



**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA**  
**VIGÉSIMO CUARTO JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**  
**CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO**

**EXPEDIENTE** : 0045-2017-0-1801-JR-CA-24  
**MATERIA** : NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  
**JUEZ** : BAUTISTA DIPAZ, EDWIN  
**ESPECIALISTA** : DÁVILA RAMIREZ, GERALDINE  
**DEMANDADOS** : INDECOPI  
: ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB LTD.  
: THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.  
**DEMANDANTE** : LIFESTYLE EQUITIES, C.V.

**Sumilla:** «[...] dadas las similitudes que se advierten en el aspecto denominativo, gráfico y conceptual de los signos, aunado a que distinguen productos vinculados en las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, conlleva a determinar que no sea posible la coexistencia pacífica de los signos sin riesgo de inducir a confusión *indirecta* a los consumidores; toda vez que, aun percibiendo las particularidades de cada signo -en función a su mayor grado de atención- podrían considerar, erróneamente, que el signo solicitado a registro constituye una variación o una nueva línea de la marca de la demandante o que dichos signos comparten un origen empresarial común».

**SENTENCIA**

**RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE**

Lima, veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro

**I. PARTE EXPOSITIVA:**

**VISTOS:** Puestos los autos en despacho para sentenciar, teniendo a la vista el Expediente Administrativo, sobre los actuados en el trámite de la demanda contencioso administrativa de Nulidad de Resolución Administrativa interpuesta por **LIFESTYLE EQUITIES C.V.** contra el **INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI** y contra **ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB LTD** y **THE POLO/LAUREN COMPANY L.P.**, el señor juez del Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas



de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, emite la presente resolución con base en lo siguiente:

### 1.1. **DEMANDA**

#### **PETITORIO**

Conforme aparece del escrito de demanda, presentado el tres de enero de dos mil diecisiete, la demandante, Lifestyle Equities, C.V.<sup>1</sup>, postula las siguientes pretensiones:

- 1) **Pretensión Principal:** Que se declare la **NULIDAD** de la **Resolución N.º 3287-2016/TPI-INDECOPI**, de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, que resolvió:

«Primero.- Levantar la suspensión del presente procedimiento ordenada mediante Resolución N.º 550-2016/TPI-INDECOPI de fecha 3 de marzo de 2016.

Segundo.- REVOCAR la Resolución N.º 1805-2014/CTSD-INDECOPI de fecha 15 de diciembre de 2014; y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB escrita semejando una figura circular alrededor de la representación estilizada de un jinete, conforme al modelo, solicitado por Royal County of Berkshire Polo Club Ltd., para distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado desde la fecha de la presente resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial».

- 2) **Pretensión Accesoría:** Que se ordene al Indecopi dejar sin efecto el Certificado de Registro N.º 243310, correspondiente a la marca de producto “ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, escrita semejando una figura circular alrededor de la representación estilizada de un jinete, conforme al modelo, otorgado a favor de Royal County Of Berkshire Polo Club Ltd., para distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, otorgada en el Expediente N.º 570853-2014/DSD.

#### **FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA DE LA DEMANDA**

1. Como fundamentos fácticos, la demandante refiere los siguientes hechos:

- Con fecha siete de abril de dos mil catorce, Royal County of Berkshire Polo Club Ltd., solicitó el registro de la marca “ROYAL COUNTY OF

---

<sup>1</sup> En adelante, la demandante o Lifestyle Equities.



BERKSHIRE” Y LOGOTIPO, para distinguir: “prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, conforme al modelo que sigue:



- El quince de septiembre de dos mil catorce, The Polo/Lauren Company, L.P. formuló oposición contra el registro del signo solicitado, con base en los siguientes argumentos:
  - i) Es titular en el Perú de las marcas “POLO” y logotipo (Certificado N.º 33196) y diseño de un jugador de polo (Certificado N.º 33841), que distinguen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
  - ii) Es titular en Colombia de la marca “POLO” (Certificado N.º 40365), que distingue productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, es titular en el Perú de la marca “POLO” (Certificado N.º 89564), que distingue productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
  - iii) Las marcas registradas a su favor son marcas fuertes, altamente distintivas y gozan de elevado prestigio en el mercado.
  - iv) El signo solicitado es confundible con las marcas registradas a su favor, ya que incluye como uno de sus elementos principales la denominación “POLO” y la representación de un jugador de polo, diseño que aparece en forma clara y predominante en sus marcas registradas.
  - v) Los signos en conflicto distinguen los mismos productos y/o productos vinculados en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
  - vi) El signo ha sido solicitado mediando mala fe, puesto que constituye una imitación de las marcas “POLO” y de su empresa.
- Con fecha diecinueve de septiembre de dos mil catorce, Lifestyle Equities, C.V. formuló oposición contra el registro del signo solicitado, con base en los siguientes argumentos:



- i) Es titular en el Perú de la marca “BEVERLY HILLS POLO CLUB” y logotipo (Certificado N.º 131033), que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
  - ii) El signo solicitado es confundible con las marcas registradas a su favor, puesto que contiene la expresión “POLO CLUB” y la figura estilizada de un jugador de polo montando a caballo y con el taco levantado.
  - iii) Existe identidad entre los productos de la clase 25 que distinguen los signos confrontados.
  - iv) Ampara su oposición en lo establecido en los artículos 136 inciso a) y 146 de la Decisión 486.
- Mediante Resolución N.º 1805-2014/CTSD-INDECOPI, de quince de diciembre de dos mil catorce, la Comisión Transitoria de Signos Distintivos del Indecopi declaró fundadas las oposiciones formuladas; y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado.
  - Contra lo resuelto por la Comisión, el veintiuno de enero de dos mil quince, Royal County of Berkshire Polo Club Ltd., interpuso recurso de apelación.
  - Mediante Resolución N.º 3287-2016/TPI-INDECOPI, de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi resolvió:
    - «Primero.- Levantar la suspensión del presente procedimiento ordenada mediante Resolución N.º 550-2016/TPI-INDECOPI de fecha 3 de marzo de 2016.
    - Segundo.- REVOCAR la Resolución N.º 1805-2014/CTSD-INDECOPI de fecha 15 de diciembre de 2014; y, en consecuencia, OTORGAR [el] registro de la marca de producto constituida por la denominación ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB escrita semejando una figura circular alrededor de la representación estilizada de un jinete, conforme al modelo, solicitado por Royal County of Berkshire Polo Club Ltd., para distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado desde la fecha de la presente resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial».
2. En ese contexto, alega la demandante que la Resolución N.º 3287-2016/TPI-INDECOPI, incurre en vicios de nulidad trascendentales por: falta de motivación, incongruencia omisiva, vulneración del derecho de defensa y del debido proceso, indefensión del administrado; toda lo cual afecta a Lifestyle Equities C.V. y al interés público.



