



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

DENUNCIANTE : RICARDO LEON MARQUÉZ GÓMEZ

DENUNCIADA : ADIDAS PERÚ S.A.C.

**Infraacción a los derechos de Propiedad Industrial – Prescripción de la acción:
Infundada - Sanción – Costas y costos**

Lima, veintidós de febrero de dos mil veinticuatro.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 24 de febrero de 2021, Ricardo León Marquéz Gómez (Colombia) interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra Adidas Perú S.A.C. (Perú), manifestando lo siguiente:

- En Perú, es titular de la marca denominativa de producto NÉMESIS (Certificado N° 270951) que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial y, en Colombia, cuenta con una familia de marcas en base a tal denominación.
- Ha tomado conocimiento de que la denunciada viene comercializando zapatillas y ropa deportiva con su marca registrada, sin contar con su debida autorización para ello.
- Con fecha 20 de enero de 2020, se efectuó la diligencia de inspección solicitada en el Expediente N° 830120-2019¹, constatándose los hechos materia de denuncia.
- Suscribió un contrato de licencia con la denunciada para los mercados de Colombia y México. Lo que demuestra que la denunciada tenía conocimiento de que la marca NEMESIS era de su titularidad.

¹ Referido a la solicitud de visita inspectiva y dictado de medidas cautelares fuera del procedimiento solicitado por Ricardo León Marquéz Gómez contra Adidas Perú S.A.C. por el presunto uso indebido del signo NÉMESIS para identificar de productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

- En Colombia, los derechos de Propiedad industrial sobre la denominación NEMESIS se remontan al año 2006.

En ese sentido, solicitó lo siguiente:

- Que se sancione a la denunciada con una multa.
- Se ordene el cese de los actos violatorios.
- Se ordene el pago de las costas y costos a su favor.
- Se requiera a la denunciada que cumpla con informar desde cuándo viene efectuando la comercialización de productos con el signo NEMEZIZ, además del costo de tales productos y la información sobre sus distribuidores.

Sustentó su denuncia en los literales a) y d) del artículo 155² de la Decisión 486. Adjuntó medios probatorios³.

² Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; (...)
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión. (...)

³ Las pruebas son las siguientes:

- Copia del Contrato de licencia de marca celebrado con Adidas AG y Ricardo León Márquez Gómez.
- Copia de Certificado de registros a favor Ricardo León Márquez Gómez, emitidos en Colombia en relación con el signo NÉMSIS y/o NÉMESIS y logotipo.
- Acta de inspección de fecha 3 de enero de 2020, recaída en Expediente N° 830120-2019, correspondiente a la solicitud de visita inspectiva fuera del procedimiento solicitada por Ricardo León Marquéz Gómez contra Adidas Perú S.A.C.
- Copia de la consulta RUC de la denunciada.
- Copia de la Boleta Electrónica BRS2-89600 de fecha 3 de enero de 2020 emitida por Adidas Perú S.A.C.
- Copia de la Boleta de venta N° BRB2-89452 de fecha 7 de julio de 2019 emitida por Adidas Perú S.A.C.
- Escrito presentado por Adidas Perú S.A.C. en el Expediente N° 830120-2019, correspondiente a la solicitud de visita inspectiva fuera del procedimiento solicitada por Ricardo León Marquéz Gómez contra Adidas Perú 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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

Con fecha 8 de abril de 2021, Adidas Perú S.A.C. absolvió el traslado de la denuncia manifestando que:

- Forma parte de “Adidas Group”, el cual se dedica a la elaboración y comercialización de productos deportivos a nivel mundial.
- En el mes de mayo del año 2017, en la Final de la Copa del Rey, su empresa efectuó el lanzamiento mundial de los calzados deportivos denominados “NEMEZIZ” con la participación del famoso futbolista Lionel Messi.
- Desde la fecha de su lanzamiento el producto NEMEZIZ revolucionó la industria del calzado deportivo.
- Su empresa firmó un contrato de licencia con el emplazado el 18 de diciembre de 2017 *-mediante el cual este último le concedió una licencia exclusiva del signo NÉMESIS para los territorios de Colombia y México-*, debido a que el denunciante a la fecha de firma del referido contrato contaba con el registro de algunas marcas que incluían en su conformación el término NÉMESIS en dichos países.
- El 23 de noviembre de 2017, el denunciante solicitó el registro de la marca NEMESIS (*reivindicando prioridad de la solicitud colombiana N° SD2017/0052971*), para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, la cual tuvo por finalidad atacar a su empresa y frustrar el comercio de su línea de productos NEMEZIZ.
- La conducta del denunciante cumple con todos los elementos para ser calificada como abusiva del derecho.
- Ha solicitado la nulidad del registro de la marca sustento de la acción, por lo que el procedimiento debe ser suspendido.
- Trataron de llegar a un acuerdo con el denunciante; sin embargo, no tuvieron éxito.

