



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° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

SOLICITANTE : ROGER PAUL BANDA GONZALES

OPOSITORA : PEANUTS WORLDWIDE LLC

**Artículo 136 inciso f) de la Decisión 486: no aplicable Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 - Mala fe del solicitante**

Lima, dieciocho de setiembre de dos mil veinticuatro.

**I. ANTECEDENTES**

Con fecha 9 de febrero de 2022, Roger Paul Banda Gonzales (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación **CHARLIE BROWN**, para distinguir prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 29 de marzo de 2022, Peanuts Worldwide LLC (Estados Unidos de América) formuló oposición señalando lo siguiente:

- Es titular de derechos de autor (obras, películas, material visual, documentos registrados, música, grabaciones) respecto del personaje CHARLIE BROWN, el cual aparece en la mundialmente famosa serie PEANUTS.
- Es titular, entre otros, de:
  - Múltiples registros de derechos de autor (Copyrights) otorgados por la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos de América (United States Copyright Office), respecto de obras literarias y obras audiovisuales en donde se encuentran protegidas las diferentes caracterizaciones del personaje CHARLIE BROWN.
  - La marca CHARLIE BROWN, la cual se encuentra registrada, entre otros países, en Australia, Brasil, China, Dinamarca, Unión Europea, Francia, Grecia, Hong Kong, Indonesia, Italia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Corea Del Sur, España. Suecia, Taiwán, Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela y Vietnam.



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° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

- Es evidente que el solicitante pretende copiar el nombre de su personaje a fin de generar riesgo de confusión en los consumidores, generando graves perjuicios a su empresa.
- Asimismo, dichos hechos podrían perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal en el mercado peruano o andino, ya que impedirían que su empresa use la denominación CHARLIE BROWN para distinguir prendas de vestir.

Sustentó su oposición en los artículos 136 inciso f) y 137 de la Decisión 486<sup>1</sup>. A fin de acreditar sus afirmaciones presentó diversos medios probatorios<sup>2</sup>.

Con fecha 4 de abril de 2022, la opositora adjuntó copias de los certificados de derecho de autor otorgados a favor de su empresa.

No obstante haber sido debidamente notificado, el solicitante no absolvió el traslado de la oposición formulada por Peanuts Worldwide Llc.

Mediante **Resolución N° 7382-2022/CSD-INDECOPI de fecha 19 de diciembre de 2022**, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición

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

(...)

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

(...)

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.

<sup>2</sup> Tales como:

- Copia de un reporte de marcas registradas a favor de Peanuts Worldwide LLC en la que se consigna información de registros de marcas que contienen la denominación CHARLIE BROWN obtenidos en Australia, Brasil, China, Dinamarca, Grecia, Unión Europea, Japón, Noruega, Singapur, Sudáfrica, entre otros países, para distinguir productos y servicios de las clases 03, 05, 09, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 19, 30, 31, 35, 41, 42, 43 de la Clasificación Internacional.
- Listado de registros de derechos de autor obtenidos por la opositora en Estados Unidos de América sobre las obras tituladas: "You're a Big Brother, Charlie Brown!"; "Happy Halloween, Charlie Brown!"; "It's the Great Pumpkin, Charlie Brown!"; "Be a Good Sport, Charlie Brown!" y "A Charlie Brown Christmas Wrapping Paper Activity Book".



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° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

formulada y dispuso INSCRIBIR (entiéndase, OTORGAR) el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

**(i) Derecho de autor invocado por la opositora**

- Mediante Memorando N° 207-2022-MCO/INDECOPI, se solicitó a la Dirección de Derecho de Autor se sirva emitir informe en el cual se detalle si los elementos detallados a continuación gozan de protección de acuerdo con la legislación de Derecho de Autor y si se encuentran inscritos en el registro de obra de la Dirección de Derecho de Autor a favor de la opositora o de otra persona natural o jurídica:

<b>CUADRO N° 1</b>	<b>CUADRO N° 2</b>
Obra: Happy Halloween, Charlie Brown! (Registro Derechos de Autor TX0008611018)	Obra: Be a Good Sport, Charlie Brown! (Registro Derechos de Autor TX0008751716)
<b>CUADRO N° 3</b>	<b>CUADRO N° 4</b>
Obra: It's the Great Pumpkin, Charlie Brown (Registro Derechos de Autor TX0008614338)	Obra: You're a Big Brother, Charlie Brown! (Registro Derechos de Autor TX0008599855)
<b>CUADRO N° 5</b>	<b>CUADRO N° 6</b>
Obra: A Charlie Brown Christmas Wrapping Paper Activity Book (Registro Derechos de Autor TX0008585160)	Obra: Great American Story of Charlie Brown, Snoopy and the Peanuts Gang! (Registro Derechos de Autor TX0008446966)
<b>CUADRO N° 7</b>	<b>CUADRO N° 8</b>
Obra: Merry Christmas, Charlie Brown! (Registro Derechos de Autor TX0008568975)	Obra: Who's your Valentine, Charlie Brown? (Registro Derechos de Autor TX0008610197)
<b>CUADRO N° 9</b>	<b>CUADRO N° 10</b>



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ



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

**RESOLUCIÓN N° 0842-2024/TPI-INDECOPÍ**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

Obra: Charlie Brown: Here We Go Again: A Peanuts Collection. (Registro Derechos de Autor TX0008319459)	Obra: A Charlie Brown Thanksgiving (Registro Derechos de Autor TX0008334411)
<b>CUADRO N° 11</b>	<b>CUADRO N° 12</b>
Obra: A Charlie Brown Valentine (Registro Derechos de Autor TX0008490765)	Obra: Hooray for Liberty, Charlie Brown! (Registro Derechos de Autor TX0008312289)
<b>CUADRO N° 13</b>	<b>CUADRO N° 14</b>
Obra: It's a New World, Charlie Brown! (Registro Derechos de Autor TX0008312285)	Obra: It's the Easter Beagle, Charlie Brown. (Registro Derechos de Autor TX0008222248)
<b>CUADRO N° 15</b>	<b>CUADRO N° 16</b>
Obra: Kick the Football, Charlie Brown! (Registro Derechos de Autor TX0008332594)	Obra: Peanuts: Be my Valentine Charlie Brown Coloring Kit. (Registro Derechos de Autor TX0008598073)
<b>CUADRO N° 17</b>	<b>CUADRO N° 18</b>
Obra: Westward Ho, Charlie Brown! (Registro Derechos de Autor TX0008312284)	Obra: Charlie Brown is not a Quitter! (Registro Derechos de Autor TX0008222715)
<b>CUADRO N° 19</b>	<b>CUADRO N° 20</b>
Obra: Go Fly a Kite, Charlie Brown! (Registro Derechos de Autor TX0008087531)	Obra: Bon Voyage, Charlie Brown (and don't come back). (Registro Derechos de Autor PA0000106805)
<b>CUADRO N° 21</b>	<b>CUADRO N° 22</b>



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ



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

**RESOLUCIÓN N° 0842-2024/TPI-INDECOPÍ**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

Obra: The Charlie Brown and Snoopy Show. (Registro Derechos de Autor PAu000625326)	Obra: A Charlie Brown Celebration. (Registro Derechos de Autor PA0000146259)
<b>CUADRO N° 23</b>	<b>CUADRO N° 24</b>
Obra: A Charlie Brown Christmas. (Registro Derechos de Autor PA0000415492)	Obra: A Charlie Brown Valentine. (Registro Derechos de Autor PA0001079380)
<b>CUADRO N° 25</b>	<b>CUADRO N° 26</b>
Obra: Good Grief, Charlie Brown! A Tribute to Charles Schultz (Registro Derechos de Autor PA000994408)	Obra: Happiness is a Warm Blanket, Charlie Brown. (Registro Derechos de Autor PA0001861018)

- Mediante Informe N° 110-2022/DDA de fecha 2 de agosto de 2022, la Dirección de Derechos de Autor concluyó lo siguiente:
  - (i) Las denominaciones contenidas en los cuadros N° 1 al 26, reproducidas en el memorando de la referencia no son objeto de protección por el Derecho de Autor por carecer del requisito de originalidad.
  - (ii) Las denominaciones contenidas en los cuadros N° 1 al 26 del memorando de la referencia no se encuentran registradas ante la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi a favor de PEANUTS WORLDWIDE LLC, de Estados Unidos de América, o de otra persona natural o jurídica.
- Teniendo en cuenta que la opositora no ostenta derechos de autor oponibles, la presente solicitud no incurre en el supuesto del literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar **IMPROCEDENTE** en este extremo la oposición formulada por Peanuts Worldwide Llc.
- (ii) Aplicación del Artículo 137 de la Decisión 486**
- Analizados en conjunto los medios probatorios por Peanuts Worldwide Llc., se advierte lo siguiente:



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

**RESOLUCIÓN N° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

- Aun cuando dicha empresa ostenta derechos de autor sobre obras literarias en el extranjero, estos no reivindican protección sobre la denominación CHARLIE BROWN.
  - No ha aportado medios probatorios destinados a acreditar que dicha denominación sea asociada a un rubro diferente vinculado a la producción de obras literarias.
  - Si bien la opositora declara contar con una serie de marcas registradas en el extranjero que incluyen en su conformación la denominación CHARLIE BROWN, no ha presentado medios probatorios que sustenten dicha declaración.
- Sin perjuicio de lo anterior, los medios probatorios presentados por la opositora no resultan suficientes a fin de acreditar que el solicitante actuó con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. A mayor abundamiento, en cuanto al conocimiento del signo CHARLIE BROWN por parte del solicitante, cabe señalar que dicho signo ya ha formado parte de un registro de marca en el Perú para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial<sup>3</sup>, con anterioridad a la presente solicitud.
- En ese sentido, de conformidad con la naturaleza pública del procedimiento de registro de marca que administra el INDECOPI, se advierte que el registro de la marca citada fue conocido por el solicitante en el presente procedimiento con anterioridad a su solicitud de registro. En efecto, la norma jurídica presume el conocimiento público del contenido del registro. Siendo así, dicho conocimiento de un signo previamente registrado en el Perú no puede por sí solo ser considerado como sustento para atribuir una conducta desleal.
- De lo expuesto, al no haberse acreditado la supuesta conducta desleal atribuida al solicitante, corresponde declarar INFUNDADA la oposición formulada en este extremo.

**(iii) Consideraciones finales**

---

<sup>3</sup> La empresa Creaciones Cavalier S.R.Ltda. fue titular de la marca , inscrita con fecha 10 de febrero de 1992 para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial bajo Certificado N° 96592 y que estuvo vigente hasta el 10 de febrero de 2007.



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° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

- Se ha tenido a la vista el registro de la marca BUSTER BROWN, inscrita con Certificado N° 205274, que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Al respecto, se determina que el signo solicitado en el presente procedimiento no es susceptible de generar riesgo de confusión con la marca registrada citada debido a que los signos no resultan semejantes.

Con fecha 9 de enero de 2023, Peanuts Worldwide interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos y señalando adicionalmente lo siguiente:

- Si se hace una búsqueda simple en Google bajo la denominación CHARLIE BROWN aparecen más de 500 millones de resultados vinculados a dicho personaje.
- Le sorprende que la Comisión señale que su empresa carece de derechos de autor oponibles a la presente solicitud y que el solicitante no se encuentre cometiendo un acto de competencia desleal, basados en que hace 30 años se encontraba registrada una marca que contenía dicha denominación. El referido hecho en nada legitima al solicitante en pretender el registro del signo solicitado.
- Resulta evidente que el registro de la marca CHARLIE BROWN a favor del solicitante constituye una grave infracción a sus derechos de Propiedad Industrial.
- La resolución apelada no está protegiendo sus derechos de autor existentes (incluso aun si no estuvieran inscritos) ni la buena fe que se debe desarrollar entre competidores.
- La Comisión de Signos Distintivos si bien reconoce que su empresa ostenta derechos de autor sobre diversas obras literarias en el extranjero, señala que la protección que se le otorga es solo respecto al texto y trabajo artístico de la obra.
- Considera que no resulta necesario presentar todos los libros y comics en los que se verifique que la obra protegida versa sobre su personaje CHARLIE BROWN, ya que ello resulta más que evidente.

No obstante haber sido debidamente notificado, el solicitante Roger Paul Banda Gonzales no absolvió el traslado de la apelación.

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

**RESOLUCIÓN N° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

## II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

- Si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486.
- Si el signo CHARLIE BROWN fue solicitado de mala fe y con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal

## III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

### 1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

- En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas marcas que incluyen en su conformación la denominación **CHARLIE**:

Marca registrada	Certificado N°	Fecha de registro / Vigencia	Titular
	64629	11/07/2000 11/07/2030	Grupo Anderson's, S.A. de C.V.
	287071	21/11/2019 21/11/2029	Silvia Haydee Mejia Sifuentes

- Creaciones Cavalier S.R.L. (Perú) fue titular del registro de la marca de producto constituida por la denominación **CHARLIE BROWN y logotipo**, conforme al modelo, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 10 de febrero de 1992, con Certificado N°

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

**RESOLUCIÓN N° 0842-2024/TPI-INDECOPