adidas espera crecer 30% en ventas durante el 2006 cerrando el año con US\$13 millones (fojas 358 y 359); la firma del acuerdo entre la NBA y Adidas (foja 360), así como sobre la Promoción Adidas te lleva al mundial en las que se aprecia al ganador Steve Hidalgo vistiendo el uniforme de tres rayas y recibiendo su premio para el Mundial de la FIFA Alemania 2006 (foja 361 y 362).
- Resumen de publicaciones periodísticas sobre la marcas Adidas efectuadas en diferentes medios escritos del país desde el 01 al 30 de junio de 2006, destacando los artículos en los que se aprecia a los jugadores Hernán Riquelme y Michael Ballack vistiendo la camiseta Adidas de tres rayas (fojas 383 a 386, 388, 390, 393 y 394) y a Lionel Messi utilizando los zapatos de fútbol Adidas (foja 395).





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

**RESOLUCIÓN N° 2054-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 365810-2008/DSD**

- Resumen de publicaciones periodísticas sobre la marca Adidas efectuadas en diferentes medios escritos del país desde el 01 al 31 de julio de 2006, en el cual se aprecian la pelota del mundial y a Zinedine Zidane vistiendo la camiseta de la selección francesa de fútbol con la marca Adidas y las tres rayas (fojas 467 a 468).
- Resumen de publicaciones periodísticas sobre la marca Adidas efectuadas en diferentes medios escritos del país desde el 08 al 30 de enero de 2007, en el cual se aprecian a los jugadores de la Copa Asia Kids vistiendo los uniformes de tres rayas (fojas 479 a 483) y a los integrantes de la selección peruana de tenis luciendo camisetas Adidas con las tres rayas (fojas 531 a 541).
- Resumen de publicaciones periodísticas sobre la marca Adidas efectuadas en diferentes medios escritos del país desde el 03 al 29 de marzo de 2007, en las que se aprecian a los jugadores de fútbol Luis Guadalupe, Gustavo Vasallo, Rainer Torres vistiendo camisetas Adidas con las tres rayas (fojas 543 a 558).
- Resumen de publicaciones periodísticas sobre la marca Adidas efectuadas en diferentes medios escritos del país desde el 29 de marzo al 27 de abril de 2007, en el cual se aprecian a jugadores como Marco Ciurlizza, Ismael Alvarado, Rainer Torres y Juan Cominges vistiendo camisetas Adidas con las tres rayas (fojas 574 a 581).
- Resumen de publicaciones periodísticas sobre la marca Adidas efectuadas en diferentes medios escritos del país desde el 27 de abril al 27 de mayo de 2007, entre las que destaca la publicidad en una revista con modelos de prendas de vestir deportivas Adidas y las tres rayas (fojas 602 a 607); notas sobre jugadores del equipo de del A.C. Milan y Liverpool vistiendo la camiseta de tres rayas (fojas 608 a 621); jugadores del Sporting Cristal vistiendo la camiseta de tres rayas (foja 622) y jugadores como "Kaka" y Steven Gerard vistiendo camisetas con los mismos elementos (fojas 623 a 628).
- Imágenes correspondientes a las eliminatorias para el mundial España 1982 en las que se aprecian a jugadores de la selección peruana de fútbol vistiendo uniforme Adidas con las tres rayas (fojas 885 a 889).
- Certificados correspondientes al registro -a favor de Adidas- de marcas constituidas por las tres líneas en Bolivia, Ecuador, México, Estados Unidos, Comunidad Europea, Benelux, Chile y Uruguay, así como una relación con los certificados o títulos correspondientes al registro de dichas marcas a nivel mundial (fojas 907 a 925).





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

**RESOLUCIÓN N° 2054-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 365810-2008/DSD**

- Publicaciones correspondientes al año 1970 en las que se aprecia a los jugadores integrantes de la selección peruana de fútbol clasificada para el mundial de México 1970 vistiendo camisetas Adidas con las tres rayas (fojas 1000 a 1020).
- Copia de la Resolución N° 61085 de fecha 03 de noviembre de 2010 mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia otorgó el registro de signo figurativo constituido por una casaca de tres rayas, solicitado para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial (fojas 1023 a 1039).
- Cuadros con los montos correspondientes al total de las ventas de Adidas y los montos que ha invertido en publicidad tanto en el Perú como a nivel mundial, durante los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (fojas 1045 a 1047). Dichos documentos fueron declarados confidenciales por la Dirección de Signos Distintivos mediante proveído de fecha 22 de junio de 2012 (fojas 1108 a 1110).
- Relación de selecciones nacionales de fútbol, rugby, golf, tenis y basquetbol; clubes, futbolistas nacionales y extranjeros, que cuentan con el patrocinio de Adidas (fojas 1051 a 1054).
- Un estudio de mercado realizado en marzo de 2014 por Mercadeo & Opinión S.A. sobre la vinculación de Adidas con el diseño de tres rayas aplicado en sus prendas deportivas (fojas 1256 a 1282).

Asimismo, la solicitante ha presentado en el Expediente N° 365811-2008 las actas notariales mediante las cuales se hace constar la oferta y comercialización exclusiva de los productos Adidas con tres rayas en diversos establecimientos ubicados en diferentes distritos de Lima (fojas 183 a 193).

Respecto al registro del diseño solicitado en países extranjeros, se precisa que si bien no son vinculantes, acreditan que dicho diseño se encuentra protegido en dichos países y que está asociado con los productos de la solicitante, los mismos que son comercializados en cantidades importantes y por un valor considerable, según los cuadros y reportes presentados como medios probatorios por la solicitante en el presente procedimiento, así como en el tramitado bajo Expediente N° 365811-2008.

De otro lado, la publicidad del diseño en cuestión *-acreditada con las pruebas antes detalladas-* acreditan el esfuerzo constante y la inversión de la solicitante en publicidad para posicionar el signo solicitado en el mercado peruano e



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

**RESOLUCIÓN N° 2054-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 365810-2008/DSD**

internacional, el mismo que se puede apreciar en la mayoría de prendas de vestir deportivas que aparecen en dicha publicidad, lo cual ha permitido que se convierta en un elemento identificador del origen empresarial de los productos de la solicitante.

Finalmente, una vez revisado el estudio de mercado realizado en marzo de 2014 por Mercadeo & Opinión S.A. en las ciudades más importantes del país (Lima, Trujillo, Arequipa, Cusco y Huancayo) a una población de 1,000 personas, se advierte que el signo solicitado es percibido por el consumidor como marca permitiéndole inferir un determinado origen empresarial.

Lo anterior tiene sustento en las diversas preguntas formuladas en el mencionado estudio destacando el hecho que los encuestados no han sido inducidos a una respuesta predeterminada, así como en el resultado de las encuestas según el cual para el 90% del total de muestra investigada, las tres franjas identifican “mucho” a Adidas y el 88% asocia el diseño solicitado bajo el presente expediente también con Adidas<sup>15</sup>.

En virtud de lo expuesto, se concluye que las pruebas presentadas por la solicitante -en su conjunto- logran acreditar el uso constante del diseño de tres franjas rectas paralelas, para distinguir prendas vestir deportivas, puesto que demuestran la difusión de dicho diseño en medios de comunicación masiva, tales como periódicos y revistas, así como a través de patrocinios a famosos deportistas, reconocidos clubes deportivos y selecciones nacionales de diversas disciplinas y de diferentes países, de lo que se puede inferir que un importante sector del público consumidor ha tenido acceso a dicha información y, como consecuencia de ello, son capaces de asociar el mencionado diseño con la empresa solicitante, motivo por el cual permite diferenciar los productos que distingue de otros ofrecidos en el mercado por terceros.

En consecuencia, la Sala concluye que el signo solicitado ha adquirido capacidad distintiva en base a su uso en el mercado, motivo por el cual le es

---

<sup>15</sup> Cabe precisar que en el estudio de mercado realizado el año 2008 por Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública S.A.C. (también presentado prueba por la solicitante) en los 39 distritos que conforman Lima Metropolitana a una población de 500 personas, el resultado fue que el 69.6% identificó el diseño de casaca con las tres franjas con la marca Adidas.



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

**RESOLUCIÓN N° 2054-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 365810-2008/DSD**

aplicable el segundo párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, no encontrándose comprendido en el artículo 135 literal b) de dicha norma andina.

**IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA**

REVOCAR la Resolución N° 17942-2013/DSD-INDECOPI de fecha 31 de octubre de 2013, por sus efectos la Resolución N° 13555-2009/DSD-INDECOPI de fecha 12 de agosto de 2009 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por el diseño de tres franjas rectas paralelas aplicadas a todo el largo de la parte externa de la manga de una casaca (sin reivindicar la figura de una casaca); conforme al modelo, solicitado por adidas AG (Alemania), para distinguir prendas de vestir, especialmente polos, poleras, camisas, casacas, chompa de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de la presente resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.

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

**NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS  
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

/pl.