3. Manifiesta que la resolución impugnada incurre en falta de motivación por incongruencia omisiva, toda vez que la Sala Especializada no cumplió con analizar todos los fundamentos que fueron parte de su escrito de oposición.
4. Indica que, un aspecto fundamental de su oposición estuvo constituido por la Resolución N.º 00054633, emitida en el Expediente N.º 10/155036, por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la cual consideró improcedente el registro del signo solicitado, por encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. Lo que demuestra que, bajo las mismas normas, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia declaró la existencia de riesgo de confusión entre las marcas confrontadas.
5. Manifiesta que el examen comparativo efectuado por la Sala Especializada no cumple con los criterios de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075, para la determinación del riesgo de confusión, habiendo efectuado un errado análisis comparativo. En ese sentido, refiere que, contrariamente a lo resuelto por la Sala Especializada en la resolución impugnada, en el presente caso debió determinarse la existencia de riesgo de confusión.
6. Adjunta en calidad de medio probatorio el reporte COMPARISON OF TRADEMARK LOGOS, elaborado por Milkward Brown SMG/KRC para Lifestyle Licensing BV, el cual, de las entrevistas realizadas del veinticinco al veintisiete de julio de dos mil doce, a un grupo de doscientos (200) miembros, de edades entre dieciocho a cuarenta y cinco años, hombres y mujeres, pertenecientes a ciudades de más de veinte mil habitantes, se determinó que el 97 % de los entrevistados consideró que los logotipos de la marca registrada y los signos infractores presentan similitudes.

### **TRÁMITE DEL PROCESO**

#### **ADMISORIO DE LA DEMANDA**

Mediante Resolución Dos, de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda -vía Proceso Especial- y se dispuso correr traslado al Indecopi y a los codemandados Royal County of Berkshire Polo Club Ltd. y The Polo/Lauren Company, L.P.

#### **CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DEL INDECOPI**

1. Por escrito de fecha siete de marzo de dos mil diecisiete, el Indecopi presenta contestación a la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos.
2. Alega que, dadas las diferencias existentes entre los signos confrontados, es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a error al consumidor.



3. Sostiene que el Tribunal del Indecopi motivó adecuadamente la resolución materia de impugnación, tanto en razones de hecho como de derecho, no existiendo la vulneración a la normativa alegada por la demandante.

### **DECLARACIÓN DE REBELDÍA Y SANEAMIENTO DEL PROCESO**

Mediante Resolución Cuatro, de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se declaró en rebeldía a los codemandados Royal County of Berkshire Polo Club Ltd. y The Polo/Lauren Company L.P., debido a que no contestaron la demanda a pesar de haber sido debidamente notificados. En ese contexto, al no obrar actuaciones procesales pendientes de resolver, mediante Resolución Seis, de veinticuatro de junio de dos mil veinte, se dispuso el ingreso de los autos a despacho para sentenciar. Por lo que corresponde emitir el pronunciamiento que ponga fin a la instancia en relación al proceso materia de autos.

### **AUTOS EN DESPACHO PARA SENTENCIAR**

Puesto a conocimiento de las partes el estado del proceso, no se presentaron solicitudes de informe oral. En ese contexto, al no obrar actuaciones procesales pendientes de resolver, mediante Resolución Seis, de veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro, se dispuso el ingreso de los autos a despacho para sentenciar. Por lo que corresponde emitir el pronunciamiento que ponga fin a la instancia en relación al proceso materia de autos.

## **II. PARTE CONSIDERATIVA**

### **PRIMERO: DE LA FINALIDAD DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

- 1.1. Acorde con lo establecido por el artículo 148 de la Constitución Política del Perú y el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo (aprobado por el Decreto Supremo 011-2019-JUS), la acción contencioso administrativa tiene por finalidad el control jurídico del Poder Judicial sobre las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo que hayan causado estado.
- 1.2. En ese sentido, debe entenderse al Proceso Contencioso Administrativo como el instrumento a través del cual los particulares pueden, en ejercicio de su derecho de acción, solicitar tutela jurisdiccional efectiva frente a una situación jurídica que alegan les ha sido vulnerada o que está siendo amenazada como resultado de una actuación de la Administración Pública; porque el control ejercido en esta materia no solo se restringe a verificar la legalidad del acto o resolución administrativa que se impugna, sino que además busca brindar una efectiva tutela jurídica a los justiciables<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Al respecto véase: HUAPAYA TAPIA, Ramón. “El objeto del proceso contencioso administrativo en la ley N° 27584”. Tesis de Bachiller inédita. Universidad de Lima. Lima 2004. También el catedrático Juan José Díez Sánchez en su ponencia. “Comentarios en torno a la ley del proceso contencioso administrativo del



## **SEGUNDO: MATERIA CONTROVERTIDA EN EL PRESENTE PROCESO**

- 2.1. Conforme se advierte de la Resolución Cuatro, de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, (Auto de Saneamiento), en el presente proceso se establecieron los siguientes puntos controvertidos:

### Pretensión Principal:

Determinar si corresponde declarar la **NULIDAD** de la **Resolución N.º 3287-2016/TPI-INDECOPI**, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, de fecha 08 de septiembre de 2016, que **resuelve:** «Primero.- Levantar la suspensión del presente procedimiento ordenada mediante Resolución N.º 550-2016/TPI-INDECOPI de fecha 3 de marzo de 2016. Segundo.- REVOCAR la Resolución N.º 1805-2014/CTSD-INDECOPI de fecha 15 de diciembre de 2014; y, en consecuencia OTORGAR registro de la marca de producto constituida por la denominación ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB escrita semejando una figura circular alrededor de la representación estilizada de un jinete, conforme al modelo (...)».

### Pretensión Accesorio:

Determinar si corresponde, ordenar al Indecopi que deje sin efecto el Certificado de Registro N.º 243310, correspondiente a la marca de producto constituida por la denominación ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB escrita semejando una figura circular alrededor de la representación estilizada de un jinete, conforme al modelo.

- 2.2. Al respecto, es pertinente puntualizar que los numerales 1) y 2) del artículo 10 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establecen que: “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. 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”. En tal sentido, se procederá a realizar el análisis de la Resolución N.º 3287-2016/TPI-INDECOPI, que dio por agotada la vía administrativa, a la luz de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos por las partes, con la finalidad de determinar si corresponde o no declarar su nulidad.

---

Perú”. En: la obra colectiva promovida por la Asociación Peruana de Derecho Administrativo titulada “Derecho Administrativo”, que recoge las ponencias presentadas al Primer Congreso Nacional de Derecho Administrativo celebrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú en abril del 2004; Jurista Editores, Lima, 2004, pp. 167 y s; y, Eloy Espinosa – Saldaña Barrera... “El nuevo proceso contencioso administrativo peruano: ¿Principio del fin de nuestro amparo alternativo?”. En: Normas Legales. Tomo 319, Volumen II, Lima, diciembre 2002, pp. 1 y ss. También publicado en: Jurisdicción Constitucional, impartición de justicia y debido proceso; Ara Editores, Lima, 2003, pp. 253 y ss.



### **TERCERO: MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL REFERIDO A LA MARCA**

- 3.1. De acuerdo al artículo 134 de la Decisión 486, «constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro».
- 3.2. Asimismo, la mencionada norma establece que podrán constituir marcas las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas; cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
- 3.3. En ese sentido, la marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados o prestados por una persona de los productos o servicios de otra. La protección legal de las marcas está regida por el principio registral, el cual establece que el derecho sobre la marca se adquiere con el acto administrativo del registro, es decir que el registro de la marca es constitutivo, el mismo que concede una protección legal de la marca en todo el territorio nacional del país en que se efectuó dicho registro<sup>3</sup>.
- 3.4. Es necesario precisar que la doctrina reconoce tres tipos de marcas: las **denominativas, gráficas y mixtas** según su estructura. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 147-IP-2005, nos ilustra lo siguiente:

«La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

En la MARCA GRÁFICA se emplea un signo visual: líneas, dibujos, colores, etc., y puede ser una marca “puramente gráfica” o una marca

---

<sup>3</sup> Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiterada jurisprudencia ha definido la MARCA como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de los medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio; en tal sentido, la marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándose el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado. Asimismo, para CHAVANNE y BURSA MARCA “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros” (Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16).



“figurativa”.<sup>4</sup> Esta última es la que suscita en el posible consumidor un determinado concepto, el cual puede ser concreto o abstracto, según sea la naturaleza de la evocación que provoca.

La MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Esta marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. La doctrina señala que, en este tipo de signos, siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los acústicos».

#### **CUARTO: SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN**

- 4.1. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando 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.
- 4.2. Sobre el riesgo de confusión que puede suscitar en el público consumidor la coexistencia en el mercado de dos signos similares, es pertinente señalar, en primer término, que para que exista riesgo de confusión es necesario la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de los productos, servicios o actividades económicas y la identidad de los signos, tomando en cuenta siempre la distintividad de los mismos. En segundo término, es menester precisar las clases de riesgo de confusión y la diferencia que existe entre los mismos. Así tenemos que el riesgo de confusión puede darse mediante las siguientes modalidades: directo, indirecto y por asociación.
- 4.3. El riesgo de **confusión directa** se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares, de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio creyendo erróneamente de que se trata del producto o servicio deseado. Por otra parte, el riesgo de **confusión indirecta**, se da cuando el consumidor logra percibir las diferencias entre los signos, pero asume, erróneamente que los productos o servicios que distinguen pertenecen a un mismo origen empresarial.<sup>5</sup> Mientras que, en el **riesgo de asociación**, el consumidor puede percibir las diferencias entre los signos y además advertir que los productos o servicios que estos distinguen provienen de distinto origen empresarial; sin embargo, se le induce a creer que entre ambos titulares existe algún tipo de vinculación económica o asociativa.

---

<sup>4</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Madrid 2001. Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.

<sup>5</sup> En torno a la confusión indirecta, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 58-IP-2001, sostiene que esta se produce cuando “un comprador al adquirir un producto o servicio juzga que pertenece a la misma línea de productos o servicios de un origen determinado y conocido por él, pero en realidad es distinto (...)”



- 4.4. De lo expuesto se concluye que, para el análisis del riesgo de confusión, bajo el supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, se deberá apreciar tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, además de ponderar el grado de atención del consumidor. Debiéndose tener presente que, por lo general, la confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

## **QUINTO: ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS**

### **5.1. Con respecto al medio probatorio ofrecido por la demandante**

- 5.1.1. En el escrito de demanda, la accionante ofrece en calidad de medio probatorio el reporte denominado “COMPARISON OF TRADEMARK LOGOS”, elaborado por Milkward Brown SMG/KRC para Lifestyle Licensing BV, consistente en entrevistas realizadas del veinticinco al veintisiete de julio de dos mil doce, a un grupo de doscientos (200) miembros, de edades entre dieciocho a cuarenta y cinco años, hombres y mujeres, pertenecientes a ciudades de más de veinte mil habitantes, en el cual se determinó que el 97 % de los entrevistados consideró que los logotipos de la marca registrada y los signos infractores presentan similitudes.
- 5.1.2. De la valoración del mencionado medio probatorio, esta Judicatura advierte que el mismo no genera certeza sobre los hechos que pretende acreditar, en tanto: i) se encuentra redactado en idioma inglés sin acompañar una traducción oficial; ii) las encuestas datan del año dos mil doce, es decir, con anterioridad a la fecha de inicio del procedimiento administrativo (dos mil catorce), no existiendo certeza si, al momento de la solicitud de registro, la percepción de los consumidores seguía siendo la misma; iii) las encuestas fueron realizadas a personas de nacionalidad extranjera, por lo que no refleja la percepción de los consumidores peruanos a quienes van dirigidos los signos en cuestión.
- 5.1.3. Por tanto, el medio probatorio ofrecido y admitido en el auto de saneamiento, no genera convicción a esta Judicatura sobre la veracidad de los hechos que se pretenden acreditar, correspondiendo ser desestimado para efecto del presente análisis.

