



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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

SOLICITANTE : LI BAOZHU  
OPOSITORA : HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.  
KG

**Solicitud de nulidad de resolución de Primera Instancia: Infundada -  
Oposición andina – Registro multiclase – Análisis del riesgo de confusión  
entre signos que se refieren a productos de las clases 14 y 25 de la  
Nomenclatura Oficial: Inexistencia**

Lima, tres de julio de dos mil veinticuatro.

**I. ANTECEDENTES**

Con fecha 14 de junio de 2022, Li Baozhu (Chile) solicitó el registro multiclase de la marca de producto y/o servicio constituida por la denominación BOSSNEY y logotipo, conforme al modelo, para distinguir:

**En la clase 11:** Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.

**En la clase 14:** Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.





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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

Con fecha 06 de julio de 2022, HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG (Alemania) formuló oposición al registro del signo solicitado, manifestando lo siguiente:

- Es titular en el Perú y Colombia de las siguientes marcas que distinguen productos de las clases 14 y 25 de la Nomenclatura Oficial:

Marca	Certificado	País	Clase
BOSS	39436	Perú	14
	13715	Perú	14
BOSS	41683	Perú	25
	159326	Colombia	14
BOSS	295902	Colombia	25

- Acredita su interés real en el mercado peruano con el registro de las marcas BOSS y logotipo (Certificado N° 13715) y BOSS (Certificado N° 41683), que distinguen productos de las clases 14 y 25 de la Nomenclatura Oficial.
- El signo solicitado que pretende distinguir productos de la clase 14 y sus marcas registradas (en las clases 14 y 25) se encuentran referidos a algunos de los mismos productos y otros que se vinculan.
- El signo solicitado ha reproducido de forma idéntica el término BOSS que forma parte de sus marcas registradas.
- El término BOSS constituye una denominación de fantasía, que merece mayor protección.
- El elemento figurativo del signo solicitado forma parte de diversas marcas de la clase 14 de la Nomenclatura Oficial, por lo que no resulta relevante para desvirtuar las semejanzas existentes con sus marcas registradas.

Marca	Certificado
	286841
	307279

M-SPI-01/01

2-29

**INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800  
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

	294666
	263152
	237272

- El signo solicitado es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor, quien podría llegar a pensar que se trata de una nueva línea de productos que identifican sus marcas registradas.

Adjuntó medios probatorios consistentes en certificados y copias informativas de registro. Sustentó los argumentos de su oposición en los artículos 136 inciso a) de la Decisión 486<sup>1</sup>.

Citó como jurisprudencia la Resolución N° 833-2016/CSD-INDECOPI de fecha 18 de marzo de 2016, que consideró aplicable al presente caso<sup>2</sup>.

Mediante proveído de fecha 13 de julio de 2022, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, entre otros aspectos, dejó constancia de que:

- La oposición andina se basa en la marca , registrada en Colombia con Certificado N° 159326, para distinguir productos de la clase

<sup>1</sup> **Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)

<sup>2</sup> El citado procedimiento corresponde al Expediente N° 627718-2015, el cual versa sobre la solicitud de

registro de la marca DISITE y logotipo



, para distinguir productos de la clase 14 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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

14 de la Nomenclatura Oficial, cuyo interés real en el mercado peruano se acredita con el Certificado de registro N° 13715.

- Asimismo, se basa en la marca BOSS, registrada en Colombia con Certificado N° 295902, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, cuyo interés real en el mercado peruano se acredita con el Certificado N° 41683.
- Se considerará como fundamentos de la oposición las marcas registradas en Colombia, únicamente respecto de los productos que coinciden con aquellos que forman parte del distinguir de los Certificados de registro N° 13715 y N° 41683, con los que se acredita el interés real en el mercado peruano.
- La presente oposición se formula contra la solicitud del registro de la marca BOSSNEY y logotipo, en el extremo que pretende distinguir productos de la clase 14 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 26 de julio de 2022, Li Baozhu absolvió el traslado de la oposición señalando lo siguiente:

- Es titular del registro multiclase de la marca BOSSNEY y logotipo (Certificado N° 19035), que distingue productos de las clases 9, 24 y 25 de la Nomenclatura Oficial, contra el cual HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG no formuló oposición.



