



SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

SUMILLA: *La impresión poco legible de una marca registrada en un producto materia de comercialización, no determina su cancelación, en tanto que, dicho defecto técnico no altere su distintividad y poder diferenciador. Por otra parte, para que en un producto comercializado se determine la existencia de vinculación, conexión o relación con otros productos y/o servicios, basta que cumpla con uno de los criterios sustanciales establecidos por la Comunidad Andina, mediante Interpretación Prejudicial.*

Lima, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés

VISTA; la causa número mil trescientos cuarenta y dos, guion dos mil veintidós, guion **LIMA**, en audiencia pública virtual llevada a cabo en la fecha, ante esta Sala Suprema integrada por los señores Jueces Supremos: De La Rosa Bedriñana, Ampudia Herrera, Cartolin Pastor, Linares San Román y Corante Morales; y producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por la empresa demandante, **NIKE INNOVATE C.V.**, con fecha siete de octubre de dos mil veintiuno, que obra a fojas novecientos cincuenta y nueve del expediente judicial digital, contra la **sentencia de vista** de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, que obra a fojas novecientos veinticinco del expediente judicial digital, que **revocó** la sentencia de primera instancia de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, que obra a fojas quinientos tres del expediente judicial digital, que declaró fundada en parte la demanda, y **reformándola** la declaró **infundada**.

CAUSALES DEL RECURSO:

Por resolución de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintidós, que obra a fojas doscientos seis del cuadernillo de casación, se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la empresa demandante, por las siguientes



SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

causales: *i) Infracción normativa de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; y, ii) Infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado;* correspondiendo a este Colegiado Supremo emitir pronunciamiento de fondo al respecto.

CONSIDERANDO:

Primero. De la Pretensión demandada

Conforme se advierte del escrito de demanda, que obra a fojas ciento noventa y tres del expediente judicial digital, la empresa accionante **Nike Innovate C.V.** interpone demanda, solicitando como pretensión principal, la nulidad de la Resolución N° 1751-2017/TPI-INDECOPI de fecha cinco de junio de dos mil dieciséis, que resolvió: *“Primero: CONFIRMAR la resolución N° 3499-2016/CSD-Indecopi, de fecha 21 de diciembre de 2016, que declaró FUNDADA EN PARTE, la acción de cancelación interpuesta y mantuvo el registro de la marca de producto constituida por la figura de dos anzuelos dispuestos en forma paralela, conforme al modelo (Certificado N° 92627) para distinguir prendas de vestir, con expresa exclusión de calzados y sombrería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial”,* como pretensión accesoria, se declare fundada la acción de cancelación por falta de uso de la marca registrada a favor del señor Castillo Certificado N° 92627 y cancelarse su registro para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrería de la Clase 25 de Clasificación Internacional; y, como pretensión subordinada, la nulidad de la Resolución N.º 1751-2017/TPI-INDECOPI y se ordene al Tribunal dicte una nueva resolución en la cual se declare fundada en parte la acción de cancelación y se mantenga el registro de la marca Certificado N° 92627-2017 solo para distinguir medias de la Clase 25 de la Clasificación Internacional.