### **Con respecto a que se vulneró el deber de motivación**

- 5.1.4. La demandante argumenta que la resolución impugnada incurre en falta de motivación por incongruencia omisiva, toda vez que la Sala Especializada no cumplió con analizar todos los fundamentos que fueron parte de su escrito de oposición.
- 5.1.5. Precisa que, un aspecto fundamental de su oposición estuvo constituido por la Resolución N.º 00054633, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en el Expediente N.º 10/155036, mediante la cual



consideró improcedente el registro del signo solicitado por encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. Lo que demostraría, en su opinión, que bajo las mismas normas la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia declaró la existencia de riesgo de confusión entre las marcas confrontadas.

5.1.6. Al respecto, es necesario mencionar que, conforme a la doctrina, la motivación de los actos administrativos supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de sustento a un pronunciamiento de la Administración, siendo un mecanismo que permite apreciar su grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad de su actuación.

5.1.7. Por su parte, el Tribunal Constitucional, en el fundamento cuarto de la sentencia 00744-2011-PA/TC, sostiene:

«(...) el derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. [...] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional (...)»<sup>6</sup>.

5.1.8. En esa medida, enfatiza que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida que es una condición impuesta por la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.

5.1.9. Es importante indicar que la motivación es uno de los requisitos de validez del acto administrativo, tal como se encuentra consagrado en el inciso 4 del artículo 3 del TUO de la Ley 27444, con el siguiente tenor: «El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico». Por su parte, el artículo 6 de la misma norma, precisa que: «6.1. 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».

5.1.10. De la revisión de los actuados administrativos, se advierte que, en el escrito de absolución a la apelación de fecha veintidós de mayo de dos mil quince, la ahora demandante, Lifestyle Equities C.V., señaló lo siguiente:

«Al respecto, es importante citar el criterio aplicado por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (agencia de

---

<sup>6</sup> Tribunal Constitucional (2011). Expediente N.º 00744-2011-PA/TC, fundamento 4.



propiedad intelectual de Colombia) en la Resolución N° 00054633 (ver ANEXO 2-A) del 30 de septiembre de 2011 ante el pretendido registro de la marca ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB y logotipo:

“...al analizar los signos previamente representados, se advierte que existen similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión entre los signos confrontados.

Lo anterior, debido a que el signo solicitado reproduce las expresiones POLO y CLUB del signo solicitado previamente y de la marca registrada POLO CLUB, de manera que, teniendo en cuenta que el elemento denominativo es aquel que predomina por la fuerza que comportan las palabras, **se ha de concluir que existe un riesgo de confusión de asociación entre los signos en razón a las semejanzas visuales, conceptuales y fonéticas que existen entre los mismos.**

Y si bien la sociedad solicitante aduce que la expresión POLO no es apropiable por los titulares de las marcas con las que se realiza el cotejo, **se advierte que tanto la expresión POLO como la combinación POLO CLUB, resultan arbitrarias para identificar productos de las clases 18 y 25.**

De modo que, si bien el signo solicitado cuenta con elementos gráficos y nominativos adicionales, estos no son suficientes para evitar el riesgo de confusión o de asociación que se genera debido a que se reproduce parte distintiva de los signos lo cual podría generar en la mente del consumidor la idea de que se trata de una nueva línea de productos que tiene el mismo origen empresarial. (...)”».

- 5.1.11. Conforme se aprecia, entre sus argumentos, Lifestyle Equities C.V., invocó el criterio aplicado en la Resolución N.º 00054633, de treinta de septiembre de dos mil once, por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la cual consideró improcedente el registro del signo “ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB” y logotipo, al incurrir en la causal de irregistrabilidad contemplada en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, por ser confundible con la marca “BEVERLY HILLS POLO CLUB”. Resolución que fue ofrecida por la ahora demandante en calidad de medio probatorio en el expediente administrativo<sup>7</sup>.
- 5.1.12. Sin embargo, en la Resolución N.º 3287-2016/TPI-INDECOPI, de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, al analizar la oposición formulada por Lifestyle Equities, C.V., se advierte que la Sala Especializada no se pronunció sobre el argumento citado, dado que su análisis únicamente se dirigió a determinar la existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado “ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB” y logotipo y la marca registrada “BEVERLY

---

<sup>7</sup> Ver a fojas 279-283 del expediente administrativo.



HILLS POLO CLUB” y logotipo (Certificado N.º 43212), como es de verse a continuación:

**«B. Oposición formulada por Lifestyle Equities, C.V.**

[...]

6. Determinación del riesgo de confusión

Se tendrán en cuenta las consideraciones expuestas en el punto 4 de la sección A de la presente resolución.

6.1. Respecto de los productos

En el presente caso, teniendo en consideración los productos que distinguen los signos en conflicto, se advierte que si bien las prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, que pretende distinguir el signo solicitado, y los anteojos y anteojos contra el sol, que distingue la marca registrada, son productos de distinta naturaleza, de acuerdo con la práctica actual, es usual que las empresas identifiquen con la misma marca tanto prendas de vestir como anteojos de sol, como es el caso de las marcas NIKE, REEBOK, ADIDAS, QUIKSILVER, BILLABONG, RIP CURL, PUMA, entre otras. Asimismo, dichos productos comparten el público consumidor, son de uso conjunto y se expenden en los mismos establecimientos comerciales; si bien no se exhiben juntos, son colocados en vitrinas cercanas. Por lo expuesto, a criterio de la Sala existe conexión competitiva entre los mencionados productos.

6.2. Examen comparativo

[...]

Ahora bien, realizado el examen comparativo, entre el signo solicitado ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB y logotipo y la marca registrada BEVERLY HILLS POLO CLUB y logotipo (Certificado N.º 43212), se advierte lo siguiente:

- Fonéticamente, los signos confrontados se encuentran conformados por denominaciones distintas (BEVERLY HILLS POLO CLUB / ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), lo cual genera una pronunciación y entonación de conjunto diferente.
- Gráficamente, se advierte que si bien ambos signos incluyen la representación estilizada de la silueta de un jinete, el signo solicitado presenta adicionalmente la denominación ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB escrita de modo que forma un círculo alrededor de dicha central, en tanto que la marca registrada presenta la denominación BEVERLY HILLS semejando un arco sobre la figura



de jinete y debajo de ésta la denominación POLO CLUB, lo cual determina una impresión visual de conjunto distinta.

### 6.3. Riesgo de confusión

De acuerdo a lo señalado, si bien los signos bajo análisis distinguen algunos productos vinculados, los mismos presentan diferencias fonéticas y gráficas, lo cual, unido al hecho de que en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial se encuentran inscritas a favor de distintos titulares marcas que incluyen tanto la representación estilizada de un jinete, como la denominación POLO CLUB, y teniendo en cuenta el grado de atención que se presta para este tipo de productos, determina que sea 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 de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde su acceso a registro».

- 5.1.13. Si bien, en principio, la Sala Especializada habría incurrido en un vicio de motivación al no haberse pronunciado por un argumento que la hoy demandante consideró relevante en el procedimiento administrativo; es oportuno tener en cuenta lo establecido en el artículo 14 del TUO de la Ley 27444, respecto de la conservación del acto administrativo:

«Artículo 14.- Conservación del acto

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, **no sea trascendente**, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

- 14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.
- 14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial.
- 14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado.
- 14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio.
- 14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial».



5.1.14. En efecto, a consideración de esta Judicatura, la omisión incurrida por la Sala Especializada no resulta trascendente para declarar la nulidad del acto administrativo que se cuestiona, toda vez que se trata de un criterio jurisprudencial emitido por una autoridad administrativa extranjera que, de ningún modo, conmina al Tribunal del Indecopi a adoptar el mismo criterio en la resolución de la presente controversia, ello en virtud del **principio de autonomía (o independencia) de las oficinas de registro de marcas** consagrado en diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme a lo siguiente:

«4.5. En ese sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irreregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irreregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países miembros.

4.6. De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso se presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro.

4.7. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento. [...]».

5.1.15. De acuerdo con el citado criterio, las decisiones emitidas con anterioridad por otras oficinas administrativas respecto de la concesión o denegatoria de registros de marcas anteriores no le resultan vinculantes al momento de juzgar una nueva solicitud, aun cuando se trate de hechos aparentemente similares. Toda vez que el examen de cada solicitud de registro debe ser efectuado de manera independiente y autónoma, siendo responsabilidad de la autoridad administrativa determinar si el signo solicitado cumple o no con los requisitos exigidos por ley para ser registrado como marca, dependiendo dicha determinación de cada caso en concreto. De este modo, las conclusiones que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente, no encontrándose sujetas a los registros o solicitudes concedidos con anterioridad.

5.1.16. Aunado a ello, resulta oportuno citar lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia de Pleno Casatorio N.º 2229-2008-Lambayeque<sup>8</sup>, en la cual, respecto a la motivación de las Resoluciones dejó sentado lo siguiente: «14.-

---

<sup>8</sup> Segundo Pleno Casatorio Civil del 18 de septiembre de 2008.



(...) Finalmente, se ha expresado que no se trata de exigir a los órganos jurisdiccionales una argumentación extensa, exhaustiva o pormenorizada que vaya respondiendo, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, ni impedir la fundamentación concisa o escueta que en cada caso estimen suficiente quienes ejercen la potestad jurisdiccional, ya que **la exigencia de motivación no implica necesariamente una contestación judicial expresa a todas y cada una de las alegaciones de las partes**». (Resaltado nuestro).

- 5.1.17. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional en el fundamento 4) de la Sentencia recaída en el Expediente N.º 3943-2006-PA/TC, precisó, respecto a la motivación insuficiente que: «(...) **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 resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo». (Resaltado nuestro).
- 5.1.18. Por tanto, estando a que el vicio de motivación advertido no resulta trascendente, prevalece la conservación del acto administrativo; por lo que no corresponde amparar la demanda en lo que a este extremo se refiere.

## **5.2. Con respecto al análisis comparativo de los signos**

- 5.2.1. La demandante manifiesta que el examen comparativo efectuado por la Sala Especializada no cumple con los criterios de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075, para la determinación del riesgo de confusión, habiendo efectuado un errado análisis comparativo. En ese sentido, refiere que, contrariamente a lo resuelto por la Sala Especializada en la resolución impugnada, en el presente caso debió determinarse la existencia de riesgo de confusión entre los signos.
- 5.2.2. Sobre el particular, el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando 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.
- 5.2.3. Sobre el riesgo de confusión que puede suscitar en el público consumidor la coexistencia en el mercado de dos signos similares, es pertinente señalar, en primer término, que para que exista riesgo de confusión es necesario la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de los productos, servicios o actividades económicas y la identidad de los signos, tomando en cuenta siempre la distintividad de los mismos. En segundo término, es menester precisar las clases de riesgo de confusión y la diferencia que existe entre los mismos. Así tenemos que el riesgo de confusión puede darse mediante las siguientes modalidades: directo, indirecto y por asociación.



- 5.2.4. El riesgo de **confusión directa** se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares, de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio creyendo erróneamente de que se trata del producto o servicio deseado. Por otra parte, el riesgo de **confusión indirecta**, se da cuando el consumidor logra percibir las diferencias entre los signos, pero asume, erróneamente que los productos o servicios que distinguen pertenecen a un mismo origen empresarial.<sup>9</sup> Mientras que, en el **riesgo de asociación**, el consumidor puede percibir las diferencias entre los signos y además advertir que los productos o servicios que estos distinguen provienen de distinto origen empresarial; sin embargo, se le induce a creer que entre ambos titulares existe algún tipo de vinculación económica o asociativa.
- 5.2.5. De lo expuesto se concluye que, para el análisis del riesgo de confusión, bajo el supuesto del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, se deberá verificar tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, además de ponderar el grado de atención del consumidor. Debiéndose tener presente que, por lo general, la confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir.
- 5.2.6. Ahora bien, en el caso que nos ocupa se procedió al análisis de los siguientes signos:

Signo solicitado a registro por Royal County of Berkshire Polo Club Ltd.	Marca registrada a favor de Lifestyle Equities C.V.
	

<sup>9</sup> En torno a la confusión indirecta, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 58-IP-2001, sostiene que esta se produce cuando “un comprador al adquirir un producto o servicio juzga que pertenece a la misma línea de productos o servicios de un origen determinado y conocido por él, pero en realidad es distinto (...).”



### En lo que respecta a la similitud de los productos que distinguen los signos

- 5.2.7. Cabe indicar que este extremo no es materia de controversia de la demanda, habiendo quedado establecido en la Resolución N.º 3287-2016/TPI-INDECOPI que existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en comparación:

«En el presente caso, teniendo en consideración los productos que distinguen los signos en conflicto, se advierte que si bien las prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, que pretende distinguir el signo solicitado, y los anteojos y anteojos contra el sol, que distingue la marca registrada, son productos de distinta naturaleza, de acuerdo con la práctica actual, es usual que las empresas identifiquen con la misma marca tanto prendas de vestir como anteojos de sol, como es el caso de las marcas NIKE, REEBOK, ADIDAS, QUIKSILVER, BILLABONG, RIP CURL, PUMA, entre otras. Asimismo, dichos productos comparten el público consumidor, son de uso conjunto y se expenden en los mismos establecimientos comerciales; si bien no se exhiben juntos, son colocados en vitrinas cercanas. Por lo expuesto, a criterio de esta Sala existe conexión competitiva entre los mencionados productos».

- 5.2.8. En tal sentido, se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, por lo que corresponde determinar si los signos son o no similares tomando en cuenta los demás criterios establecidos por la normativa y jurisprudencia marcaria para determinar el riesgo de confusión.

### En lo que respecta al grado de atención del consumidor

- 5.2.9. En este punto, es relevante tener en consideración los criterios desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 92-IP-2019, en la cual, respecto de las reglas para el cotejo de marcas, establece que es importante «(...) colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate bajo los siguientes criterios:

- (i) **Criterio del consumidor medio:** Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el



entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) **Criterio del consumidor selectivo:** Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes *gourmet* es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) **Criterio del consumidor especializado:** Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad».

5.2.10. Ahora bien, tratándose de productos comprendidos en las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, entre ellos, prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, anteojos y anteojos contra el sol, los cuales son adquiridos por el común de la población, resulta de aplicación el criterio del consumidor medio a quien se le presume normalmente informado y razonablemente atento.

5.2.11. No obstante, teniendo en cuenta que la elección de dichos productos depende de diversos factores y parámetros, como diseños, calidad, costos, uso para necesidades específicas, tiempo de vida del producto, estatus, posición social, moda, entre otros; el nivel de apreciación del consumidor al momento de adquirir dichos productos será mayor.

#### **Con relación al examen comparativo de los signos**

5.2.12. La demandante alega que los signos en conflicto son similares al grado de generar confusión. Precisa que dicha semejanza reside en que ambos signos se encuentran conformados por la representación estilizada de un jugador de polo montado a caballo y la denominación “POLO CLUB” escrita con un tipo de letra sustancialmente similar; lo cual, aunado a la conexión competitiva entre los productos, permite concluir que el signo solicitado a registro no debió ser otorgado por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.



5.2.13. Sobre el tema, el Decreto Legislativo 1075, Decreto Legislativo que aprueba las Disposiciones Complementarias a la Decisión 486, ha establecido los criterios principales a tener en cuenta para determinar si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, a saber:

Artículo 45.- Determinación de semejanza

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

- a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
- b) El grado de percepción del consumidor medio;
- c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
- d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
- e) Si el signo es parte de una familia de marcas.

Artículo 46.- Signos denominativos

Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) La semejanza gráfico-fonética;
- b) La semejanza conceptual; y,
- c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.

Artículo 47.- Signos figurativos

Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
- b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.

Artículo 48.- Signos mixtos

Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;
- b) La semejanza conceptual; y,
- c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo.

Artículo 49.- Semejanza conceptual



Tratándose de un signo denominativo y uno figurativo, se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo. En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45 del presente Decreto Legislativo.

- 5.2.14. En el caso *sub exámine*, atendiendo a que los signos en cuestión son de naturaleza mixta, a efecto de determinar si son semejantes y capaces de inducir a confusión, debe realizarse el análisis de distintividad de acuerdo a los criterios establecidos en los artículos 45, 46, 47 y 48 del Decreto Legislativo 1075. Para lo cual, se debe partir de la impresión que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos, **teniendo presente la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto**, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias.
- 5.2.15. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 64-IP-2020, ha señalado que en el análisis de signos mixtos debe determinarse cuál es el elemento más característico que penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor, ya sea denominativo, gráfico o ambos. Para lo cual se debe tenerse en cuenta la capacidad de las palabras, el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.
- 5.2.16. En esa línea, explica el Tribunal que, si en el cotejo de signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse la comparación de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:
- (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
  - (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. [...]
  - (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
  - (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.



- (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Por otro lado, si resultare que el elemento característico de los signos en pugna es el gráfico, deberán utilizarse las reglas de comparación para este tipo de signos, a saber:

- (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
- (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
- (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente 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.

5.2.17. El Tribunal finaliza precisando que, «si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión».

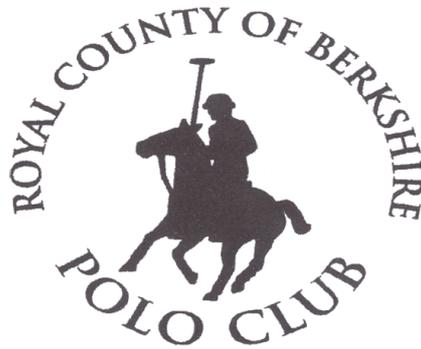
5.2.18. Siguiendo ese orden de ideas, teniendo en cuenta que los signos objeto de análisis son de naturaleza mixta, en aplicación de la normativa y los criterios interpretativos precitados, deberá establecerse –previamente- cuál es el elemento relevante que determina la impresión en conjunto.

5.2.19. Dicho ello, del estudio de la Resolución impugnada se advierte que la Sala Especializada consideró que, tanto en el signo solicitado como en la marca registrada, son relevantes el aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores solicitarán los productos en el mercado, como el aspecto gráfico, debido a las características y combinación de los elementos que los conforman a efectos de ser asociados con un origen empresarial determinado. Posición con la que esta Judicatura coincide, pues de una apreciación global de ambos signos se advierte que, tanto sus elementos denominativos como figurativos, así como la especial disposición de los mismos, determinan la impresión general de los signos, tal como se aprecia a continuación:



Signo solicitado a registro

Marca registrada a favor de la  
demandante



(Certificado N.º 43212)

- 5.2.20. Por otra parte, es de importancia considerar que, en lo concerniente a la comparación de signos denominativos compuestos –aquellos que están integrados por dos o más palabras-, si bien el análisis debe realizarse atendiendo a la pauta de la visión en conjunto, es necesario ponderar la relevancia y distintividad de los elementos que componen la denominación, toda vez que, conforme nos ilustra el profesor Fernández Novoa, **«el recuerdo subsistente en la mente del consumidor vendrá determinado no por la totalidad de los elementos componentes de la marca, sino más bien por un elemento concreto [énfasis nuestro]; aquel elemento que por su originalidad, carácter llamativo o situación dentro del conjunto provoque la impresión global de la marca en el consumidor».**
- 5.2.21. De este modo, de una visión integral del componente denominativo se deberá establecer cuál es el elemento que por su mayor grado de distintividad será el que el público consumidor retenga en su memoria con mayor facilidad y cuyo recuerdo utilizará para cotejar otras marcas que tenga a la vista.
- 5.2.22. Dicho ello, en el caso del signo solicitado esta Judicatura considera que el elemento predominante viene dado por la denominación “POLO CLUB”, toda vez que la frase “ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE” es una expresión en idioma inglés que se traduce como “Condado Real de Berkshire”<sup>10</sup>, nombre de un condado estadounidense del estado de Massachusetts; sin embargo, dado el número de vocablos en idioma extranjero respecto de los cuales debe entenderse que no forman parte del conocimiento común<sup>11</sup>, el elemento que impactará de una manera más fuerte en el consumidor, siendo susceptible de permanecer en su memoria es la denominación “POLO CLUB”, la misma que por su tamaño y

<sup>10</sup> Según la traducción online proporcionada por el Diccionario Oxford en: <http://www.oxforddictionaries.com/>

<sup>11</sup> Sobre el tema de los signos en idioma extranjero el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 134 – IP – 2013, expresa: “En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común (...)”.



ubicación dentro del signo genera una mayor impresión visual frente a la expresión “ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE”.

5.2.23. Del mismo modo, en la denominación “BEVERLY HILLS POLO CLUB” que conforma la marca de la demandante, dado que la expresión “BEVERLY HILLS” alude al nombre de una ciudad de los Estados Unidos de América, bien podrá ser apreciada dentro del conjunto marcario como una indicación territorial de los productos que distingue marca, razón por la cual la expresión “POLO CLUB” presenta una mayor eficacia individualizadora, y por ende, impacta de manera más fuerte en la mente del consumidor; siendo esta el elemento predominante.

5.2.24. En ese orden de ideas, al realizar la comparación entre los elementos relevantes de los signos objeto de estudio se advierte lo siguiente:

- Desde el punto de vista fonético, ambos signos coinciden en incluir la denominación predominante “POLO CLUB”, situación que genera una evocación auditiva similar. Si bien se incluyen las denominaciones “ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE”, en el signo solicitado y “BEVERLY HILLS” en la marca registrada, dichas expresiones no enervan la similitud fonética que genera la pronunciación y entonación del elemento denominativo predominante.
- Desde el punto de vista gráfico, los signos presentan un similar diseño figurativo, en tanto reproducen la silueta de un jugador de polo montado en un caballo, que sostiene en su mano y en posición de lanzamiento un taco de polo. Asimismo, destaca la similar estilización de las letras que conforman la denominación “POLO CLUB” en ambos signos.
- Desde el punto de vista conceptual, la denominación “POLO CLUB”, seguida de la imagen estilizada de un jugador de polo montado sobre un caballo, en acción de juego, alude a la idea de la práctica de este deporte. Por lo tanto, existe similitud conceptual.

5.2.25. Cabe resaltar que en la resolución impugnada la Sala Especializada indicó que en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial se encuentran inscritas a favor de distintos titulares marcas que incluyen tanto la representación estilizada de un jinete, como la denominación “POLO CLUB”; sin embargo, de la apreciación de las marcas señaladas en el apartado III, numeral 1), denominado “Informe de Antecedentes”, se advierte que las marcas que contienen la denominación “POLO CLUB”, difieren en su conjunto de la impresión general que suscitan los signos en controversia, debiendo tenerse en cuenta que la similitud no recae únicamente en la denominación “POLO CLUB”, sino en el conjunto de sus elementos coincidentes a nivel denominativo, figurativo y conceptual, similitud que no se aprecia en las marcas mencionadas como antecedentes, a saber:



i) Signos en controversia:



ii) Antecedentes registrales:

<p><b>Chifa Chi</b> Certificado N° 4285</p>	<p>Certificado N° 141844</p>
<p><b>MERUSH</b> <b>POLO CLUB</b> Certificado N° 222236</p>	<p><b>CABURE POLO JEANS</b> C. B. R. Certificado N° 227109</p>
<p>Certificado N° 119695</p>	<p><b>LA MARTINA</b> Certificado N° 90047</p>



(Certificado N.º 221167)

Marcas denominativas: “POLO CHEMSACTIVE” y logotipo (Certificado 134441), “POLO EXPORTA CONSUMA LO QUE EL PERU EXPORTA” y logotipo (Certificado N.º 103813), “POLOCOUNTRY” (Certificado N.º 177091), “IE POLO CHEMS ACTIVE” y logotipo (Certificado N.º 186701), “MARCO POLO” (Certificado N.º 89009).



