



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° 0820-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 865993-2020/DSD**

SOLICITANTE : REAL CENTER INVESTMENT S.A.C.

OPOSITORA : BYTEDANCE LTD.

**Solicitud de registro de marca de producto - Sustracción de la materia -  
Carece de objeto pronunciarse sobre el recurso de apelación**

Lima, nueve de setiembre de dos mil veinticuatro.

#### I. ANTECEDENTES

Con fecha 6 de octubre de 2020, Real Center Investment S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación TIKI TOKI y logotipo, conforme al modelo, para distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas) de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 20 de noviembre de 2020, Bytedance Ltd. (Islas Caimán) formuló oposición al registro del signo solicitado señalando lo siguiente:

- El signo solicitado no puede acceder a registro, toda vez que resulta confundible con su marca denominativa TIK TOK registrada en la clase 9 (Certificado N°283338), en la clase 35 (Certificado N°27867), en la clase 38 (Certificado N°117627), en la clase 41 (Certificado N°118110), en la clase 42 (Certificado N°26892), en clase 42 (Certificado N°119145); en clase 45 (Certificado N°8363711); y de la solicitud del registro de la marca TIK TOK en la clase 25 (Solicitud N°870315-2020<sup>1</sup>).

---

<sup>1</sup> Actualmente, dicho procedimiento ha sido otorgado y fue inscrito bajo Certificado N° 314281.



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° 0820-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 865993-2020/DSD**

- Asimismo, es titular de la marca denominativa TIKTOK en Argentina, Chile, Colombia, Nueva Zelanda y Estados Unidos de América en las clases 9, 25, 35, 38, 41, 42 y 45 de la Nomenclatura Oficial.
- TIK TOK es una aplicación para compartir videos de corta duración muy famosa entre adolescentes de todo el mundo.
- La solicitante estaría actuando de mala fe al pretender registrar una marca casi idéntica a la de su titularidad cuya difusión y conocimiento tienen un alcance mundial.
- No puede ser atribuible a la casualidad que se pretenda obtener el registro de un signo similar o idéntico a su marca registrada, más aún cuando la denominación TIK TOK no tiene un significado en el lenguaje común, sino, por el contrario, es un signo de fantasía.
- Se ha solicitado el registro de la marca TIK TOK y logotipo con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, aprovechándose del prestigio de su marca TIK TOK.

Amparó su oposición en los artículos 136 inciso a), 137 y 146 de la Decisión 486<sup>2</sup>.

Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar lo expuesto en su oposición<sup>3</sup>.

<sup>2</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;  
(...).

Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

<sup>3</sup> Se presentó lo siguiente:

- Capturas de pantalla de la página de Facebook de la solicitante



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° 0820-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 865993-2020/DSD**

Con fecha 28 de diciembre de 2020, Real Center Investment S.A.C. absolvió el traslado de la oposición señalando que la denominación solicitada a registro se encuentra constituida por la denominación TIKITOKI y no TIK TOK, como señala la opositora.

Mediante Resolución N° 3277-2021/CSD-INDECOPI de fecha 13 de agosto de 2021, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por Bytedance Ltd. y, en consecuencia, dispuso INSCRIBIR (entiéndase OTORGAR) el registro del signo solicitado. Se consideró lo siguiente:

**i. Cuestión Previa - Respecto al aprovechamiento del prestigio y al amplio conocimiento de la marca de la opositora**

BYTEDANCE LTD, al formular oposición, señaló que su marca TIK TOK cuenta con gran prestigio, tanto a nivel mundial como en el Perú. Asimismo, manifestó que su marca es ampliamente conocida, habiendo logrado posicionarse en muy poco tiempo como una marca importante y prestigiosa en el mercado nacional e internacional, y que la empresa REAL CENTER INVESTMENT S.A.C. ha solicitado el registro de la marca TIK TOK y logotipo (sic) con la finalidad de aprovecharse del prestigio de su marca TIK TOK.

Al respecto, cabe señalar que la protección contra el aprovechamiento del prestigio de un signo se aplica única y exclusivamente a marcas que gozan de la calidad de notoriamente conocidas. De igual manera, en lo que se refiere al amplio conocimiento de su marca, se precisa que nuestra legislación únicamente reconoce como categoría jurídica a los signos notoriamente conocidos, para lo cual se deberá tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486.