Segundo. Pronunciamiento de las instancias de mérito

El Juez del Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima,



SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

mediante sentencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, que obra a fojas quinientos tres del expediente judicial digital, declaró **fundada en parte** la demanda; en consecuencia, nula la Resolución N° 175 1-2017/TPI-INDECOPI de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, en el extremo que dispuso mantener el registro de la marca de producto para distinguir prendas de vestir de la clase 25 de la Clasificación Internacional, y ordena a la entidad demandada, emita nueva resolución manteniendo el registro de la marca (Certificado N° 92627) solo para distinguir “medias” de la referida clasificación. Señalando concretamente como argumentos de su decisión, los siguientes: **a)** respecto al uso de la marca, se tiene que, de los medios probatorios presentados por el codemandado Mariano Félix Castillo Salvatierra, se verifica que el mismo ha venido haciendo uso de la marca cuya cancelación se pretende; **b)** en relación a la mala fe invocada por la empresa demandante, se aprecia que la misma no ha probado cómo el codemandado Castillo Salvatierra habría actuado de mala fe, y tampoco ha demostrado cómo es que el uso de la marca figurativa (constituida por dos anzuelos dispuestos en forma paralela) le perjudicaría, ya que dicha marca fue correctamente registrada por el señor Castillo; y, **c)** en cuanto a la pretensión subordinada, se advierte de autos que el uso de la marca registrada solo ha sido en la fabricación y comercialización de “medias”, por lo que, corresponde limitar los productos distinguidos con la marca de los dos anzuelos únicamente a dicho producto, en tanto que el género “prendas de vestir”, comprende una diversidad de productos que no guardan similitud con el mismo, tales como polos, pantalones, camisas, blusas, ternos, vestidos, ropa interior, entre otros.

El Colegiado de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la referida Corte Superior, mediante sentencia de vista de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, que obra a fojas novecientos del expediente judicial digital, **revocaron** la sentencia de primera instancia, que declaró fundada en parte la demanda y **reformándola** la declararon **infundada**, luego de considerar que: **a)** El uso de la marca se realizó mediante la empresa Palmas Sociedad de Responsabilidad Limitada, con la cual el señor Castillo Salvatierra celebró un “contrato de licencia



SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

de uso de marca”, entonces sí era un uso autorizado; **b)** el uso del signo se ha acreditado de la misma forma en la cual se registró, siendo que, si bien la marca pudo haberse consignado borrosa en las medias, ello no implica que la marca no se haya utilizado, toda vez que la misma también estaba impresa en las etiquetas de las medias y en los comprobantes de pago correspondientes; y, **c)** respecto de la pretensión subordinada, las medias son prendas de vestir que cumplen la misma finalidad que cualquier otra prenda, entonces, si resultan intercambiables al cumplir el mismo fin, que es vestir a la persona, ello con el agregado de que son un complemento de las prendas de vestir.

Tercero. La infracción normativa

Habiéndose admitido el recurso de casación tanto por infracciones normativas de carácter procesal, como de naturaleza material, en primer lugar se iniciará con el análisis de la infracción de normas de carácter procesal, desde que, si por ello se declarará fundado el recurso, carecería de objeto emitir pronunciamiento en torno a las infracciones normativas materiales invocadas por la parte recurrente en el escrito de su propósito y, si por el contrario, se declarará infundadas las referidas infracciones procesales, correspondería emitir pronunciamiento respecto de las infracciones sustantivas.

Cuarto. Respecto de la causal de naturaleza procesal (de orden constitucional)

La norma procesal cuya infracción se denuncia y ha sido declarada procedente es la consistente en la infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, relacionada con el derecho al debido proceso y en específico con el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales; por lo que, previo a su análisis debemos de partir describiendo lo que explícitamente prevé dicho dispositivo legal:

- **Artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú**, que establece:

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional:



SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

3. La observancia al debido proceso y la tutela jurisdiccional

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”.

Sobre el debido proceso y la debida motivación

Quinto. Al respecto, corresponde señalar que el debido proceso es considerado un derecho humano y a la vez fundamental. Además, del reconocimiento constitucional (inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú), se encuentra consagrado en instrumentos internacionales, entre ellos, el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos así como en los artículos 1 y numeral 1) del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Sexto. Es oportuno señalar que uno de los principales componentes del derecho al debido proceso se encuentra constituido por el denominado derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, el cual garantiza que la decisión expresada en el fallo o resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, siendo exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, contenga los fundamentos de hecho y de derecho, así como la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena. Esta garantía se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada. Su finalidad en todo momento es salvaguardar al justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez, que garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso.



SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

Sétimo. También es preciso destacar que esta garantía constitucional ha sido acogida a nivel legal, a través de los artículos 50 inciso 6, 121 tercer párrafo y 122 incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N.º 27524, así como en el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N.º 017-93-JUS, normas que establecen que las resoluciones judiciales deben contener la mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado.

Octavo. El Tribunal Constitucional en la Sentencia N.º 0728-2008-PHC/TC¹ (caso Llamuja Hilares) de fecha trece de octubre de dos mil ocho [Fundamento Jurídico N° 7], ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: **a) Inexistencia de motivación o motivación aparente.** Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico; **b) Falta de motivación interna del razonamiento.** La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección

¹ Publicada en el diario oficial "El Peruano" el día 08 de noviembre de 2008.



SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

lógica o desde su coherencia narrativa; **c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas.** El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal; **d) La motivación insuficiente.** Referida básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derechos indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resultan manifiestas a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. **e) La motivación sustancialmente incongruente.** El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera **congruente** con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva).

Noveno. En atención al marco glosado anteriormente, tenemos que para determinar si una resolución judicial que viene en casación ha trasgredido el derecho al debido proceso en su elemento esencial de motivación, el análisis a efectuarse debe partir de los propios fundamentos o razones que sirvieron de sustento a la misma; por lo que, cabe realizar el examen de los motivos o justificaciones expuestos en la resolución materia de casación.



SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

Décimo. Ahora bien, de la revisión integral de la sentencia materia de impugnación, se advierte que la misma ha respetado el principio del debido proceso y el de motivación de las resoluciones judiciales y congruencia, toda vez que se ha delimitado el objeto de pronunciamiento, como se desprende del quinto y sexto considerando de la referida sentencia (previo al desarrollo de cada recurso de apelación²), y ha cumplido con emitir pronunciamiento sobre los agravios denunciados en dichos medios impugnatorios (fundamentos 5.1 a 5.6 y 6.1 a 6.7, respectivamente), lo que previamente ha identificado en el acápite referido a “fundamentos del recurso impugnatorio”; todo ello, acompañado del desarrollo lógico pertinente, no sin antes haber trazado el marco normativo relacionado a lo que es asunto de controversia, como se aprecia del primer al tercer considerando de la propia sentencia.

Se trasluce entonces que para absolver y desvirtuar los agravios planteados en el recurso de la empresa recurrente y amparar los expuestos por la entidad demandada, la Sala de mérito efectuó una valoración de los hechos y los medios probatorios obrantes en autos, además de haber justificado las **premisas fácticas** (*i. uso de la marca, mediante el contrato de licencia de uso de signos distintivos con la empresa Palmas Perú S.R.L., boletas y facturas de venta expedidas por la referida empresa en los años 2015 y 2016, así como etiquetas de las medias y calcetines que fueron fabricadas para su comercialización; y, ii. la intercambiabilidad, complementariedad, y razonabilidad del producto a la luz de lo interpretado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*) y las **premisas jurídicas** (*artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina*), que le han permitido llegar a la **conclusión** de que no corresponde la cancelación de la marca registrada por cuanto el codemandado Mariano Félix Castillo Salvatierra ha hecho uso de la marca a través de la empresa Palmas Perú Sociedad de Responsabilidad Limitada, quien ha fabricado y comercializado “medias” con el signo distintivo registrado en un porcentaje que es habitual para este tipo de prendas, las

² Uno interpuesto por la empresa demandante y el otro por la entidad demandada INDECOPI, esta última cuestionando el extremo que amparó la pretensión subordinada de la demandante.



SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

mismas que cumplen con un grado de sustitución, complementariedad y posibilidad de considerar que los productos provienen del mismo empresario dentro del género “prendas de vestir”, más aun teniendo en cuenta el criterio vertido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante Interpretación Pre Judicial N.º 174-IP-2023, expedida en aplicación de lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al ser conocida la causa en segunda instancia.