- Los productos de las clases 9, 24 y 25 que distinguen su marca  guardan conexión competitiva con los productos de la clase 14 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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

- Las marcas registradas a favor de la opositora se encuentran conformadas por la denominación BOSS en forma individualizada, en tanto que el signo solicitado incluye el término NEY.
- Existen varias marcas registradas en las clases 14 y 25 que incluyen los términos BOZ y BOS.
- Los signos bajo análisis resultan gráfica, fonética y conceptualmente diferentes.
- El signo solicitado debe acceder a registro al no encontrarse incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

Mediante Resolución N° 661-2023/CSD-INDECOPI de fecha 03 de abril de 2023, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada y dispuso INSCRIBIR (entiéndase OTORGAR) el registro del signo solicitado.

Al respecto, consideró lo siguiente:

**(i) Respetto a lo alegado por la solicitante y la opositora**

- La solicitante manifestó ser titular del registro multiclase de la marca



BOSSNEY y logotipo BOSSNEY (Certificado N°19035), que distingue productos de las clases 9, 24 y 25 de la Nomenclatura Oficial y, además señaló que existen varias marcas registradas en las clases 14 y 25 que incluyen los términos BOZ y BOS.

- Por su parte, la opositora indicó que el elemento figurativo del signo solicitado forma parte de diversas marcas de la clase 14 de la Nomenclatura Oficial.
- Al respecto, la autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud a fin de determinar si ella cumple con los requisitos para acceder a registro o no; por lo que las referencias realizadas por las partes no determinan el resultado del análisis que se realice en el presente caso.

**A. Respetto a la solicitud de registro para distinguir productos de la clase 14**

**(ii) Legítimo interés de la opositora**

La opositora se encuentra legitimada para formular oposición a la presente solicitud en base a su:



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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

- BOSS**
- Marca **BOSS** (Certificado N° 159326), registrada en Colombia, habiendo acreditado para tal efecto su interés real en el mercado peruano respecto de: metales preciosos y sus aleaciones, así como también los productos hechos con estos y bañados con dichos metales; joyería; relojes de pared y de pulsera, de la **clase 14** de la Nomenclatura Oficial.
  - Marca **BOSS**, (Certificado N° 295902) registrada en Colombia, habiendo acreditado para tal efecto su interés real en el mercado peruano respecto de artículos de vestuario para damas, caballeros y niños; calcetines y medias; ropa interior; ropa de noche; vestidos de baño; batas de baño; cinturones; mantas, pañolones, pañoletas; guantes, correspondiente a la **clase 25** de la Nomenclatura Oficial.

**(iii) Evaluación del riesgo de confusión**

- Los productos de la clase 14 que pretende distinguir el signo solicitado y los productos de la clase 14 que distingue la marca registrada en el Perú **BOSS** (Certificado N° 39436) son algunos de los mismos y otros que se vinculan.
- El signo solicitado y las marcas **BOSS HUGO BOSS** y logotipo, registradas en el Perú con Certificado N° 13715 y en Colombia con Certificado N° 159326, se encuentran referidos a algunos de los mismos productos de la clase 14 y otros que se vinculan.
- los productos que pretende distinguir el signo solicitado de la clase 14 se encuentran vinculados con algunos productos de la clase 25 que distinguen las marcas **BOSS**, registradas en el Perú con Certificado N° 41683 y en Colombia con Certificado N° 295902.

**(iv) Examen comparativo**

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado **BOSSNEY** y logotipo y las marcas **BOSS** y **BOSS HUGO BOSS** y logotipo, registradas en Perú y Colombia, se advierte que resultan gráfica, fonética y conceptualmente diferentes, por cuanto presentan distinta combinación de consonantes y vocales.



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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

Signo solicitado	Marcas registradas
	<p><b>BOSS</b></p> <p>(registradas en Perú Certificados N° 39436 y N° 41683 y en Colombia Certificado N° 295902)</p>  <p>(registradas en Perú Certificado N° 13715) y en Colombia Certificado N° 159326)</p>

**(v) Conclusión**

Si bien los signos bajo análisis están referidos a algunos de los mismos productos y otros vinculados (según el caso), dadas las diferencias existentes entre estos, se determina que es posible su coexistencia sin que se genere riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que corresponde declarar **infundada** la oposición formulada en este extremo.

