



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° 0296-2023/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N° 964274-2022/DSD
Incidente**

SOLICITANTE : EDUARDO RAÚL GRAU MEDINA

DENUNCIADA : TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.C.

**Apelación de denegatoria de medida cautelar solicitada fuera del
procedimiento: Fundada**

Lima, veintiséis de abril de dos mil veintitrés.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 12 de agosto de 2022, Eduardo Raúl Grau Medina (Perú) solicitó que se practique una diligencia de inspección y que se dicten medidas cautelares fuera de procedimiento contra Tiendas por Departamento Ripley S.A.C. (Perú), en base al registro de la marca SIRENITAS MERMAZE MERMAIDS y logotipo (Certificado N° 326473), que identifica productos de la clase 28¹ de la Nomenclatura Oficial.



Manifestó que la denunciada viene comercializando y distribuyendo productos identificados con el signo MERMAZE MERMAIDZ y logotipo, para identificar productos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, el cual es idéntico a la marca base de denuncia.

Solicitó que:

- Se realice una diligencia de inspección en el Centro Comercial Jockey Plaza, Av. Javier Prado Este 4200 (Int. 226 e Int. 299A), distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.
- Se dicten las medidas cautelares de cese e inmovilización.

¹ Identifica: "juguetes; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad".



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° 0296-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 964274-2022/DSD
Incidente

Adjuntó medios probatorios.

Mediante Resolución de fecha 23 de agosto de 2022, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, entre otros aspectos, dispuso practicar la diligencia de inspección solicitada.

Con Resolución de fecha 25 de agosto de 2022, la Comisión de Signos Distintivos, en su sesión de misma fecha, decidió DENEGAR las medidas cautelares solicitadas. Consideró que, tomando en cuenta lo expuesto por el solicitante y analizando los medios probatorios, no se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho invocado, ya que la validez de la marca en la que se sustenta la solicitud es objeto de cuestionamiento a través de un proceso de nulidad de registro de marca (Expediente N° 962973-2022²).

Con Acta de fecha 12 de setiembre de 2022, personal de la Dirección de Fiscalización dejó constancia de que se llevó a cabo la diligencia de inspección ordenada y se advirtió la existencia de 146 juguetes identificados con el signo "MERMAZE MERMAIDZ".

Con fecha 16 de setiembre de 2022, el solicitante Eduardo Raúl Grau Medina interpuso recurso de **apelación** contra la denegatoria de medidas cautelares, argumentando lo siguiente:

- La acción de nulidad tramitada en el Expediente N° 962973-2022 aún no ha sido resuelta. Además, dicho procedimiento se inició con posterioridad al presente expediente.
- La interposición de una acción de nulidad de marca no implica que se deban denegar las medidas cautelares.
- El titular de una marca puede tomar acciones contra terceros en caso utilicen la marca sin autorización, tal y como ocurre en el presente caso.
- Los productos comercializados por la denunciada no solo muestran una denominación casi idéntica a la marca base de denuncia, sino que presentan una etiqueta cuya estructura es similar a la que presentan sus productos.

² A la fecha, el referido procedimiento se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la Comisión de Signos Distintivos.



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° 0296-2023/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N° 964274-2022/DSD
Incidente**

- Se deben dictar las medidas cautelares, ya que el accionar de la denunciada pone en riesgo el prestigio de su marca; además, perjudica a los consumidores al inducirlos a error.
- No se motivó debidamente la denegatoria de las medidas cautelares, ya que los medios probatorios demuestran la titularidad de la marca SIRENITAS MERMACE MERMAIDS y logotipo (Certificado N° 326473).
- La Segunda Instancia ha emitido varios pronunciamientos que salvaguardan los derechos de exclusiva que se desprenden del registro marcario, aun cuando estos estén siendo objetados vía acciones de nulidad, como se aprecia en la Resolución N° 385-2021/TPI-INDECOPI³ de fecha 9 de abril de 2021, por la cual se concedieron las medidas cautelares que se solicitaron en aquella oportunidad.

Expediente N° 966071-2022

Con fecha 24 de agosto de 2022, Eduardo Raúl Grau Medina interpuso la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra Tiendas por Departamento Ripley S.A.C.

Mediante Resolución N° 7317-2022/CSD-INDECOPI, de fecha 15 de diciembre de 2022, la Comisión de Signos Distintivos SUSPENDIÓ el trámite del referido procedimiento hasta que se resuelva de forma definitiva, en la vía administrativa, el Expediente N° 962973-2022, correspondiente a la acción de nulidad iniciada en contra del registro de la marca base de denuncia SIRENITAS MERMACE MERMAIDS y logotipo (Certificado N° 326473).

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si se cumple con los requisitos establecidos por ley para el dictado de las medidas cautelares.

³ La referida resolución recayó sobre una solicitud de visita inspectiva y medidas cautelares fuera del procedimiento contra Sala Falabella S.A., tramitada en el Expediente N° 876467-2020. En el procedimiento se interpuso una acción de nulidad contra el registro de la marca base de la solicitud (la interpuso la empresa MGA Entertainment, Inc.). La acción de nulidad fue interpuesta con anterioridad al inicio del procedimiento.

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

RESOLUCIÓN N° 0296-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 964274-2022/DSD
Incidente

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

- a) El solicitante, Eduardo Raúl Grau Medina (Perú), es titular de la marca base de oposición conformada por la denominación SIRENITAS MERMACE MERMAIDS y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo, que distingue juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad, de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 31 de mayo de 2022, bajo Certificado N° 326473, vigente hasta el 31 de mayo de 2032.



La empresa MGA Entertainment, Inc. (Estados Unidos de América), con fecha 2 de agosto de 2022 solicitó la nulidad del referido registro (Expediente N° 962973-2022⁴). A la fecha, el referido procedimiento se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la Comisión de Signos Distintivos.

- b) IGT (Estados Unidos de América) es titular del registro de la marca de producto conformada por la denominación MERMAID GARDEN, que identifica máquinas tragamonedas, máquinas de juego y máquinas de póquer que no sean adaptadas para su uso con receptores de televisión, de la clase

⁴ Interpuso la acción de nulidad alegando que la marca SIRENITAS MERMACE MERMAIDS y logotipo (Certificado N° 326473) fue solicitada mediando mala fe, ya que su empresa solicitó el registro de la marca MERMAZE MERMAIDZ en los Estados Unidos de Norteamérica con anterioridad.



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° 0296-2023/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N° 964274-2022/DSD
Incidente**

28 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 2 de diciembre de 2013, bajo Certificado N° 205313, vigente hasta el 2 de diciembre de 2023.

- c) En la clase 28 de la Nomenclatura Oficial no se encuentran registradas a favor de terceros otras marcas que incluyan en su conformación el término MERMAID o SIRENA.

2. Cuestión Previa

En su recurso de apelación, el solicitante Eduardo Raúl Grau Medina manifestó que no se motivó debidamente la denegatoria de las medidas cautelares.

Al respecto, de la revisión de la Resolución de fecha 25 de agosto de 2022, se advierte que la Comisión de Signos Distintivos cumplió con sustentar el motivo de la denegatoria, al manifestar que, a su criterio, el hecho de que la validez del registro de la marca en la que se sustenta la solicitud de medida cautelar esté siendo cuestionada a través de una acción de nulidad (Expediente N° 962973-2022) determina que no se cumpla con el requisito de verosimilitud del derecho invocado.

En atención a ello, se advierte que la Comisión cumplió con sustentar el motivo de su decisión.

3. Medidas cautelares

La Decisión 486 establece los requisitos para dictar una medida cautelar. Así, su artículo 247⁵ dispone que una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia.

⁵ Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla. Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.



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° 0296-2023/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N° 964274-2022/DSD
Incidente**

Cabe mencionar que, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 245 de la mencionada norma, las medidas cautelares pueden pedirse antes de iniciada la acción por infracción.

Por su parte, artículo 112 del Decreto Legislativo 1075 modificado mediante Decreto Legislativo 1309, establece que las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte⁶.

De otro lado, el artículo 114 del mismo cuerpo legal, dispone que las medidas cautelares serán dictadas por cuenta y bajo responsabilidad de quien las solicita, siendo que la autoridad competente quedará eximida de las responsabilidades que se le pudiera atribuir por la decisión que adopte, tanto de oficio como a pedido de parte, respecto de las medidas cautelares, en caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.

Asimismo, el primer párrafo del artículo 133 del Decreto Legislativo 1075, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1309, establece que *“en los procedimientos de infracción el recurso de apelación procede, además del supuesto contemplado en el artículo precedente, contra la resolución que impone multas, contra la resolución que se pronuncia sobre una solicitud de medida cautelar, contra los actos administrativos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento y contra los actos que puedan producir indefensión”*.

4. Análisis del caso concreto

En el presente caso, la Comisión de Signos Distintivos denegó las medidas cautelares solicitadas por el solicitante, sustentando la denegatoria en el hecho de que el registro de la marca base de denuncia está siendo objeto de una acción de nulidad (Expediente N° 962973-2022).