No obstante lo anterior, en el presente caso se advierte que la opositora no ha invocado que su marca TIK TOK goce de la calidad de notoriamente conocida, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento respecto a dichos argumentos.

- 
- Cuadro de sensortower.com.
  - Links de páginas web
  - Usuario de Facebook de TIK TOK PERU
  - Extracto de la consulta de las marcas TIKTOK en el Indecopi.
  - Certificados de Registros de las marcas TIKTOK en Perú, México, Chile, Argentina, Estados Unidos de América y Nueva Zelanda.



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° 0820-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 865993-2020/DSD**

**ii. Legítimo interés de Bytedance Ltd con relación a sus marcas registradas en el extranjero en base a la aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486**

- No obstante que la opositora tiene derechos marcarios en Argentina, Chile, Nueva Zelanda y Estados Unidos de América, la prohibición relativa de registro contemplada en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 no resulta aplicable al presente caso, ya que ello supone la posible afectación de un derecho de un tercero sobre una marca registrada o previamente solicitada a registro en el Perú o en algún otro País Miembro de la Comunidad Andina (Ecuador, Colombia y Bolivia).
- En consecuencia, dado que la opositora no cuenta con derechos que resulten oponibles al signo solicitado en el presente procedimiento, la oposición formulada resulta improcedente en este extremo

**iii. Evaluación del riesgo de confusión respecto a las marcas registradas en Perú**

- Los signos en comparación se encuentran constituidos por los elementos TIKI TOKI y TIKTOK / TikTok, los cuales coinciden en su secuencia de consonantes y vocales (T-I-K-T-O-K), por lo que generan el mismo impacto fonético, siendo que la presencia de las vocales finales I (en el signo solicitado) no impide que los signos tengan una pronunciación semejante.
- Asimismo, si bien el signo solicitado y las marcas registradas mixtas presentan otros elementos gráficos y/o cromáticos, así como una distinta distribución de los elementos TIK y TOK, ello no resulta suficiente para desvirtuar la identidad fonética antes referida, debido a que los signos en conflicto podrían ser considerados como provenientes de un mismo origen empresarial o que uno constituye un signo derivado del otro.
- Si bien los signos bajo análisis son semejantes, dado que se refieren a productos distintos y no vinculados y/o productos y servicios no vinculados, según sea el caso, el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor/usuario, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

**iv. Mala fe – Conducta desleal**

- Del análisis de los medios probatorios, la opositora ha logrado demostrar que su marca TIK TOK consiste en una aplicación descargable de videos cortos; y es ampliamente usada y descargada en el mercado, a nivel mundial incluido



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° 0820-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 865993-2020/DSD**

el Perú, contando con un gran número de seguidores. Además, cuenta con el registro de su marca en diversos países.

- El signo solicitado pretende distinguir productos de la clase 33, los cuales difieren de aquellos que distinguen las marcas de la opositora, correspondientes a las clases 9, 25, 35, 38, 41 y 42, no existiendo vinculación entre los mismos.
- En ese sentido, dado que los productos y/o servicios que distinguen los signos en comparación son de distinta naturaleza y no se encuentran vinculados; no es posible concluir la existencia de mala fe o de una conducta desleal por parte de la solicitante.

**v. Cuestión Final**

Se tuvo a la vista las marcas TOKI y logotipo (Certificado N° 179593), KONTIKI (Certificado N°14378) y LISTO! (Certificado N° 252974), con las cuales se determinó que el signo solicitado no es susceptible de generar riesgo de confusión, dado que presentan diferencias gráficas y fonéticas que permiten diferenciarlos entre sí.

Con fecha 13 de setiembre de 2021, Bytedance Ltd. interpuso recurso de apelación señalando lo siguiente:

- TikTok es una plataforma que ha logrado posicionarse en muy poco tiempo como una marca importante en el mercado nacional e internacional, lo cual puede ser corroborado con los enlaces de los medios de difusión local con mayor llegada a nivel nacional (RPP y El Comercio).
- De otorgarse el signo solicitado se estaría perjudicando el carácter distintivo de la marca TikTok y, en consecuencia, se reduzca el valor informativo y comercial de esta.
- La denominación TikTok no cuenta con significado alguno, conforme se advierte en la página web de la RAE, por lo que se trata de una denominación de fantasía.
- No puede ser producto de la casualidad que la solicitante pretenda registrar un signo similar al de su marca TikTok.
- La primera instancia determinó que si bien los signos en comparación no están referidos a productos y/o servicios vinculados, precisó que estos resultan semejantes.