**(vi) Aplicación de la jurisprudencia invocada**

**De la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

Si bien se invocó la aplicación de los criterios contenidos en algunas Resoluciones de la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente; siendo obligación de la administración evaluar íntegramente cada nueva solicitud.

**Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

En el análisis del presente procedimiento se tuvieron en cuenta los criterios adoptados por el mencionado Tribunal; no obstante, cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales solo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de resolver el caso respecto al cual se formuló la solicitud de dicha interpretación prejudicial.

**(vii) Examen de registrabilidad**

**Consideración final**

Se han tenido a la vista las siguientes marcas registradas, con las cuales el signo solicitado no es susceptible de generar riesgo de confusión, dado que



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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

presentan diferencias gráficas y fonéticas que permiten diferenciarlos entre sí.

Marca	Certificado/Expediente
	31769
	237272
	282399
	205697
	891688-2021

**B. Respecto a la solicitud de registro para distinguir productos de la clase**

**11**

**Examen de registrabilidad**

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme al artículo 134 de la Decisión 486.

**Consideración final**

Se han tenido a la vista las siguientes marcas, con las cuales el signo solicitado no es susceptible de generar riesgo de confusión, dado que presentan diferencias gráficas y fonéticas que permiten diferenciarlos entre sí.

Marca	Certificado
	10967



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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

	26603
	4229
	153093
	293340

Con fecha 17 de abril de 2023, la opositora HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG interpuso recurso de **apelación** señalando lo siguiente:

- La resolución apelada incurre en falta de motivación y/o motivación aparente, al no haber desarrollado todos los fundamentos de la oposición, esto es, que no se han tenido en cuenta las diversas marcas registradas en la clase 14 que incluyen el elemento figurativo del signo solicitado.

Marca	Certificado
	286841
	307279
	294666
	263152

M-SPI-01/01

9-29

**INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800  
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

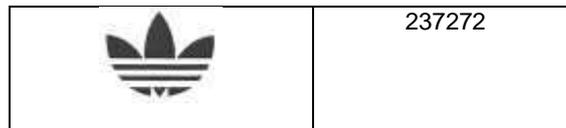
Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

**RESOLUCIÓN N° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**



- Tampoco se ha tomado en cuenta la jurisprudencia proporcionada, la cual guarda relación con el caso en concreto.
- Debe denegarse el signo solicitado de oficio en base a la marca



registrada (Certificado N° 237272) y de conformidad con el criterio aplicado en la Resolución N° 833-2016/CSD-INDECOPI de fecha 18 de marzo de 2016, correspondiente al Expediente N° 627718-2015<sup>3</sup>.

- El elemento figurativo que conforma al signo solicitado no le confiere al mismo suficiente capacidad distintiva, ya que el concepto de una figura floral sobrepuesta al elemento denominativo forma parte de diversas marcas registradas en la clase 14, por lo que, al ser de uso común, no constituye un elemento determinante para establecer diferencias o semejanza entre los signos.
- El elemento relevante en el signo solicitado lo constituye la denominación BOSSNEY, el cual reproduce la denominación BOSS de sus marcas registradas.
- El elemento figurativo y la terminación NEY que incluye el signo solicitado no resultan suficientes para diferenciarlo de las marcas base de oposición.
- Los signos bajo análisis resultan semejantes, por lo que podría generarse riesgo de confusión en el público consumidor.

Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.

Con fecha 22 de mayo de 2023, la solicitante Li Baozhu absolvió el traslado del recurso de apelación manifestando lo siguiente:

---

<sup>3</sup> El citado procedimiento versa sobre la solicitud de registro de la marca DISITE y logotipo  , para distinguir productos de la clase 14 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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

- El signo solicitado no incurre en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.
- Si bien los signos bajo análisis se encuentran conformados por la secuencia de letras B-O-S-S, el signo solicitado cuenta adicionalmente con la terminación NEY, además de un elemento figurativo, lo que determina que en su conjunto sean diferentes.
- Al momento de efectuarse el análisis debe considerarse el grado de atención que presta el público consumidor para los productos que identifican los signos en cuestión.
- Asimismo, se debe tener en cuenta que es titular del registro multiclase de la marca BOSSNEY y logotipo, que distingue productos de las clases 9, 24 y 25 de la Nomenclatura Oficial.
- En las clases 14 y 25 existen otras marcas registradas a favor de terceros que incluyen la partícula BOS/BOZ.