En esa perspectiva, la sentencia recurrida explica y justifica las premisas factuales y jurídicas elegidas por el Colegiado de alzada, que le han servido para revocar el fallo apelado, justificando a su vez su discrepancia respecto al criterio vertido por el Juez de primera instancia en el extremo de la pretensión subordinada, lo cual permite apreciar las razones por las cuales arriba al fallo emitido, cumpliendo así con la exigencia de logicidad en la justificación interna de la resolución examinada. En esa línea argumentativa no se observa entonces infracción del derecho al debido proceso, en vinculación la motivación de las resoluciones judiciales y el principio de congruencia procesal; por lo que, en esa línea de razonamientos la Sala Superior no incurrió en la infracción de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, razón por la cual la infracción procesal debe **desestimarse**.

Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario precisar que lo señalado no es equivalente a que este Supremo Tribunal concuerde con el criterio que sustenta el fallo recurrido, no pudiendo confundirse debida motivación de las resoluciones judiciales con debida aplicación del derecho objetivo; toda vez que, en el primer caso se examinan los criterios lógicos y argumentativos referidos a la decisión de validez, interpretación, evidencia, subsunción y de consecuencia, en tanto que en el segundo caso debe determinarse si la norma jurídica utilizada ha sido aplicada de manera debida; por tanto, el hecho que la recurrente no concuerde con la conclusión arribada en base a la aplicación de las normas jurídicas que sirvieron de sustento, no significa que el Colegiado Superior haya incurrido en una indebida motivación.



SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

Décimo primero. Respecto de las infracciones normativas de orden material

Habiéndose desestimado la causal de índole procesal, corresponde emitir pronunciamiento respecto de la causal sustantiva; razón por la cual se procede a citar lo previsto en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, con la precisión de que al guardar relación entre sí se absolverán de manera conjunta.

- **Artículo 165.-** *“La oficina nacional competente cancelará el registro de un marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra parte autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa de un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.*
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.
Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”.
- **Artículo 166.-** *“Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.*



SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

También se considera usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalle o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

- **Artículo 167.-** *“La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.*

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

Ahora bien, a fin de poder establecer si la Sala Superior ha infringido las normas precitadas, debe partirse describiendo algunos alcances respecto del registro de marca y de qué comprende su uso en los países integrantes de la Comunidad Andina.

Apuntes sobre la protección legal del registro de marca y el principio de obligatoriedad de su uso

Décimo segundo. El artículo 2 numeral 8 de la Constitución Política del Perú, reconoce que toda persona tiene derecho *“A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad de dichas creaciones y a su producto (...)”.* Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge en el acápite 2 de su artículo 27, el derecho de toda persona *“(...) a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las reproducciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”.*

Este derecho a la libertad de creación sin duda comprende la protección del derecho a la propiedad intelectual, que en nuestro ordenamiento legal se



SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

encuentra regulado en el Decreto Legislativo N.º 822, Ley de Derechos de Autor, que prevé en su artículo 10 *“El autor es el titular originario de los derechos exclusivos sobre la obra, de orden moral y patrimonial, reconocidos por la presente ley”*; protegiendo los intereses morales y materiales de los autores respecto a sus obras o creaciones, encontrando fundamento constitucional para su protección.

En ese contexto, el derecho legal a proteger el signo distintivo que ha sido inscrito en el Registro de Propiedad Industrial, así como el derecho legal a solicitar su cancelación por falta de uso, deben ceñirse a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico legal, siendo que de la Decisión 486, en su artículo 152 y siguientes, se advierte que la norma comunitaria reconoce diversos derechos al titular del registro de la marca a fin de utilizarla para sus fines comerciales y protegerla; sin embargo, tal reconocimiento no es ilimitado e irrestricto y admite incluso la posibilidad de que se proceda a la cancelación del registro de la marca por falta de uso a solicitud de un tercero, recayendo la carga de la prueba en el titular de la marca registrada. En tal sentido, se advierte que en las reglas antes señaladas subyace un principio de obligatoriedad de uso de la marca registrada.