Mediante Resolución N° 3587-2021/CSD-INDECOPI de fecha 1 de setiembre de 2021, la Comisión de Signos Distintivos suspendió el trámite del procedimiento hasta el momento en que se resuelva de manera definitiva, en la vía administrativa,



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

el Expediente N° 876121-2020⁴, o de ser el caso, hasta que la Comisión de Signos Distintivos cuente con elementos de juicio suficientes para continuar con el trámite del presente procedimiento.

Con escritos de fechas 24 de noviembre de 2021 y 17 de febrero de 2023, Ricardo León Marquéz Gómez solicitó el levantamiento de la suspensión ordenada en el procedimiento, alegando que el Expediente N° 876121-2020 motivo de la suspensión culminó en la vía administrativa.

Con fecha 21 de agosto de 2023, la Primera Instancia efectuó un requerimiento de información a la denunciada⁵, el cual fue cumplido con escrito del 29 de agosto de 2023. La denunciada solicitó que se declare la confidencialidad del documento denominado *“Información confidencial - ingresos brutos por venta de productos con marca NEMEZIZ”*.

Mediante proveído de fecha 8 de setiembre de 2023, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dispuso declarar confidencial el documento

⁴ Correspondiente a la acción de nulidad por mala fe interpuesta por Adidas Ag contra el registro de la marca NÉMESIS (Certificado N° 270951) de titularidad de Ricardo León Marquéz Gómez, sustento de la presente denuncia por infracción.

⁵ En cual consistió en lo siguiente:

- (i) Señale desde cuándo viene haciendo uso del signo NEMEZIZ y/o , de manera aislada o conjuntamente con otros elementos, para distinguir zapatillas y ropa deportiva y/o etiquetas, envases o envolturas.
- (ii) Precise a cuánto asciende el precio de venta de las zapatillas y ropa deportiva comercializados con los signos señalados previamente.
- (iii) Precise si Adidas Perú S.A.C. o alguna empresa relacionada a ellos han vendido a Tiendas por departamento Ripley S.A., Saga Falabella S.A. y/o Comercial Mont S.A.C, productos con la marca NEMEZIZ /  materia de denuncia.



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

denominado “*Información confidencial - ingresos brutos por venta de productos con marca NEMEZIZ*”.

Mediante Resolución N° 2558-2023/CSD-INDECOPI, de fecha 6 de noviembre de 2023, la Comisión de Signos Distintivos:

- Levantó la suspensión del presente procedimiento dispuesta mediante Resolución N° 3587-2021/CSD-INDECOPI de fecha 1 de septiembre de 2021.
- Declaró INFUNDADA la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta Ricardo León Márquez Gómez contra Adidas Perú S.A.C. con relación a la conducta tipificada en el literal a) del artículo 155 de la Decisión 486.
- Declaró FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por Ricardo León Márquez Gómez contra Adidas Perú S.A.C. con relación a la conducta tipificada en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486.
- Sancionó a Adidas Perú S.A.C. con una multa ascendente a 150 UIT.
- Prohibió a Adidas Perú S.A.C. el uso de los signos infractores, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir zapatillas y ropa deportiva de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- Dispuso que Adidas Perú S.A.C. asuma el pago de las costas y costos incurridos por Ricardo León Márquez Gómez con motivo del presente procedimiento.

Consideró que:

Determinación de los signos usados por la denunciada

- No corresponde evaluar o emitir pronunciamiento respecto a la alegada mala fe y presunto comportamiento desleal con el que Ricardo León Márquez Gómez habría obtenido la marca NÉMESIS (Certificado N° 270951), sustento de la acción, debido que los mismos fueron analizados y desvirtuados en el



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

procedimiento de nulidad de dicho registro seguido bajo Expediente N° 876121-2020.

- De la valoración conjunta de todos los medios probatorios obrantes en autos, Adidas Perú S.A.C. ha comercializado zapatillas y ropa deportiva de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial identificadas con los siguientes signos:



Evaluación de las conductas imputadas a la denunciada

- **Aplicación del literal a) del artículo 155 de la Decisión 486**
- La documentación probatoria presentada resulta insuficiente a efectos de acreditar, de forma fehaciente, la responsabilidad de la denunciada respecto de la conducta imputada, toda vez que si bien los productos materia de denuncia consignan los signos objeto de cuestionamiento, no se ha acreditado que la imputada haya sido quien aplicó o colocó dichas marcas en los productos materia de denuncia, principalmente debido a que en los mismos no se incluye alguna referencia que lo vincule con la conducta establecida en el literal analizado.
- En el presente caso, no configurándose los actos previstos en literal a) del artículo 155, de la Decisión 486; , corresponde declarar infundada la denuncia formulada en este extremo.
- **Aplicación del literal d) del artículo 155 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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

- Dado que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos y otros vinculados, así como que entre tales signos existe semejanza, se determina que los mismos resultan confundibles entre sí.
- En el caso concreto, se determina que la denunciada ha infringido los derechos de propiedad industrial del denunciante, configurándose los actos previstos en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia formulada en este extremo.