## **II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN**

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si la Resolución N° 661-2023/CSD-INDECOPI de fecha 03 de abril de 2023, ha sido emitida conforme a ley.
- b) De ser el caso, si el signo solicitado BOSSNEY y logotipo en el extremo que pretende distinguir productos de la clase 14 de la Nomenclatura Oficial, resulta confundible con las marcas registradas en el Perú BOSS (Certificados N° 39436 y N° 41683) y BOSS HUGO BOSS y logotipo (Certificado N° 13715) y las marcas registradas en Colombia BOSS (Certificado N° 295902) y BOSS HUGO BOSS y logotipo (Certificado N° 159326).

## **III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN**

### **1. Informe de antecedentes**

Se ha verificado que:

M-SPI-01/01

11-29

**INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800  
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

- a) La opositora, HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG (Alemania) es titular de:

**En Colombia:**

- La marca de producto constituida por la denominación BOSS HUGO BOSS y logotipo, que distingue todos los productos comprendidos en la **clase 14** de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 159326, renovado hasta el 26 de abril de 2034.



- La marca de producto constituida por la denominación BOOS, que distingue artículos de vestuario para damas, caballeros y niños; calcetines y medias; cobertores para la cabeza; ropa interior; ropa de noche; vestidos de baño; batas de baño; cinturones; bufandas, mantas, pañolones, pañoletas; accesorios, especialmente bufandas para la cabeza; bufandas para el cuello, bufandas para los hombros, pañuelos de bolsillo; corbatas; guantes; calzado de la **clase 25** de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 295902, renovado hasta el 29 de octubre de 2033.

**En Perú:**

- La marca de producto constituida por la denominación BOSS, que distingue metales preciosos y sus aleaciones, así como artículos hechos de estas materias o chapeados; joyería, bisutería y relojes de la **clase 14** de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 39436, otorgada el 22 de setiembre de 1997 y renovada hasta el 22 de setiembre de 2027.
- La marca de producto constituida por la denominación BOSS HUGO BOSS, escrita y dispuesta en forma característica, conforme al modelo, que distingue metales preciosos y sus aleaciones, así como también los productos hechos con estos y bañados con dichos metales; joyería;

M-SPI-01/01

12-29

**INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800  
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

relojes de pared y de pulsera de la **clase 14** de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 13715, vigente desde el 23 de enero de 1995 y renovada hasta el 23 de enero de 2025.

**BOSS**  
HUGO BOSS

- La marca de producto constituida por la denominación BOSS, que distingue únicamente artículos de vestir para damas, caballeros y niños, corbatas, cinturones, medias y calcetines de la **clase 25** de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 41683, vigente desde el 27 de octubre de 1997 y renovada hasta el 27 de octubre de 2027.
- b) Asimismo, la opositora es titular y/o ha solicitado el registro de las siguientes marcas en la clase 14 de la Nomenclatura Oficial:

Marca	Certificado/Expediente	Productos
	31769 <sup>4</sup>	Metales preciosos y sus aleaciones y productos de metales preciosos o chapados, a saber, ágatas, amuletos [joyería], dijes para llaveros, alfileres como joyería, brazaletes [joyería], broches [joyería], joyas de esmalte alveolado, joyas de marfil, insumos de joyería, adornos de azabache, collares [joyería], cadenas [joyería], alfileres de corbata, pasadores de corbata, obras de arte de metales preciosos, cuentas para confeccionar joyas, gemelos de camisa, medallones [joyería], aretes, platino [metal], anillos [joyería], llaveros, anillas abiertas de metales preciosos, alfileres y pendientes decorativos, joyeros enrollables, artículos de joyería para la sombrerería y los zapatos, cierres [broches] para joyería, adornos [joyería]; artículos de joyería; relojes que no sean

<sup>4</sup> El citado registro también distingue servicios de la clase 35 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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

		de uso personal y relojes de uso personal; joyeros y cajas para relojes.
	891688-2021	Metales preciosos y sus aleaciones y productos de metales preciosos o chapados; artículos de joyería; relojes que no sean de uso personal y relojes de uso personal; joyeros y cajas para relojes; despertadores; gemelos.