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° 0820-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 865993-2020/DSD**

- Queda clara la intención del solicitante de querer aprovecharse del conocimiento y difusión ganado por la marca TikTok, por lo que el signo debe ser denegado.

Con fecha 12 de noviembre de 2021, Real Center Investment S.A.C. absolvió el traslado de la apelación manifestando lo siguiente:

- El signo solicitado se encuentra conformado por la denominación TIKI TOKI la cual resulta diferente a la marca de la opositora.
- Su empresa siempre ha actuado de buena fe; asimismo, se caracteriza por cumplir con todos los permisos y autorizaciones necesarias para el desarrollo de sus actividades en el mercado.
- Con el fin de no afectar derechos de terceros cumplió con realizar las búsquedas fonéticas y gráficas en la clase 33, y al no encontrar marca similar se procedió con la presentación de la solicitud de registro.
- La denominación TIKI TOKI surgió tras una diversa búsqueda de vocablos, entre ellas se inició como TIKI TOQUE; sin embargo, luego se inspiraron en la denominación OKEY DOKEY, la cual es muy usada en Latinoamérica.
- Tanto su empresa como la de la opositora se dedican a rubros diferentes, por lo que no existirá una afectación alguna ni aprovechamiento injusto de su prestigio.
- Se debe tener en cuenta que el signo solicitado es mixto, por lo que debe ser protegido en su integridad.
- No ha existido durante el procedimiento de registro cualquier tipo de actitud que contravenga el valor ético social.
- No existe prueba alguna de que haya actuado de mala fe ya que siempre se comportó respetuosamente con lo dispuesto en la legislación.

Mediante Resolución N° 486-2022/TPI-INDECOPI de fecha 7 de abril de 2022, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró NULA la Resolución N° 3277-2021/CSD-INDECOPI de fecha 13 de agosto de 2021; y, en consecuencia, DEVOLVIÓ el expediente a la Primera Instancia a fin de que emita un nuevo pronunciamiento.

Al respecto, consideró que:

- Bytedance Ltd. formuló oposición señalando, entre otros argumentos, que se ha solicitado el registro de la marca TIK TOK y logotipo con la finalidad 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° 0820-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 865993-2020/DSD**

perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, aprovechándose del prestigio de su marca TIK TOK.

- Mediante Resolución N° 3277-2021/CSD-INDECOPI de fecha 13 de agosto de 2021 la Comisión de Signos Distintivos dispuso, entre otras consideraciones, que dado que los productos y/o servicios que distinguen los signos en comparación son de distinta naturaleza y no se encuentran vinculados; no es posible concluir la existencia de mala fe o de una conducta desleal por parte de la solicitante.

Se advierte que al emitir la resolución impugnada la Primera Instancia, no se pronunció sobre el argumento referido sobre el supuesto aprovechamiento del prestigio de la marca base de oposición, por lo que carece de uno de los requisitos para considerarla válida, toda vez que su objeto o contenido no comprende todas las cuestiones planteadas en el procedimiento.

Mediante Memorándum N° 000477-2022-MCO/INDECOPI de fecha 15 de agosto de 2022, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos sostuvo que la Comisión motivó su decisión y se pronunció sobre todos los puntos controvertidos. En ese sentido, con la finalidad de cumplir con lo establecido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, le solicitó que se sirva aclarar el fundamento por el que se determinó declarar la nulidad de la Resolución N° 3277-2021/CSD-INDECOPI de fecha 13 de agosto de 2021, tomando en cuenta lo antes señalado.

Mediante Memorándum N° 000936-2022-MCO/INDECOPI de fecha 17 de octubre de 2022, se informó que los Vocales de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual señalaron que no había punto oscuro o dudoso que aclarar; sin perjuicio ello señalaron que, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente, el aprovechamiento del prestigio de una marca puede ser invocado, ya sea como sustento de una oposición o de una denuncia por infracción por: (i) El titular de un signo notoriamente conocido, como parte de sus derechos de propiedad industrial sobre el mismo; y, (ii) El titular de un signo que, sin llegar a tener la condición de notoriamente conocido, ha alcanzado cierto prestigio en el mercado, a fin de evitar actos de competencia desleal. De lo actuado en el Expediente N° 865993-2020, se advierte que el argumento de la opositora estuvo referido a que el registro de la marca TIK TOK y logotipo habría sido solicitado con la finalidad de aprovecharse del prestigio de su marca TIK TOK; y, al no



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° 0820-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 865993-2020/DSD**

haberse invocado que dicha marca era notoriamente conocida, correspondía enmarcar el supuesto alegado dentro de los alcances del artículo 137 de la Decisión 486.