Imposición de la sanción

- **Provecho ilícito**: La denunciada ha declarado y reconocido el beneficio obtenido al utilizar el signo objeto de cuestionamiento; información que si bien ha sido declarada confidencial será tomada en cuenta al momento de la graduación de la sanción.
- **Probabilidad de detección**: Se estima que la probabilidad de detección de la infracción es media, toda vez que dependió de la intervención de la titular quien informó que una persona utiliza en el mercado signos semejantes a su marca registrada, correspondiéndole un porcentaje de incremento del 60%.
- **Factores agravantes y/o atenuantes**: En el presente caso no se verifican factores agravantes ni atenuantes a considerar a efectos de graduar la multa base.
- En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, así como, el hecho de que la multa base se obtiene de relacionar el beneficio ilícito (información declarada confidencial) y la probabilidad de detección y a fin de que se genere un efecto disuasivo en la denunciada, determina que el monto de esta debe quedar establecido en 150 UIT.

Medidas definitivas

En el presente caso, corresponde prohibirle el uso de los signos infractores, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente de los elementos que se les pudiera haber adicionado, para distinguir zapatillas y ropa deportiva de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

Costas y costos del procedimiento

Corresponde imponer a la denunciada el pago de las costas y costos en los cuales ha incurrido, Ricardo León Márquez Gómez, en el presente procedimiento.

Con fecha 1 de diciembre de 2023, Adidas Perú S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- No se encuentra de acuerdo con la resolución impugnada, dado que en esta no se ha reconocido la mala fe del denunciante, quien pretende usar de manera abusiva un registro marcario que, si bien fue obtenido obedeciendo el procedimiento regular para ello, en estricto constituye un abuso del derecho.
- Como ha indicado en sus descargos, debido que el denunciante ostentaba la titularidad de las marcas NEMESIS en Colombia y México, en el año 2018 se celebró un contrato de licencia con dicha parte a fin de autorizarse el uso de la marca NÉMESIS en tales países.
- Si bien el acuerdo fue suscrito en el año 2018, las tratativas derivan de tiempo atrás.
- Por lo menos desde el mes de mayo del 2017, el denunciante tomó conocimiento del lanzamiento mundial del calzado deportivo NEMEZIZ efectuado por su empresa.
- Resulta evidente que el denunciante manejaba información privilegiada que lo motivó a solicitar el registro de la marca NÉMESIS (Certificado N° 270951), sustento de la presente denuncia, en Perú, lo cual constituye un acto de mala fe.
- Por lo menos, desde el año 2016 su empresa cuenta con la titularidad de la marca NEMEZIZ y logotipo en diversos países del mundo, tales como Japón, Corea; Italia, Reino Unido, España y Rusia.
- El denunciante no comercializa efectivamente productos NÉMESIS en el mercado peruano.



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

- El monto de la multa impuesta a su empresa resulta desproporcionado, además de no encontrarse debidamente motivado, debido a que el plazo de la presunta de la infracción debió haberse limitado a un periodo; además, la Primera Instancia no indicó que incidencia tuvo la información brindada a través del escrito por el cual dio cumplimiento al requerimiento de información efectuado.
- No se ha considerado que su empresa cesó la comercialización de los productos en cuanto tomó conocimiento de la denuncia interpuesta en su contra.
- Conforme a los actuados recaídos en el Expediente N° 830120-2019 (*solicitud de visita inspectiva fuera del procedimiento*), el denunciante tomó conocimiento del presunto hecho infractor en el año 2019, lo cual determina un exceso al plazo de 2 años prescritos en la normativa para la determinación de la existencia de una infracción; en consecuencia, el presente procedimiento debe ser declarado prescrito.

Solicitó el uso de la palabra.

Con fecha 1 de febrero de 2024, Ricardo León Márquez Gómez absolvió el traslado de la apelación interpuesta por Adidas Perú S.A.C. manifestando que:

- La denunciada no ha cuestionado los extremos de la resolución impugnada relacionados a la determinación de existencia de confusión entre los signos en cuestión, el pago de costas y costas a su favor ni la prohibición de uso del signo infractor para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por lo que éstos han quedado consentidos.
- Mediante Resolución N° 1379-2022/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual ya emitió pronunciamiento respecto a los argumentos referidos a la presunta mala fe al momento de la obtención de registro de la marca sustento de la acción, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento al respecto en el presente caso.