- c) La solicitante Li Baozhu (Chile) es titular del registro multiclase de la marca de producto y/o servicio constituida por la denominación BOSSNEY y logotipo (se reivindica colores<sup>5</sup>), conforme al modelo, que distingue prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería de la **clase 25**<sup>6</sup> de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 19035, vigente desde el 26 de diciembre de 2017 hasta el 26 de diciembre de 2027.



- d) En la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, existen registradas a favor de terceros las siguientes marcas que incluyen en su conformación la partícula inicial BOSS/VOSS/BOOS:

Marcas	Certificado
	38181

<sup>5</sup> Se aprecian los colores rosa y dorado.

<sup>6</sup> El citado registro también distingue productos de las clases 9 y 24 de la Nomenclatura Oficial.



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOP

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

**RESOLUCIÓN N° 0631-2024/TPI-INDECOP**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

	10967
	26603
	4229
	153093
	293340

- e) En la clase 14 de la Nomenclatura Oficial, no existen marcas registradas a favor de terceros que incluyan en su conformación las partículas BOSS/VOSS.
- f) En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, existen registradas a favor de terceros las siguientes marcas que incluyen en su conformación las partículas BOSS/VOSS:

Marcas	Certificado
	255337
	166882



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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

	270666
	55479
	219970
VOSTOK	217124

- g) En la clase 14 de la Nomenclatura Oficial, existen registradas a favor de terceros diversas marcas que incluyen en su conformación la figura de una flor, tales como:

Marcas	Certificado
	286841
	307279
	294666



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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

	263152
	237272

## 2. Solicitud de nulidad del acto administrativo

### 2.1. Marco legal

El artículo 10 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, entre otros, el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.

Asimismo, el artículo 11 de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (11.2).

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

### 2.2. Requisitos de validez de los actos administrativos

M-SPI-01/01

17-29

**INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800  
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

El artículo 3 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) establece que son requisitos de validez de los actos administrativos, entre otros:

- El objeto o contenido, por el que los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos.

De otro lado, el artículo 5 de la referida norma establece lo siguiente, respecto al objeto o contenido del acto administrativo:

- (i) El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad.
  - (ii) En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, oscuro o imposible de realizar.
  - (iii) No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes; ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto.
  - (iv) El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor.
- La motivación, por el cual el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

De otro lado, el artículo 6 del mismo cuerpo normativo establece que la motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que, con referencia directa a los anteriores, justifican el acto adoptado. Señala, además, que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de



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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que, por esta situación, constituyan parte integrante del respectivo acto.

Asimismo, la norma en cuestión establece que no son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que, por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia, no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.

### 2.3. Análisis del caso concreto

La opositora HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, cuestiona la resolución de Primera Instancia en lo que respecta a su motivación, pues según refiere, no se tuvieron en cuenta las diversas marcas registradas en la clase 14 que incluyen el elemento figurativo del signo solicitado, así como tampoco la jurisprudencia invocada.

Al respecto, del contenido de la Resolución N° 661-2023/CSD-INDECOPI de fecha 03 de abril de 2023, se advierte que en el ítem 3.5 la Comisión de Signos Distintivos cumplió con emitir pronunciamiento con relación a la jurisprudencia invocada, en tanto que en el ítem 3.6 (referido al examen de registrabilidad y consideración final) tuvo a la vista las diversas marcas registradas a favor de terceros en la clase 14 de la Nomenclatura Oficial, incluyendo la marca figurativa



(Certificado N° 237272)<sup>7</sup>, con las cuales determinó que el signo solicitado no es susceptible de generar riesgo de confusión.

Cabe mencionar que la jurisprudencia administrativa sólo se tomará en cuenta cuando se señale expresamente que constituye precedente de observancia obligatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Decreto Legislativo 807, lo que no ha ocurrido en el presente caso.

---

<sup>7</sup> De titularidad de Adidas AG.



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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

Asimismo, la Sala considera necesario precisar que el examen comparativo de los signos se realiza en cada caso concreto y, si bien muestra la tendencia de la administración en el examen de registrabilidad, no tiene efectos vinculantes al momento de juzgar una nueva solicitud, ya que la Sala tiene la obligación de evaluar íntegramente cada solicitud de registro para determinar si ella cumple o no con los requisitos para acceder a registro. Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente y no están sujetas a los registros otorgados con anterioridad.