Mediante Resolución N° 7287-2022/CSD-INDECOPI de fecha 14 de diciembre de 2022, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por Bytedance Ltd. y, en consecuencia, dispuso INSCRIBIR (entiéndase OTORGAR) el registro del signo solicitado. Se consideró lo siguiente:

**vi. Cuestión Previa - Respecto al aprovechamiento del prestigio y al amplio conocimiento de la marca de la opositora**

BYTEDANCE LTD, al formular oposición, señaló que su marca TIK TOK cuenta con gran prestigio, tanto a nivel mundial como en el Perú. Asimismo, manifestó que su marca es ampliamente conocida, habiendo logrado posicionarse en muy poco tiempo como una marca importante y prestigiosa en el mercado nacional e internacional, y que la empresa REAL CENTER INVESTMENT S.A.C. ha solicitado el registro de la marca TIK TOK y logotipo (sic) con la finalidad de aprovecharse del prestigio de su marca TIK TOK.

Al respecto, cabe señalar que la protección contra el aprovechamiento del prestigio de un signo se aplica única y exclusivamente a marcas que gozan de la calidad de notoriamente conocidas. De igual manera, en lo que se refiere al amplio conocimiento de su marca, se precisa que nuestra legislación únicamente reconoce como categoría jurídica a los signos notoriamente conocidos, para lo cual se deberá tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486.

No obstante lo anterior, en el presente caso se advierte que la opositora no ha invocado que su marca TIK TOK goce de la calidad de notoriamente conocida, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento respecto a dichos argumentos.

**vii. Legítimo interés de Bytedance Ltd con relación a sus marcas registradas en el extranjero en base a la aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486**

- No obstante que la opositora tiene derechos marcarios en Argentina, Chile, Nueva Zelanda y Estados Unidos de América, la prohibición relativa de registro contemplada en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 no resulta aplicable al presente caso, ya que ello supone la posible afectación de un



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° 0820-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 865993-2020/DSD**

derecho de un tercero sobre una marca registrada o previamente solicitada a registro en el Perú o en algún otro País Miembro de la Comunidad Andina (Ecuador, Colombia y Bolivia).

- En consecuencia, dado que la opositora no cuenta con derechos que resulten oponibles al signo solicitado en el presente procedimiento, la oposición formulada resulta improcedente en este extremo

**viii. Evaluación del riesgo de confusión respecto a las marcas registradas en Perú**

- Los signos en comparación se encuentran constituidos por los elementos TIKI TOKI y TIKTOK / TikTok, los cuales coinciden en su secuencia de consonantes y vocales (T-I-K-T-O-K), por lo que generan el mismo impacto fonético, siendo que la presencia de las vocales finales I (en el signo solicitado) no impide que los signos tengan una pronunciación semejante.
- Asimismo, si bien el signo solicitado y las marcas registradas mixtas presentan otros elementos gráficos y/o cromáticos, así como una distinta distribución de los elementos TIK y TOK, ello no resulta suficiente para desvirtuar la identidad fonética antes referida, debido a que los signos en conflicto podrían ser considerados como provenientes de un mismo origen empresarial o que uno constituye un signo derivado del otro.
- Si bien los signos bajo análisis son semejantes, dado que se refieren a productos distintos y no vinculados y/o productos y servicios no vinculados, según sea el caso, el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor/usuario, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

**ix. Mala fe – Conducta desleal**

- Del análisis en conjunto de los medios probatorios que obran en autos se advierte que la opositora ha logrado demostrar que su marca TIK TOK consiste en una aplicación descargable de videos cortos; y, no obstante es ampliamente usada y descargada en el mercado, a nivel mundial y en el Perú, contando con un gran número de seguidores, así como con el registro de su marca en diversos países, se advierte que el signo solicitado pretende distinguir productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, los cuales difieren de aquellos que distinguen las marcas de la opositora, correspondientes a las clases 9, 25, 35, 38, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial, no existiendo vinculación entre los mismos.



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° 0820-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 865993-2020/DSD**

- Si bien la opositora alegó que no caben dudas de que la empresa REAL CENTER INVESTMENT S.A.C. ha solicitado el registro de la marca TIK TOK y logotipo con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, aprovechándose del prestigio de su marca TIK TOK; se debe precisar que, no obstante la opositora ha demostrado que su marca TIK TOK consiste en una aplicación descargable ampliamente usada, a nivel mundial y en el Perú, pudiendo haber tenido la solicitante conocimiento o estar en la posibilidad de conocer de la existencia del signo TIK TOK de la opositora, dado que los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto son de distinta naturaleza y no se encuentran vinculados, no es posible concluir la existencia de una conducta de mala fe o de competencia desleal por parte de la solicitante; y, por lo tanto, que se hubiese solicitado el presente registro con el fin de obtener un beneficio en detrimento de BYTEDANCE LTD, de Islas Caimán.
  - Tampoco ha quedado demostrado que hubiese algún vínculo previo entre las partes. Por otro lado, es preciso acotar que al no haberse alegado que ese conocimiento sea de tal magnitud que la marca TIK TOK goce de la calidad de notoriamente conocida, no corresponde emitir pronunciamiento respecto del riesgo de confusión o asociación, del aprovechamiento indebido del prestigio de la citada marca de la opositora (cuya notoriedad no ha sido alegada), ni de la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
  - Conforme se advierte del informe de antecedentes, a la fecha de la presente solicitud de registro, las marcas base de oposición ya se encontraban registradas en el Perú a favor de la opositora. Siendo así, y de conformidad con la naturaleza pública de la información del contenido del Registro de Propiedad Industrial que administra la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, se advierte que dichas marcas habrían sido conocidas por la solicitante con anterioridad a la presente solicitud de registro. Sin embargo, este solo conocimiento no permite establecer que éste haya actuado de mala fe o haya cometido actos de competencia desleal.
- x. **Cuestión Final**
- Se tuvo a la vista las marcas KONTIKI (Certificado N° 14378) y LISTO! Y logotipo (Certificado N° 252974), con las cuales se determinó que 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° 0820-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 865993-2020/DSD**

presentan diferencias gráficas y fonéticas que permiten diferenciarlos entre sí.

Con fecha 11 de enero de 2023, la opositora, Bytedance Ltd., interpuso recurso de **apelación**, señalando que:

- La Primera Instancia cae en un error al señalar que no se ha alegado la notoriedad, difusión mundial y prestigio del signo TIK TOK.
- El conocimiento y prestigio de la marca notoria TIK TOK pretende ser omitido por la Primera Instancia, encuadrando dicho supuesto dentro de los alcances del artículo 137 de la Decisión 486 y no dentro de los artículos que versan sobre la notoriedad, como lo son el artículo 136 inciso h), artículo 244 y siguientes.
- No es obligatorio que la fundamentación jurídica de una demanda sea exhaustiva y que tampoco sea la correcta, toda vez que la misma es pasible de subsanación en caso no se haya hecho referencia de la misma, conforme lo señala el principio del *iura novit curia*.

Con fecha 13 de febrero de 2023, Real Center Investment S.A.C. absolvió el traslado de la apelación interpuesta, señalando que:

- El signo TIK TOK no es notoriamente conocido en el sector de bebidas alcohólicas y difiere del signo solicitado TIKI TOKI.
- La opositora no ha logrado acreditar que la marca TIK TOK sea notoriamente conocida.
- Lo único que ha logrado la opositora es retrasar el procedimiento por varios años, motivo por el cual la oposición formulada resulta ser temeraria.

## II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si corresponde pronunciarse sobre los argumentos expuestos por Bytedance Ltd. en su recurso de apelación.

## III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

### 1. Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo



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° 0820-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 865993-2020/DSD**

El artículo 197 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) dispone lo siguiente:

*197.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 199.4 del Artículo 199, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable.  
197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo.*

Por su parte, el artículo 321 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos<sup>1</sup>, establece que concluye el proceso sin declaración sobre el fondo, entre otros, cuando se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional.

Sobre esto último, Jorge W. Peyrano expresa lo siguiente:

*“(...) puede suceder (y de hecho acontece con habitualidad) que un “caso justiciable” se torne en “no justiciable” ínterin se está tramitando y que ello obedezca a circunstancias extrañas al sentir de los participantes en el proceso. Si ello ocurre se estará ante un supuesto de “sustracción de materia (que) no es otra cosa que un medio anormal de extinción del proceso (no regulado por el legislador), constituido por la circunstancia de que la materia justiciable sujeta a decisión deja de ser tal por razones extrañas a la voluntad de las partes, no pudiendo el tribunal interviniente emitir un pronunciamiento de mérito sobre la pretensión deducida (...)”.*

**2. Sobre los argumentos de la apelación interpuesta por el solicitante**

La Resolución N° 7287-2022/CSD-INDECOPI que declaró INFUNDADA la oposición formulada por Bytedance Ltd. y, en consecuencia, dispuso INSCRIBIR



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° 0820-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 865993-2020/DSD**

(entiéndase OTORGAR) el registro del signo solicitado se sustenta en los siguientes puntos:

**Con relación al riesgo de confusión entre el signo solicitado y sus marcas registradas en el Perú – Aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486**

Si bien los signos bajo análisis son semejantes, dado que se refieren a productos y servicios no vinculados, el otorgamiento del signo solicitado no será susceptible de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

**Con relación a la mala fe – Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486**

No obstante que la opositora ha demostrado que su marca TIK TOK consiste en una aplicación descargable ampliamente usada, a nivel mundial y en el Perú, pudiendo haber tenido la solicitante conocimiento o estar en la posibilidad de conocer de la existencia del signo TIK TOK de la opositora, dado que los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto son de distinta naturaleza y no se encuentran vinculados, no es posible concluir la existencia de una conducta de mala fe o de competencia desleal por parte de la solicitante; y, por lo tanto, que se hubiese solicitado el presente registro con el fin de obtener un beneficio en detrimento de BYTEDANCE LTD.

Tampoco ha quedado demostrado que hubiese algún vínculo previo entre las partes

El solo conocimiento no permite establecer que éste haya actuado de mala fe o haya cometido actos de competencia desleal.

Al no haberse alegado que ese conocimiento sea de tal magnitud que la marca TIK TOK goce de la calidad de notoriamente conocida, no corresponde emitir pronunciamiento respecto del riesgo de confusión o asociación, del aprovechamiento indebido del prestigio de la citada marca de la opositora (cuya notoriedad no ha sido alegada), ni de la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

El recurso de apelación interpuesto por Bytedance Ltd. en contra de la resolución emitida por la Primera Instancia se sustenta exclusivamente en que se debió analizar y aplicar la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, toda vez que su marca TIK TOK es notoriamente conocida.



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° 0820-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 865993-2020/DSD**

Al respecto, de la revisión de lo actuado se advierte que Bytedance Ltd., al momento de formular su oposición, no señaló que su marca TIK TOK tenga la calidad de ser notoriamente conocida y, por ende el signo solicitado sea la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, generándose riesgo de confusión o de asociación; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, conforme se encuentra establecido en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

Al respecto, resulta necesario precisar que se entiende por Principio de Preclusión – *también llamado de eventualidad* – la división del proceso en una serie de momentos o periodos fundamentales, que algunos han calificado de compartimentos estancos, en los cuales se reparte el ejercicio de la actividad procesal de las partes y del juez de manera que determinados actos deben corresponder a determinado periodo, fuera del cual no pueden ser ejercitados y si se ejecutan no tienen valor. Es una limitación que puede ser perjudicial para la parte que por cualquier motivo deja de ejercitar oportunamente un acto de importancia para la suerte del litigio, pero viene a ser el precio que el proceso paga por una relativa rapidez en su tramitación. De ahí la noción de las cargas procesales<sup>4</sup>.

El artículo 149.4 del TUO de la Ley 27444<sup>5</sup> (Ley del Procedimiento Administrativo General) señala que la preclusión por el vencimiento de plazos administrativos

<sup>4</sup> Devis Echandia, Teoría General del Proceso, Editorial Universo, Buenos Aires, 1984, Tomo I, p. 38.

Respecto a las cargas procesales, Echandia señala que se caracterizan porque emanan de normas procesales, son de derecho público, surgen en ocasión del proceso y no pueden exigirse coercitivamente. Además sólo surgen para las partes y algunos terceros y su no ejercicio acarrea consecuencias procesales desfavorables que pueden repercutir sobre los derechos que se discuten en el proceso. Entre las cargas procesales se encuentra la de contestar la demanda. Ver. p. 13.