- 5.2.26. Conforme al análisis realizado *ut supra*, dadas las similitudes que se advierten en el aspecto denominativo, gráfico y conceptual de los signos, aunado a que distinguen productos vinculados en las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, conlleva a determinar que no sea posible la coexistencia pacífica de los signos sin riesgo de inducir a confusión indirecta a los consumidores; toda vez que, aun percibiendo las particularidades de cada signo - en función a su mayor grado de atención- podrían considerar, erróneamente, que el signo solicitado a registro constituye una variación o una nueva línea de la marca de la demandante o que dichos signos comparten un origen empresarial común; máxime si se tiene en cuenta que en productos de las clases 18 y 25, los consumidores suelen guiarse por la apreciación visual de las marcas y etiquetas más que por su denominación.
- 5.2.27. En ese sentido, las diferencias existentes entre los signos materia de análisis no resultan suficientes para desvirtuar las semejanzas anotadas, siendo relevante destacar que los criterios para determinar el riesgo de confusión conminan al examinador a poner un mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, conforme lo establece el artículo 45 literal a) del Decreto Legislativo 1075. Adicionalmente, conviene tener en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada Jurisprudencia, ha establecido que «no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores, sino que **es suficiente la existencia del riesgo de confusión** o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad».
- 5.2.28. Razón por la cual, se verifica que el signo solicitado a registro se encontraba incurso en la causal de prohibición establecida en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, motivo por el cual no correspondía su acceso a registro. Por lo que corresponde amparar la demanda en este extremo.

### 5.3. **Con respecto a la pretensión accesoria:**

- 5.3.1. Habiéndose planteado como pretensión accesoria en el escrito de demanda y fijación de puntos controvertidos:
- Determinar si corresponde, ordenar al Indecopi que deje sin efecto el Certificado de Registro N.º 243310, correspondiente a la marca de producto constituida por la denominación ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB escrita semejando una figura circular alrededor de la representación estilizada de un jinete, conforme al modelo.
- 5.3.2. Y, estando al amparo de la pretensión principal, por su conexidad y de conformidad con el artículo 87 del Código Procesal Civil, corresponde también amparar la pretensión accesoria; por lo que deberá ordenarse al Indecopi que emita una nueva resolución declarando fundada la oposición formulada por Lifestyle Equities C.V. contra el registro del signo “ROYAL COUNTY OF



BERKSHIREPOLO CLUB” y logotipo, en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por Royal County of Berkshire Polo Club Ltd.; y, en consecuencia, se deniegue el registro del signo solicitado; dejando sin efecto el certificado de registro otorgado.

### **SEXTO: CONCLUSIÓN DE LO ANALIZADO**

De acuerdo a los fundamentos expuestos en la presente sentencia, se determina que el pronunciamiento emitido en la Resolución N.º 3287-2016/TPI-INDECOPI, de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, en el extremo que resuelve: «[...] Segundo.- REVOCAR la Resolución N.º 1805-2014/CTSD-INDECOPI de fecha 15 de diciembre de 2014; y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB escrita semejando una figura circular alrededor de la representación estilizada de un jinete, conforme al modelo, solicitado por Royal County of Berkshire Polo Club Ltd., para distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado desde la fecha de la presente resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial»; ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Por ende, debe ser declarada nula al haber otorgado dicho registro cuando no correspondía su inscripción por encontrarse incurso en la causal de prohibición contemplada en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. Correspondiendo al Indecopi emitir una nueva Resolución declarando fundada la oposición formulada por Lifestyle Equities C.V. y denegando, en consecuencia, el registro del signo solicitado; dejando sin efecto el certificado de registro otorgado. En consecuencia, la demanda debe ser declarada fundada en todos sus extremos.

### **III. DECISIÓN:**

De conformidad con los fundamentos precedentes y las normas acotadas y en aplicación del artículo 40 numeral 1) del Decreto Supremo N.º 011-2019-JUS, TUO de la Ley 27584, el **VIGÉSIMO CUARTO JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA**, con el criterio de conciencia que la ley autoriza e impartiendo justicia a nombre de la Nación:

### **FALLA: DECLARANDO:**

**FUNDADA en todos sus extremos** demanda interpuesta por **LIFESTYLE EQUITIES C.V.** contra el **INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI** y contra **ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE**



**POLO CLUB LTD y THE POLO/LAUREN COMPANY L.P.** En consecuencia, **SE DECLARA:**

- 1) **FUNDADA** la demanda en cuanto a la pretensión principal de nulidad de la **Resolución Administrativa N.º 3287-2016/TPI-INDECOPI**, de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, únicamente en el extremo segundo de su parte decisoria, por la cual se resuelve:

«[...] Segundo.- REVOCAR la Resolución N° 1805-2014/CTSD-INDECOPI de fecha 15 de diciembre de 2014; y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB escrita semejando una figura circular alrededor de la representación estilizada de un jinete, conforme al modelo, solicitado por Royal County of Berkshire Polo Club Ltd., para distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado desde la fecha de la presente resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial».

En consecuencia, se declara la **NULIDAD PARCIAL de la Resolución Administrativa N.º 3287-2016/TPI-INDECOPI**; y, **SE ORDENA** a la entidad demandada que en el plazo de **treinta (30) días CUMPLA con emitir una nueva resolución -de acuerdo a los lineamientos expuestos en la presente sentencia- DECLARANDO** fundada la oposición formulada por Lifestyle Equities C.V. contra el registro del signo “ROYAL COUNTY OF BERKSHIREPOLO CLUB” y logotipo, en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por Royal County of Berkshire Polo Club Ltd., y se deniegue el signo solicitado, dejando sin efecto el certificado de registro otorgado.

- 2) **FUNDADA** la pretensión accesoria planteada por la demandante.

En consecuencia, consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución, archívense definitivamente los autos.

**Notifíquese**<sup>12</sup>.

*EBD/gdr*

---

<sup>12</sup> Notificándose a las partes de conformidad con lo establecido en la Resolución Administrativa N° 000137-2020-CE-PJ, de 7 de mayo de 2020, esto es, mediante cédula: 1. Física (forma establecida por ley: artículo 155-E del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 28, numeral 4, del TUO de la Ley N° 27584); y, 2. Electrónica.