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

- El monto de la multa impuesta por la Primera Instancia fue correctamente calculada, conforme a los criterios establecidos en el Decreto Legislativo 1075 y el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.
- En el caso concreto sí existen factores agravantes, dado que los actos de infracción han tenido alcance nacional y han sido de duración prolongada. Asimismo, la denunciada actuó de mala fe, ya que tuvo la voluntad de cometer la infracción sin solicitar la autorización correspondiente.
- Con relación a la alegada prescripción, se debe considerar que si bien la normativa establece que plazo prescriptorio del derecho de acción es de 2 años contados a partir de que conoció los hechos, este es interrumpido sea por la presentación de la denuncia o la solicitud de una medida cautelar. Asimismo, la oportunidad que tiene la parte denunciada de formular la excepción de prescripción es al momento de contestar la denuncia, lo cual no ha ocurrido en el caso concreto.
- La presente denuncia fue presentada dentro del plazo de 2 años establecidos por la ley para ejercitar su derecho de acción, motivo por el cual, lo señalado por la denunciada carece de sustento legal. Asimismo, la denunciada no contestó la presente denuncia en base a dicho argumento, por lo que constituye un nuevo alegato ante la Segunda Instancia administrativa que debe ser desestimado de plano.
- Al tratarse de una infracción continuada, ya que la propia denunciada ha aceptado que ha comercializado los productos infractores durante el transcurso de los años 2019, 2020 y 2021, podría plantearse que el plazo de prescripción de la Potestad sancionadora recién se configuraría en el año 2025, esto siempre que la Autoridad Administrativa no hubiera actuado diligentemente, lo que no ha ocurrido en el presente caso.
- La denunciada sigue haciendo uso de los signos infractores en el mercado, a pesar de que ha tomado conocimiento de la Resolución N° 2558-2023/CSD-INDECOPI, emitida por la Primera Instancia
Solicitó el uso de la palabra.



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión de lo actuado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si ha operado la prescripción de la acción.
- b) De no ser el caso, si la denunciada adidas Perú S.A.C. ha infringido los derechos de Propiedad Industrial de Ricardo León Márquez Gómez, así como las medidas definitivas e imposición de las costas y costos.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Antecedentes

Se ha verificado que el emplazado, Ricardo León Márquez Gómez (Colombia) es titular de la marca constituida por la denominación NÉMESIS que distingue ropa interior; medias, camisetas, pantalonetas, camisillas, sudaderas, suéteres, chaquetas y chompas, pijamas; tenis, zapatos, zapatillas, calzado sport y calzado deportivo; gorras, sombreros y viseras, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 270951, vigente desde el 18 de octubre de 2018 hasta el 18 de octubre de 2028.

Con fecha 14 de diciembre de 2020, mediante Expediente N° 876121-2020, Adidas Ag (Alemania) solicitó la nulidad del referido registro por mala fe.

Mediante Resolución N° 1739-2022/TPI-INDECOPI de fecha 14 de octubre de 2022, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmó la Resolución N° 3608-2021/CSD-INDECOPI de fecha 1 de setiembre de 2021, que declaró INFUNDADA la acción de nulidad formulada por Adidas AG., contra el registro de la marca NÉMESIS (Certificado N° 270951).



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

2. Cuestiones previas

2.1. Extremos consentidos

En la medida que el denunciante, Ricardo León Márquez Gómez, no ha cuestionado el extremo de la Resolución N° 2558-2023/CSD-INDECOPI que declaró infundada la denuncia interpuesta contra Adidas Perú S.A.C. con relación a la conducta tipificada en el literal a) del artículo 155 de la Decisión 486⁶, el mismo ha quedado consentido, motivo por el cual, no corresponde a la Sala emitir pronunciamiento al respecto.

2.2. Respecto a la falta de uso de la marca sustento de la denuncia

En su recurso de apelación, Adidas Perú S.A.C. manifestó que el denunciante Ricardo León Márquez Gómez no vendría haciendo uso de la marca NEMESIS (Certificado N° 270951) en el mercado.

Al respecto, la Sala conviene en precisar que el presente procedimiento se circunscribe en determinar si el uso de los signos objeto de cuestionamiento por parte de la denunciada constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial de la denunciante, motivo por el cual, los argumentos relacionados a la presunta falta de uso en el mercado de la marca sustento de la acción no corresponden ser dilucidados a través de esta vía.

2.3. Respecto a la solicitud de informe oral

En el presente procedimiento tanto Adidas Perú S.A.C. como Ricardo León Márquez Gómez solicitaron el uso de la palabra.

⁶ Ver nota al pie N° 2.



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

Al respecto, conforme a lo dispuesto en el artículo N° 137 del Decreto Legislativo N° 1075, la actuación o denegatoria de la solicitud del uso de la palabra quedará a criterio de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal.

En ese sentido, los Vocales de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual evaluaron la solicitud del emplazado, y teniendo en cuenta la materia controvertida, consideraron que los argumentos expuestos por el mismo resultan suficientes a efectos de resolver el caso sin la necesidad de llevarse a cabo una audiencia de informe oral para ello. En efecto, se verificó que, debido a la naturaleza de los argumentos expuestos durante la tramitación del presente procedimiento, la Sala puede pronunciarse con lo manifestado por la parte en su recurso de apelación, así como de lo actuado en el expediente.

En tal sentido, se determina DENEGAR el uso de la palabra solicitado.

3. Prescripción de la acción administrativa: Marco legal

El artículo 244 de la Decisión 486, norma especial aplicable a los procedimientos referidos a signos distintivos, establece que:

“Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.”

El Tribunal Andino, en el Proceso N° 115-IP-2019, interpretó el mencionado artículo 244 de la Decisión 486 señalando lo siguiente:

(...)



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

*“Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente **desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor**, independientemente si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja.*

(...)

*El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como una infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. **Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de Propiedad Intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda.**”*

(...)” (Énfasis añadido).

Asimismo, el artículo 110 del Decreto Legislativo 1075 regula los requisitos necesarios para que opere la prescripción de las acciones por infracción a los derechos de Propiedad Industrial. Así, dicha normativa señala lo siguiente:

Artículo 110.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Finalmente, el artículo 252.2 del TUO de la Ley 27444 señala lo siguiente:

*“**El cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 253, inciso 3 de esta**”*



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

Ley⁷. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado.

En cuanto a la declaración de la prescripción de la acción, el inciso 3 de la norma antes citada establece lo siguiente:

“252.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos”.

En atención al marco legal descrito, el plazo de prescripción establecido en la ley solo se suspenderá con la notificación del inicio del procedimiento sancionador al administrado. El cómputo de dicho plazo se reanudará, cuando el procedimiento administrativo haya estado paralizado por más de 25 días hábiles, por causa no imputable al administrado.

Cabe precisar que una vez reanudado dicho cómputo, este debe proseguir aun cuando la Autoridad administrativa impulse la tramitación del procedimiento, puesto que el único supuesto previsto por la ley para su suspensión es la notificación de la denuncia.

3.1. Aplicación al caso en concreto

⁷ *“Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación”.*



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

En su recurso de apelación, la denunciada Adidas Perú S.A.C. alegó que en el caso concreto habría operado la prescripción de la acción, toda vez que el denunciante habría tomado conocimiento de los hechos denunciados en el año 2019, habiendo transcurrido más de los 2 años prescritos en la norma para la declaratoria de su prescripción.

Al respecto, de los actuados en el procedimiento, la Sala advierte que si bien el denunciante tomó conocimiento de los actos materia de denuncia (*a saber, la comercialización de productos con el signo objeto de cuestionamiento*) en julio de 2019⁸, la Sala advierte la ocurrencia de determinados hechos que determinan que en el caso en concreto no haya operado la alegada prescripción de la acción.

En efecto, 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 declaró el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, disponiéndose 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.

Además, mediante Resolución N° 3587-2021/CSD-INDECOPI de fecha 1 de setiembre de 2021, se ordenó la suspensión del presente procedimiento, la cual fue levantada con la emisión de la Resolución N° 2558-2023/CSD-INDECOPI, de fecha 6 de noviembre de 2023, notificada con fecha 13 de noviembre de 2023.

Ambas situaciones determinaron que, durante el periodo de su vigencia, el plazo de prescripción no se computase.

⁸ Conforme la Boleta de Venta N° BRB2-89452 de fecha 7 de julio de 2019, presentada por el propio denunciado obrante a fojas 10 del expediente.

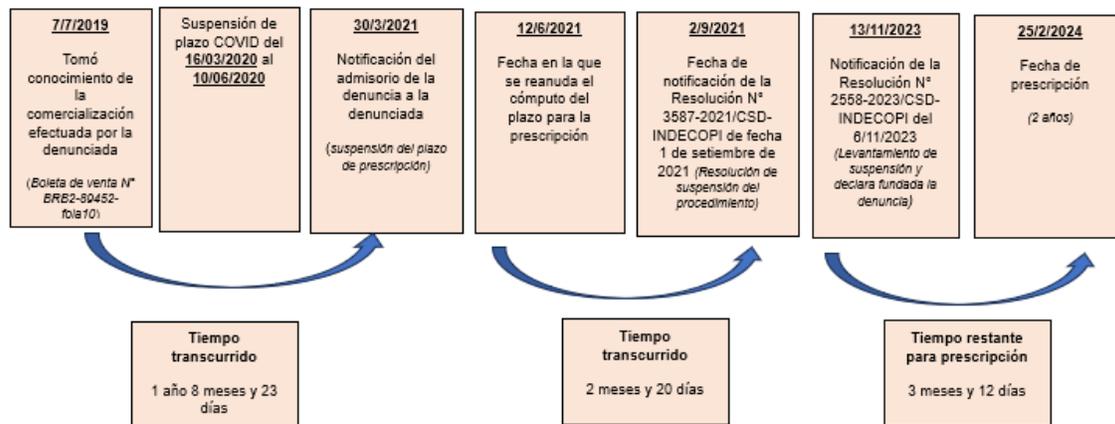


TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

Los hechos descritos son detallados en el siguiente cuadro:



En consecuencia, contrariamente a lo manifestado por la denunciada, la Sala determina que a la fecha de emisión de la presente resolución no ha operado el plazo de prescripción establecido en la Ley, motivo por el cual, corresponde declarar infundado dicho extremo de la apelación formulada por Adidas Perú S.A.C.

Respecto a lo alegado por el denunciante, respecto a que la prescripción debe ser alegada con la contestación de la denuncia, cabe precisar que no existe norma procedimental que establezca la restricción⁹ alegada por dicha parte, pudiendo ser alegada, en vía de defensa, en cualquier etapa del procedimiento. Cabe precisar

⁹ Artículo 65 de TUO de la Ley 27444.- Libertad de actuación procesal

65.1 El administrado está facultado, en sus relaciones con las entidades, para realizar toda actuación que no le sea expresamente prohibida por algún dispositivo jurídico.



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

que la prescripción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 252.3 del TUO de la Ley 27444¹⁰, puede ser declarada de oficio por la Autoridad.

Atendiendo a que no ha prescrito la presente acción, corresponde a la Sala analizar si Adidas Perú S.A.C. ha infringido los derechos de Propiedad industrial del denunciado y, de ser el caso, las sanciones y medidas que correspondan imponer

4. Infracción a los derechos de Propiedad Industrial

El artículo 238 de la Decisión 486¹¹ establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

El artículo 155 inciso d) de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo

¹⁰ Artículo 252.3: La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos.

¹¹ Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

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



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.

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

La Primera Instancia determinó que la denunciada comercializó zapatillas y ropa deportiva distinguidos con el siguiente signo:



Cabe mencionar que, en su recurso de apelación, la denunciada no ha negado haber usado los signos infractores, ni que este sea confundible con la marca del denunciante. Sin embargo, señaló lo siguiente:

- *La Primera Instancia no habría reconocido la mala fe del denunciante quien pretende usar de manera abusiva un registro marcario que, si bien fue obtenido obedeciendo el procedimiento regular para ello, en estricto constituye un abuso*



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

del derecho, ya que contó con información privilegiada que lo motivó a solicitar el registro de la marca sustento de la acción reivindicando prioridad de una solicitud colombiana del año 2017, pese a encontrarse en tratativas para la celebración de un contrato de licencia con Adidas AG para el uso de la marca NEMESIS en Colombia y México perfeccionado en el 2018.

Al respecto, la Sala precisa que el presente procedimiento se circunscribe a determinar si el uso de los signos objeto de cuestionamiento por parte de la denunciada infringe los derechos de propiedad Industrial del denunciante, derivados de su titularidad sobre el registro de la marca NEMESIS (Certificado N° 270951).

Sin perjuicio de ello, corresponde precisar que los argumentos formulados por la denunciada sobre la presunta mala fe del denunciante ya fueron analizados en el procedimiento de nulidad de registro de la marca NEMESIS (Certificado N° 270951), seguido bajo Expediente N° 876121-2020.

- *Por lo menos desde el año 2016, es titular de la marca NEMEZIZ y logotipo en diversos países del mundo, tales como Japón, Corea; Italia, reino Unido, España y Rusia*

Al respecto, la Sala conviene en precisar que, de acuerdo con el artículo 154 de la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional Competente.

Asimismo, se precisa que, de conformidad con el Principio de Territorialidad, los derechos que el registro confiere sobre una marca son reconocidos en el país en el cual fue registrado; es decir que en virtud al referido registro, la marca goza de protección en todo el territorio nacional.



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

En ese sentido, lo argumentado por la denunciada no constituye un elemento que, por sí solo, la exima de responsabilidad o que desvirtúe el análisis de confusión que la Sala deberá efectuar.

Teniendo en cuenta que los argumentos expuestos por la denunciada, no desvirtúan el riesgo de confusión existente entre los signos utilizados por la denunciada y la marca sustento de la denuncia, se ha configurado una infracción a los derechos de Propiedad Industrial que Ricardo León Márquez Gómez ostenta sobre su marca NEMESIS (Certificado N° 270951), por lo que se configura una vulneración a lo establecido en el inciso d) del artículo 155 de la Decisión 486¹².