<sup>5</sup> Artículo 149.- Efectos del vencimiento del plazo

149.1 El plazo vence el último momento del día hábil fijado, o anticipadamente, si antes de esa fecha son cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido.

149.2 Al vencimiento de un plazo improrrogable para realizar una actuación o ejercer una facultad procesal, previo apercibimiento, la entidad declara decaído el derecho al correspondiente acto, notificando la decisión.

149.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no



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° 0820-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 865993-2020/DSD**

opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales y en aquellos que, por existir dos o más administrados con intereses divergentes, deba asegurárseles tratamiento paritario.

Cabe indicar que en virtud del Principio de Preclusión, no corresponde que la Sala se pronuncie, en Segunda Instancia, sobre causales que no fueron invocadas ante la Primera Instancia, como la consignada en el recurso de apelación, es decir, si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, pues de hacerlo no sólo se vulneraría el principio de preclusión, sino que se atentaría contra el derecho de defensa<sup>6</sup> de la otra parte, quien vería recortado su derecho de poder cuestionar ante otra instancia administrativa el fallo expedido por la anterior, situación que, en este caso, se produciría por el hecho de que la Sala (que es la última instancia administrativa) estaría emitiendo un pronunciamiento respecto de cuestiones que no fueron analizadas previamente por la Comisión de Signos Distintivos al no haber sido alegadas al momento de interponer la oposición.

Por otro lado, con relación al deber de la Autoridad Administrativa de encauzar de oficio el procedimiento, corresponde señalar que dicha facultad posee límites, como por ejemplo que esa actuación le corresponda propiamente a las partes, conforme a lo señalado en el inciso 3) del artículo 86 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS)<sup>7</sup>. En ese sentido, en el presente caso, en ninguna de

---

queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo.

149.4 La preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales, y en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses divergentes, deba asegurárselas tratamiento paritario.

<sup>6</sup> Artículo 139 inciso 14) de la Constitución Política del Perú de 1993.

<sup>7</sup> **Artículo 86.- Deberes de las autoridades en los procedimientos**

Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes:

(...)

3. Encauzar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos.



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° 0820-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 865993-2020/DSD**

las actuaciones procedimentales de la opositora esgrimió que su marca TIK TOK ostente la calidad de ser notoriamente conocida y por ende se aplique el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, sino recién ha sido expuesta con el recurso de apelación presentado.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, la opositora no ha presentado argumento alguno destinado a cuestionar los fundamentos desarrollados por la Primera Instancia (la inexistencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado con las marcas base de denuncia, ni la mala fe ni la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486) y que sirvieron de sustento para declarar infundada la oposición formulada, por lo que esta parte ha consentido los mismos.

En tal sentido, no corresponde que esta Sala emita pronunciamiento sobre los fundamentos de la Resolución N° 7287-2022/CSD-INDECOPI a través de la cual la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por Bytedance Ltd. y, en consecuencia, dispuso INSCRIBIR (entiéndase OTORGAR) el registro del signo solicitado, por lo que corresponde dejar firme la Resolución N° 7287-2022/CSD-INDECOPI de fecha 14 de diciembre de 2022.

Cabe precisar que al haber quedado consentida la resolución de Primera Instancia, no corresponde que la Sala se pronuncie sobre los argumentos esgrimidos por la solicitante, Real Center Investment S.A.C. al momento de contestar el recurso de apelación.

#### IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero. - Por las razones expuestas, CARECE DE OBJETO pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por Bytedance Ltd.

Segundo. – Precisar que QUEDA FIRME la Resolución N° 7287-2022/CSD-INDECOPI de fecha 14 de diciembre de 2022, que declaró INFUNDADA la

(...).



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

**RESOLUCIÓN N° 0820-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 865993-2020/DSD**

oposición formulada por Bytedance Ltd. y, en consecuencia, dispuso INSCRIBIR (entiéndase OTORGAR) el registro del signo solicitado.

***Con la intervención de los Vocales: Jorge Alejandro Chavez Picasso, Virginia María Rosasco Dulanto, Sylvia Teresa Bazán Leigh y José Carlos Bellota Zapata***

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

/pm.