La decisión de la Primera Instancia ha sido apelada por el solicitante, por lo que corresponde a esta Sala únicamente analizar si la medida cautelar solicitada

⁶ Cabe señalar que el artículo 113 del Decreto Legislativo 1075 modificado mediante Decreto Legislativo 1309 dispone que las medidas cautelares caducan únicamente con la resolución que pone fin a la instancia.

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


RESOLUCIÓN N° 0296-2023/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N° 964274-2022/DSD
Incidente**

cumple con los requisitos necesarios para su dictado, reservándose el derecho de evaluar, en el expediente correspondiente, los argumentos y pruebas aportadas a efectos de determinar la existencia o no de una infracción a los derechos de la solicitante.

a) De la legitimación para actuar y la existencia del derecho infringido

Conforme se advierte del Informe de Antecedentes, el solicitante Eduardo Raúl Grau Medina es titular de la siguiente marca, en base a la cual solicitó las medidas cautelares:

MARCA	CLASE	CERTIFICADO N°
	28	326473

Actualmente, la validez del registro antes señalado es materia de cuestionamiento a través de una acción de nulidad, iniciada por MGA Entertainment, Inc., la cual se encuentra en trámite ante la Comisión de Signos Distintivos (Expediente N° 962973-2022⁷). Dicho procedimiento se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la Primera Instancia.

De acuerdo con el tercer párrafo del artículo 7 del Decreto Legislativo 1075, los registros se presumen ciertos, mientras no sean rectificadas o anulados. En tal sentido, al no haberse aún resuelto el procedimiento de nulidad antes mencionado, la solicitante sigue gozando de los derechos de exclusiva que el registro sustento del pedido cautelar le concede.⁸

Por lo expuesto, ha quedado acreditada la legitimación para actuar del solicitante y la existencia del derecho invocado por este.

⁷ El citado expediente fue citado por la Primera Instancia al momento de denegar la medida cautelar solicitada.

⁸ Criterio adoptado por la Sala en la Resolución N° 677-2020/TPI-INDECOPI.



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° 0296-2023/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N° 964274-2022/DSD
Incidente**

b) De la presunta infracción del derecho

Con el fin de acreditar la supuesta conducta infractora, el solicitante adjuntó los siguientes medios probatorios:

- Copia de Boleta de Venta Electrónica de fecha 25 de julio de 2022.



- Fotografías de los productos cuestionados.

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

RESOLUCIÓN N° 0296-2023/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N° 964274-2022/DSD
Incidente**



La Sala advierte de manera preliminar que existen elementos en el expediente que permitirían concluir que Tiendas por Departamento Ripley S.A.C. estaría comercializando y distribuyendo juguetes con los siguientes signos:

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

RESOLUCIÓN N° 0296-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 964274-2022/DSD
Incidente

SIGNOS USADOS	MARCA REGISTRADA
MERMAZE MERMAIDZ 	

Por lo expuesto, existen indicios para considerar que los signos que estaría utilizando Tiendas por Departamento Ripley S.A.C. podrían infringir los derechos de Propiedad Industrial de Eduardo Raúl Grau Medina, por lo que corresponde revocar la Resolución de fecha 25 de agosto de 2022 y, en consecuencia, dictar la medida cautelar de CESE DE USO de los signos MERMAZE MERMAIDZ y



, por parte Tiendas por Departamento Ripley S.A.C., para distinguir juguetes de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial.

Respecto a la medida cautelar de inmovilización, teniendo en consideración que la diligencia de inspección se llevó a cabo con fecha 12 de setiembre 2022, no es posible ejecutar la referida medida, por lo que, carece de objeto emitir pronunciamiento al respecto.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero: Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Eduardo Raúl Grau Medina.

Segundo: REVOCAR la Resolución de fecha 25 de agosto de 2022, que dispuso denegar las medidas cautelares solicitadas y, por consiguiente, DICTAR, por cuenta y riesgo de Eduardo Raúl Grau Medina, la medida cautelar consistente en el CESE DE USO, por parte de Tiendas por Departamento Ripley S.A.C., de



los signos MERMAZE MERMAIDZ y , en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color y demás



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° 0296-2023/TPI-INDECOPI

**EXPEDIENTE N° 964274-2022/DSD
Incidente**

elementos que se le pudiera haber adicionado, en relación a juguetes de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial.

Tercero.- Declarar que CARECE DE OBJETO pronunciarse sobre la medida cautelar de inmovilización.

Cuarto.- DEVOLVER los actuados a la Primera Instancia a fin de que prosiga con el trámite correspondiente.

Con la intervención de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Virginia María Rosasco Dulanto, Sylvia Teresa Bazán Leigh, Gonzalo Ferrero Díez Canseco y Jorge Alejandro Chavez Picasso

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

/pc.