Por lo expuesto, la Sala concluye que la Comisión de Signos Distintivos emitió la Resolución impugnada de acuerdo a ley y respetando los principios que rigen todo procedimiento administrativo, no habiendo incurrido en alguna causal que determine su nulidad.

### 3. Cuestiones previas - Extremos no apelados

Teniendo en consideración que no se ha interpuesto apelación contra la Resolución N° 661-2023/CSD-INDECOPI de fecha 03 de abril de 2023, en el extremo en que dispuso INSCRIBIR (entiéndase OTORGAR) el signo solicitado BOSSNEY y logotipo, para distinguir productos de la **clase 11** de la Nomenclatura Oficial, dicho extremo ha quedado consentido.

Por lo tanto, corresponde a la Sala emitir pronunciamiento únicamente respecto al extremo en que se solicitó el signo BOSSNEY y logotipo, para distinguir productos de la **clase 14** de la Nomenclatura Oficial.

### 4. Oposición andina

#### 4.1 Marco legal

El artículo 147<sup>8</sup> de la Decisión 486 dispone que tienen legítimo interés para

<sup>8</sup> Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público



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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros, precisando que, en ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar la marca al momento de interponer la misma.

En efecto, dado que la Decisión 486 exige acreditar un interés real de incursionar en el mercado del país donde se pretenda hacer valer el derecho, en este caso, en el mercado peruano, como condición para dar trámite a las oposiciones andinas, constituye una exigencia para que se admita dentro del Estado peruano la legitimidad del derecho adquirido en otro País Miembro.

#### 4.2 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, la Primera Instancia determinó que la opositora se encuentra legitimada para formular oposición a la presente solicitud en base a:

- La marca **BOSS** (Certificado N° 159326), registrada en Colombia, habiendo acreditado para tal efecto su interés real en el mercado peruano respecto de: metales preciosos y sus aleaciones, así como también los productos hechos con estos y bañados con dichos metales; joyería; relojes de pared y de pulsera, de la **clase 14** de la Nomenclatura Oficial.

---

a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

M-SPI-01/01

21-29

**INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800

e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

- La marca BOSS, (Certificado N° 295902) registrada en Colombia, habiendo acreditado para tal efecto su interés real en el mercado peruano respecto de artículos de vestuario para damas, caballeros y niños; calcetines y medias; ropa interior; ropa de noche; vestidos de baño; batas de baño; cinturones; mantas, pañolones, pañoletas; guantes, correspondiente a la **clase 25** de la Nomenclatura Oficial.

Dicho extremo no ha sido cuestionado por la solicitante, en ese sentido ha quedado firme.

5. Determinación del riesgo de confusión

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe tener en cuenta la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso N° 198-IP-2015<sup>9</sup>), en la cual se señala lo siguiente:

*“Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir”.*

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-2015<sup>10</sup>, el Tribunal Andino estableció que: *“Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en*

<sup>9</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2585 del 2 de octubre de 2015.

<sup>10</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

**RESOLUCIÓN N° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

*relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.”*

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

Así, puede ser que, ante marcas idénticas, en caso de que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

### 5.1 Respecto de los productos

Al verificarse que el extremo de la resolución que determinó que el signo solicitado para distinguir productos de la clase 14 de la Nomenclatura Oficial y las marcas base de oposición registradas en las clases 14 y 25 se encuentran referidos a algunos de los mismos productos y otros vinculados, no fue cuestionado, éste ha quedado consentido.

### 5.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios.

M-SPI-01/01

23-29

**INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800  
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor.

Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en el Proceso N° 529-IP-2016<sup>11</sup>.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán del grado de la atención que usualmente el consumidor medio preste para la adquisición y contratación de los productos o servicios a distinguir.

Cabe indicar que en caso de los signos mixtos deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, es decir aquél que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

- a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
- b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Sobre esto Fernández - Novoa<sup>12</sup>. señala, *“...a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del*

<sup>11</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.

<sup>12</sup> Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.



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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

*elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca”.*

El citado autor señala que *“de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”*. Considera que la primacía de esta pauta se basa en que *“a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (...) En algunos casos, el predominio del componente denominativo puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”*.