Así, si bien la legislación marcaria reconoce en principio que el titular de una marca tiene un derecho exclusivo respecto de su uso, tal derecho puede perderse si el titular no logra acreditar un uso real y efectivo de la marca en el mercado, consolidando el uso obligatorio de la marca. En ese mismo sentido, Fernández Novoa señala que: *“El principio del uso obligatorio de la marca registrada es actualmente una de las piezas básicas del Derecho de Marcas”*³.

Se debe tener en cuenta que el uso de una marca resulta beneficioso tanto para el titular, los consumidores y la competencia leal, desde que el titular del registro de la marca podrá consolidar sus esfuerzos competitivos logrando

³ Fernández Novoa, Carlos (2001), Tratado Sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Barcelona-España, páginas 453 a 630.



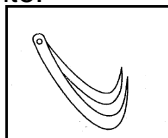
SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

distinguir su producto en el mercado y, el consumidor podrá reducir sus costos de transacción en la elección del producto que busca en el mercado, lo que redonda en una competencia leal entre los ofertantes.

Análisis del caso concreto

Décimo tercero. Previo al análisis del caso materia de autos, resulta conveniente contextualizar el asunto en controversia en los hechos que se aprecian del procedimiento administrativo:

- Mediante Resolución N.º 006617-2003/ODS-INDECOPI de fecha trece de junio de dos mil tres, la Oficina de Signos Distintivos de Indecopi concedió el registro de la marca de signo “dos anzuelos dispuestos en forma paralela” a favor de Mariano Félix Castillo Salvatierra, para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrería de la Clase 25 de la Clasificación Internacional. Así, mediante Certificado N.º 89830 se registra el signo conforme al modelo siguiente:



- Con fecha diez de abril de dos mil once, el codemandado Castillo Salvatierra celebra un contrato de “licencia de uso de signos distintivos” con la empresa Palmas Perú Sociedad de Responsabilidad Limitada con R.U.C. N° 20392815890, a fin de que esta última fabrique, comercialice y distribuya en el territorio nacional, prendas de vestir con la marca que tiene registrada el licenciante, por la contraprestación de mil soles mensuales (S/ 1,000.00).
- Con fecha **veintiuno de julio de dos mil dieciséis**, Nike Innovate C.V. solicitó la cancelación del registro de la marca de producto constituida por la figura de dos anzuelos dispuestos en forma paralela, por falta de uso.
- Por Resolución N.º 3499-2016/CSD-INDECOPI de fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, la Comisión de Signos Distintivos declaró



SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

FUNDADA EN PARTE la acción de cancelación, disponiendo que la marca materia de cancelación únicamente distinguiría prendas de vestir que no incluyen calzado y sombrería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

- Ante lo resuelto, la empresa Nike Innovate C.V. interpuso recurso de apelación administrativo, alegando que la marca que se aplica al producto “media” es una variación sustancial de la marca registrada, ya que no se trata de dos anzuelos con las características que posee dicha marca.
- Es así que, mediante Resolución N° 1751-2017/TPI-INDECOPI de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la resolución de primera instancia y mantuvo vigente el registro de la marca de producto constituida por la figura de dos anzuelos dispuestos en forma paralela, conforme al modelo (Certificado N.° 92627), para distinguir prendas de vestir, con expresa exclusión de calzados y sombrería de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

En ese contexto, lo que principalmente viene cuestionando la empresa recurrente es que: *i)* las variaciones en el trazado de marca figurativa dos anzuelos dispuestos en forma paralela en el producto “medias”, afecta su distintividad a fin de probar su uso en el mercado y por el contrario evoca un concepto semejante a la marca notoria propiedad de la recurrente; y, *ii)* el producto media (calcetín) para la cual presuntamente se usó la marca, no guarda conexión ni similitud con el producto “prendas de vestir”, ya que no son productos intercambiables, complementarios y tampoco permiten considerar que provienen del mismo fabricante y distribuidor.

Décimo cuarto. Ahora bien, en el procedimiento administrativo de cancelación de marca seguido contra el codemandado Mariano Félix Castillo Salvatierra ante el INDECOPI, se le exigió al referido que en aplicación del artículo 167 de la Decisión 486, probara el uso de la marca registrada (Certificado N.° 92627)



Corte Suprema de Justicia de la República
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

en el mercado nacional o internacional, siendo que, ante dicho requerimiento, adjuntó los siguientes medios probatorios:

- Contrato de licencia de uso de signos distintivos, celebrado entre Castillo Salvatierra y la empresa Palmas Perú Sociedad de Responsabilidad Limitada.
- Dos impresiones fotográficas de la fachada de una tienda comercial de ropa deportiva.
- Copias del libro de registros de ventas de la empresa Palmas Perú Sociedad de Responsabilidad Limitada, correspondiente al periodo comprendido entre enero de dos mil quince y junio de dos mil dieciséis.
- Muestra de dos etiquetas de medias deportivas.
- Copia de una factura emitida por Griven Sociedad de Responsabilidad Limitada a favor de Palmas Perú Sociedad de Responsabilidad Limitada con fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, por la elaboración de etiquetas.
- Muestra física de nueve pares de medias deportivas.

En ese sentido, respecto al primer punto descrito precedentemente, consistente en que la marca usada en el producto “medias” presenta una variación en el trazado que difiere de la marca registrada y se asemeja a la marca notoria propiedad de la empresa recurrente, debe citarse lo establecido en el punto 5 de la Interpretación N.º 174-IP-2019 de fecha once de diciembre de dos mil veinte, que obra a fojas setecientos ochenta y nueve del expediente judicial digital (solo lo pertinente), esto es:

El uso de la marca de manera diferente a la registrada

5.3. (...), se deberá delimitar lo siguiente:

a) Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica; y,



SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

b) Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adición o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.

c) Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada.

(...)

5.5. Los criterios señalados precedentemente deberán ser aplicados en cuanto a la protección de los signos; es decir, el signo marcario será protegido en la forma en la cual fue registrado; esto es, las pruebas del uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada o con variaciones que no sean sustanciales.

5.6. Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca; sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo esté siendo usado con modificaciones sustanciales respecto de la forma en que fue registrado.

5.7. Al respecto, se deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca figurativa en su conjunto. (resaltado agregado).

Asimismo, en los puntos 6.3 y 6.4 de la precitada Interpretación Prejudicial, se señala lo siguiente:

¿Cuáles son elementos para determinar que la marca registrada (figurativa) no ha perdido su capacidad distintiva en el mercado? La pérdida de la capacidad distintiva de una marca se refiere a la carencia de un signo distintivo para individualizar, identificar y



SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

diferenciar en el mercado los productos o servicios para los que fue registrada. *La capacidad distintiva es considerada como característica la esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso inconcluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor”.*

¿Cómo efectuar el análisis de la distintividad de los signos figurativos cuando entre los signos en conflicto, la marca registrada y la marca notoria, existe cierta similitud del producto físico que los identifica en el mercado? ¿Cómo analizar la conexión competitiva? Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual, que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se puede distinguir tres elementos, a saber:

- *El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.*
- *El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.*
- *Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte componente del gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.*

En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de dichos elementos en el conjunto marcario.




SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. En este último caso, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor” (resaltado agregado).

Décimo quinto. De lo citado previamente, se desprende que resulta factible que el titular de la marca haga uso de la misma en una forma que difiera de aquella que fue registrada, **en la medida que no se altere su carácter distintivo**, en cuyo caso **no corresponderá que se le disminuya la protección del registro de la marca por el solo hecho de haber realizado un uso de la misma en una forma diferente a la original en que fue registrada**, disposición que resulta aplicable a toda marca registrada, independientemente que se trate de una marca denominativa

Asimismo, para determinar si la marca usada difiere de la registrada, debe analizarse de qué manera está siendo usada la marca figurativa en su conjunto, en tanto que la pérdida de la capacidad distintiva, hace referencia a que no se pueda individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos para los que fue registrada.

Décimo sexto. En el caso concreto, más que un uso diferente de la marca registrada, lo que se advierte en el producto “medias”, es la impresión del signo  con un trazado zigzagueante, que, a criterio de la recurrente no acreditaría el uso de la marca (Certificado N° 9262 7); **sin embargo**, la misma no considera que dicho producto va acompañado de una etiqueta y comprobante de pago, en los cuales de manera legible se aprecia el estampado del signo de los dos anzuelos dispuestos en forma paralela, como puede visualizarse de las siguientes imágenes:

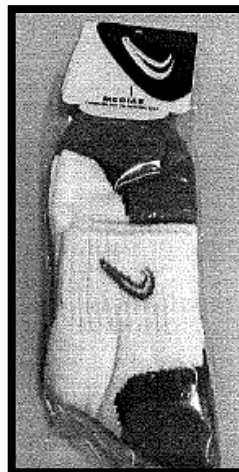


Corte Suprema de Justicia de la República
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente




SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

R.U.C. 20392815890
BOLETA DE VENTA
001- N° 004878
DIA MES AÑO
23 5 16

Sr. (es):
Dirección: D.N.I.:
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNIT. TOTAL
4 Doc. medias Nike doble piquete 6 160.00





De allí que, si bien el trazado del signo impreso en el producto “medias”, se encuentra estampado en forma borrosa (debido al tejido poco tupido de las mismas), no debe perderse de vista que a la compra del citado producto se adicionan otros elementos que coadyuvan a su identificación y distintividad, como son la etiqueta y el comprobante de pago.

Décimo sétimo. En consecuencia, el trazado zigzagueante en el producto “medias” comercializada por la empresa Palmas Perú Sociedad de Responsabilidad Limitada con autorización del codemandado Castillo Salvatierra, no altera en absoluto el signo distintivo de la marca de los dos anzuelos dispuestos en forma paralela registrada con el Certificado N.º 92627; por lo que, corresponde desestimar este extremo. Por otra parte, en lo concerniente a que la marca objeto de litis guarda semejanza con la marca notoria perteneciente a la recurrente, debe señalarse que los artículos 224, 225 y 226 de la Decisión 486, establecen que el signo notoriamente reconocido es el que fuese reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente; en tal sentido, de la revisión de actuados, se aprecia que mediante Resolución N.º 1169-2012/TPI-INDECOPI del seis de julio de dos mil doce, que obra a fojas setenta y siete del expediente judicial digital y Resolución N.º 1287-2012/TPI-INDECOPI del veintitrés de julio de dos mil doce, que obra a fojas ciento diecisiete, se reconoce la notoriedad de las marcas , , , de propiedad de la empresa demandante.



SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

En ese orden de ideas, de autos se advierte que el signo figurativo constituido por dos anzuelos dispuestos en forma paralela difiere de las marcas notorias pertenecientes a la empresa impugnante, pues mientras que en signo materia de controversia la terminación está separada, en las marcas notorias, se encuentran unidas; asimismo, las posiciones de los signos en contraste también resultan diferentes, conforme se puede apreciar del siguiente cuadro comparativo:

Dos anzuelos dispuestos en forma paralela unidos por un punto	Marca notoria de Nike: figura estilizada de un ala
	

Décimo octavo. Respecto al segundo punto, consistente en que el producto media (calcetín) no guarda conexión ni similitud con el género “prendas de vestir”, ya que no son productos intercambiables, complementarios y tampoco permiten considerar que provienen del mismo fabricante y distribuidor. La citada Interpretación Prejudicial N.º 174-IP-2019, en el considerando 6.2 señala lo siguiente:

¿Cuáles son los criterios para determinar la identidad o similitud de los productos que distingue la marca registrada comprendida en un mismo género de la Clase 25 de la Clasificación Internacional?

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de



SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

los signos objeto de análisis y **cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:**

a) *El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios*

Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor del otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

(...)

b) **La complementariedad entre sí de los productos o servicios**

*Existe conexión cuando el consumo de un producto **genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero.** Así, el uso de un producto supone el uso de otro. Esta complementariedad se puede presentar también en productos y servicios.*

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.



SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios proviene del mismo empresario (razonabilidad)

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen de un mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también puede vender agua embotellada.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios (...)" (resaltado agregado).

En ese contexto, para analizar la existencia de vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios, corresponde tomar en cuenta **cualquiera** de los criterios sustanciales señalados en la Interpretación Prejudicial antes citada; en tal sentido, no hay necesidad de que concurren los tres de manera copulativa, sino que basta con uno de ellos (al operar de manera autosuficiente), para que se acredite la referida similitud entre productos y/o servicios.

Décimo noveno. En el caso concreto, debe tenerse en consideración que el producto “medias” que ha sido objeto de comercialización por la empresa Palmas Perú Sociedad de Responsabilidad Limitada, en virtud del contrato de “licenciamiento de uso de marca” celebrado con el codemandado Mariano Félix Castillo Salvatierra con fecha diez de abril de dos mil once, son exclusivamente “medias deportivas”, las cuales en un conjunto o uniforme deportivo actúan como un **complemento** de las demás “prendas de vestir”, esto es, polo, short, pantalón, entre otros. De manera que, cumplen con el criterio de complementariedad, y por ende acreditan la existencia de una relación, vinculación o conexión entre otros productos de “prendas de vestir”.



SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

En tal sentido, al verificarse que las “medias” pertenecen al género “prendas de vestir”, así como a la misma clase de productos de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que, se distribuyen o comercializan en los mismos mercados, y que tienen la misma naturaleza al ser las medias componentes del vestido de las personas, también corresponde **desestimar** este extremo materia de cuestionamiento.

Vigésimo: En consecuencia, siguiendo los criterios señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y como lo ha determinado la Sala Superior, el codemandado Mariano Félix Castillo Salvatierra ha acreditado que durante el periodo comprendido entre el dos mil trece y el dos mil dieciséis (año en que se presentó la solicitud de cancelación de marca) ha venido haciendo uso de la marca registrada en el Certificado N.º 92 627; siendo que, el hecho de que en el producto “medias” aparezca la impresión un poco borrosa, no resulta ser causal suficiente para cancelar el registro de marca; y, al cumplir con el criterio de complementariedad, acredita la existencia de una relación con los productos del género “prendas de vestir”, manteniendo por ello vigente el registro de la marca de producto constituida por la figura de dos anzuelos dispuestos en forma paralela, para distinguir prendas de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, tal y como lo ha determinado el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual en la Resolución N.º 1751-2017/TPI-INDECOPI de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete.

Por consiguiente, no se advierte que la Sala Superior haya incurrido en la infracción normativa denunciada, encontrándose a ley su pronunciamiento, razón por la cual la causal de orden material examinada es también **infundada**.

DECISIÓN:

Por estas consideraciones, declararon: **INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la empresa demandante, **NIKE INNOVATE C.V.**, con fecha siete de octubre de dos mil veintiuno, que obra a fojas novecientos cincuenta y



Corte Suprema de Justicia de la República
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

SENTENCIA
CASACIÓN N° 1342-2022
LIMA

nueve del expediente judicial digital; en consecuencia, **NO CASARON** la **sentencia de vista** de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, que obra a fojas novecientos veinticinco del expediente judicial digital; en los seguidos por NIKE INNOVATE C.V. contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y Mariano Félix Castillo Salvatierra; sobre acción contencioso administrativa; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. **Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema De la Rosa Bedriñana.**

S.S.
DE LA ROSA BEDRIÑANA
AMPUDIA HERRERA
CARTOLIN PASTOR
LINARES SAN ROMÁN
CORANTE MORALES

Jchz/spa