En atención a lo anterior, corresponde pronunciarse sobre la sanción de multa impuesta por la Primera Instancia.

5. Determinación de las sanciones por la infracción a los derechos de Propiedad Industrial de la denunciante

5.1. Marco legal

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

- a) Amonestación
- b) Multa

Asimismo, dispone que las multas que la autoridad nacional competente podrá imponer por infracciones a derechos de Propiedad Industrial serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. En los casos en los cuales el provecho ilícito real obtenido de la actividad infractora, sea superior al equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la multa

¹² Ver nota 1.



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad infractora.

Para efectos de la imposición de las sanciones, se deberá tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 121 del citado Decreto Legislativo, los cuales se desarrollarán a continuación:

- a) El beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción;

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

- b) La probabilidad de detección de la infracción

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

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

- c) La modalidad y el alcance del acto infractor



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

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

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

d) Los efectos del acto infractor

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

e) La duración en el tiempo del acto infractor



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

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

f) La reincidencia en la comisión de un acto infractor

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

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

g) La mala fe en la comisión del acto infractor

En este rubro, se debe evaluar si, de acuerdo a lo que establece la legislación marcaria, han ocurrido hechos que demuestren o evidencien que la denunciada actuó de mala fe al cometer el acto infractor.

Adicionalmente, a lo indicado, la Sala considera que también podrán tenerse en consideración los siguientes criterios: el fin disuasivo que debe cumplir la sanción, la conducta procedimental y el principio de razonabilidad, aplicable este último en virtud de lo dispuesto en el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS).

En efecto, las sanciones de tipo administrativo tienen como principal objetivo disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. Así, la



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

magnitud de dichas sanciones debe ser igual o superior al beneficio esperado en caso de cometer la infracción, a fin de garantizar que las sanciones administrativas tengan realmente un efecto disuasivo, no sólo sobre las personas naturales o empresas infractoras sino sobre el resto de agentes económicos del mercado. De no existir un objetivo disuasivo el actuar contraviniendo la Ley resultaría más rentable que cumplir las normas o asumir la sanción.

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

5.2. Determinación de la sanción

A efectos de determinar la sanción que corresponde imponer a la denunciada, se tendrán en cuenta los criterios desarrollados en el numeral anterior, los mismos que serán aplicados al presente caso:

- El beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción

En el presente caso, mediante escrito de fecha 29 de agosto de 2023, la denunciada Adidas Perú S.A.C. informó respecto a los ingresos brutos obtenidos por su empresa derivados de la comercialización de productos con el signo objeto de cuestionamiento durante el periodo 2018 al 2021 (*información declarada confidencial*), además del costo unitario de las zapatillas identificadas con el signo NEMEZIZ. Dicha información fue declarada confidencial.

Dicha información será tomada en cuenta por la Sala a efectos de calcular el beneficio ilícito, en el caso concreto.



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

- La probabilidad de detección de la infracción

Debido a que el acto infractor se consumó con la comercialización de productos identificados con signos semejantes a la marca registrada, la probabilidad de detección de la infracción es alta, debido a que este se encontró en el mercado a través de redes sociales y tiendas físicas¹³.



¹³ Conforme a las pruebas contenidas en el Expediente N° 830120-2019, referida a la solicitud de visita inspectiva fuera del procedimiento solicitada por Ricardo León Marquéz Gómez contra Adidas Perú S.A.C.



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

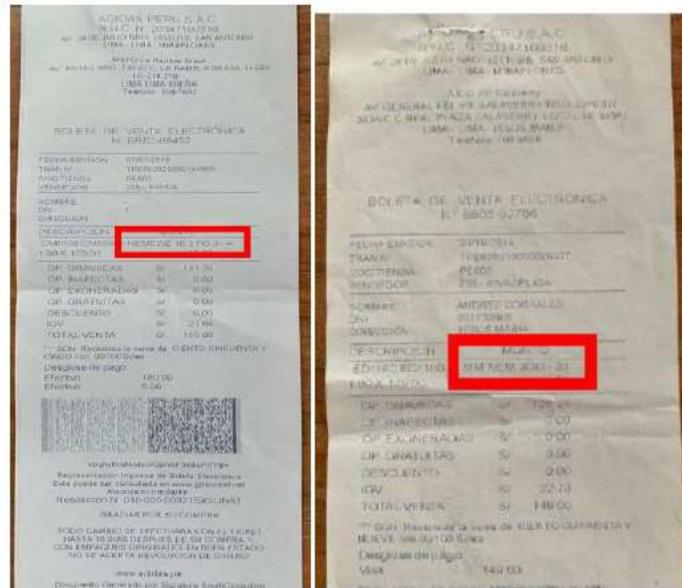
INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD



- La modalidad y el alcance del acto infractor

La modalidad del acto infractor se ha realizado a través de la comercialización de zapatillas siendo que dicha conducta vulnera lo dispuesto en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.

En cuanto al ámbito territorial, se aprecia que la comercialización de los productos se efectuó a través de tiendas físicas ubicadas en la ciudad de Lima y redes sociales, las cuales cuentan con alcance nacional, debido a que son de acceso por cualquier persona que cuente con un dispositivo inteligente.

- Los efectos del acto infractor



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

Los efectos del acto infractor podrían haber perjudicado a la denunciante, debido al uso de un signo semejante a su marca registrada, sin contar con su autorización para ello.

- La duración en el tiempo del acto infractor

Conforme a la información brindada por la propia denunciada, la infracción se habría cometido, por lo menos desde el 7 de julio de 2019 (fecha de emisión de la boleta de venta N° BRB2-89452) hasta 30 de marzo de 2021, fecha en que se corrió traslado de la presente denuncia, dado que conforme a lo manifestado por la denunciada a dicha fecha cesó la comercialización de los productos materia de denuncia.

- La reincidencia en la comisión de un acto infractor

No se ha verificado que en el presente caso se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 248.3¹⁴ literal e) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Decreto

¹⁴ Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS)

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...)

3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

(...)

e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.

(...)



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

Supremo N° 004-2019-JUS), a fin de que la denunciada sea considerada reincidente.

- La mala fe en la comisión del acto infractor

La denunciada, Adidas Perú S.A.C. efectuó la comercialización y el ofrecimiento al público de productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial con signos semejantes a la marca del denunciante, por lo que, la presunción de buena fe ha quedado desvirtuada.

Cabe precisar que, en los casos de infracción a los derechos de Propiedad Industrial, la Sala, con la imposición de la multa, no sólo se busca sancionar al infractor por la comisión del acto infractor sino también propiciar un cambio de conducta de los agentes económicos, de forma tal que se disuada al infractor de continuar con su práctica ilegal.

En ese sentido, la Sala considera que habida cuenta de los ingresos obtenidos por la denunciada durante el periodo que se cometió la infracción (información declarada confidencial) en el caso concreto corresponde confirmar la sanción de MULTA ascendente a 150 UIT impuesta a la denunciada por la Comisión de Signos Distintivos.

6. Medidas definitivas

De conformidad con el artículo 122 del Decreto Legislativo 1075, sin perjuicio de la sanción que se imponga por la comisión de un acto infractor, la autoridad nacional competente podrá dictar, entre otras, las medidas definitivas consistentes en el cese de los actos que constituyen la infracción y la prohibición de la importación o de la exportación de los productos o materiales.



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

Teniendo en cuenta la infracción incurrida por Adidas Perú S.A.C. corresponde prohibirle el uso de los signos infractores, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado para distinguir zapatillas y prendas de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

7. Costas y costos del procedimiento

El artículo 126 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1309, establece únicamente que, a solicitud de parte, la autoridad nacional competente ordenará que la parte vencida asuma el pago de costos y costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el INDECOPI. Para tal efecto la parte vencedora, debe acreditar los gastos incurridos por los referidos conceptos.

Teniendo en cuenta que en el presente caso la parte vencida fue la denunciada en virtud de lo dispuesto por la normativa señalada, corresponde imponer a Adidas Perú S.A.C. el pago de las costas y costos incurridos por Ricardo León Marqués Gómez en el presente procedimiento.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero. - Declarar INFUNDADA la apelación interpuesta por Adidas Perú S.A.C.

Segundo. - Declarar INFUNDADA la solicitud de prescripción del presente procedimiento.

Tercero. - CONFIRMAR la Resolución N° 2558-2023/CSD-INDECOPI de fecha 6 de noviembre de 2023, en los extremos que:

- Declaró FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por Ricardo León Márquez Gómez contra Adidas Perú



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° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

S.A.C. con relación a la conducta tipificada en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486.

- Sancionó a Adidas Perú S.A.C. con una multa ascendente a 150 UIT.
- Prohibió a Adidas Perú S.A.C. el uso de los signos infractores, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir zapatillas y ropa deportiva de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- Dispuso que Adidas Perú S.A.C. asuma el pago de las costas y costos incurridos por Ricardo León Márquez Gómez con motivo del presente procedimiento.

Cuarto. - Precisar que queda FIRME la Resolución N° 2558-2023/CSD-INDECOPI de fecha 6 de noviembre de 2023, en el extremo que declaró INFUNDADA la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta Ricardo León Márquez Gómez contra Adidas Perú S.A.C. con relación a la conducta tipificada en el literal a) del artículo 155 de la Decisión 486.

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

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

/mp.