El autor agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que el componente figurativo de una marca mixta adquiera preminencia, a saber: i) factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que tanto el signo solicitado BOSSNEY y logotipo como las marcas BOSS HUGO BOSS y logotipo, registradas en el Perú y Colombia (Certificados N° 13715 y N° 159326), son signos de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente cuál es el elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

M-SPI-01/01

25-29

**INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800

e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

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

**RESOLUCIÓN N° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

En el caso de dichos signos será relevante tanto el aspecto denominativo por ser la forma cómo se solicitarán los productos en el mercado, como el gráfico, debido a las características y combinación de los elementos que lo conforman, tal como se aprecia a continuación:



Ahora bien, realizado el examen comparativo entre los signos bajo análisis se advierte lo siguiente:

- Entre el signo solicitado BOSSNEY y logotipo y las marcas BOSS (registradas en el Perú con Certificados N° 39436 y N° 41683) y BOSS (registrada en Colombia con Certificado N° 295902):
  - Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado se encuentra conformado por la denominación BOSSNEY escrita en una grafía particular en color negro, en cuya parte superior se ubica la figura de una flor en color gris, en tanto que las marcas registradas solo se encuentran conformadas por la denominación BOSS, todo lo cual genera una impresión visual de conjunto diferente.



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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

Signo solicitado	Marcas registradas (Certificados N° 39436, N° 41683 y N° 295902)
	BOSS

- Desde el punto de vista fonético, los signos bajos análisis presentan diferente extensión gramatical, así como secuencia de vocales y consonantes BOSS-NEY / BOSS, lo que determina que estos sean pronunciados de distinta forma.

➤ Entre el signo solicitado BOSSNEY y logotipo y las marcas BOSS HUGO BOSS y logotipo (registradas en el Perú y Colombia con Certificados N° 13715 y N° 159326)

- Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado se encuentra conformado por la denominación BOSSNEY escrita en una grafía particular en color negro, en cuya parte superior se ubica la figura de una flor en color gris, mientras que las marcas registradas presentan la denominación BOSS en color negro y tamaño relevante, en relación con la denominación HUGO BOSS que se ubica en la parte inferior en una grafía de menor tamaño, lo que produce un impacto visual distinto.

Signo solicitado	Marcas registradas (Certificados N° 13715 y N° 159326)

M-SPI-01/01

27-29

**INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800

e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

- Desde el punto de vista fonético, el signo solicitado se encuentra conformado por una sola denominación BOSSNEY, en tanto que la marca registrada presenta una estructura gramatical que incluye tres términos: BOSS HUGO BOSS, lo que genera una impresión sonora diferente.

### 5.3 Conclusión

Por lo expuesto, si bien los signos bajo análisis están referidos a algunos de los mismos productos y otros que se vinculan, dado que son gráfica y fonéticamente diferentes, se determina que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde acceder a su registro.

## IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar INFUNDADO el pedido de nulidad de la Resolución N° 661-2023/CSD-INDECOPI de fecha 03 de abril de 2023.

Segundo. - Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG.

Tercero. - CONFIRMAR la Resolución N° 661-2023/CSD-INDECOPI de fecha 03 de abril de 2023, mediante la cual la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada y dispuso INSCRIBIR (entiéndase OTORGAR) a favor de Li Baozhu el registro multiclase de la marca de producto y/o servicio constituida por la denominación BOSSNEY y logotipo, conforme al modelo, para distinguir metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos de la clase 14 de la Nomenclatura Oficial.

M-SPI-01/01

28-29

**INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800  
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



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° 0631-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 955507-2022/DSD**

Cuarto.- Precisar que queda FIRME la Resolución N° 661-2023/CSD-INDECOPI de fecha 03 de abril de 2023 en el extremo que dispuso INSCRIBIR (entiéndase OTORGAR) a favor de Li Baozhu el registro multiclase de la marca de producto y/o servicio constituida por la denominación BOSSNEY y logotipo, conforme al modelo, para distinguir aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial.

***Con la intervención de los Vocales: Jorge Alejandro Chavez Picasso, Virginia María Rosasco Dulanto, Sylvia Teresa Bazán Leigh y Orlando Vignolo Cueva***

**JORGE ALEJANDRO CHAVEZ PICASSO**  
**Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

/lo.

M-SPI-01/01

29-29

**INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800

e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe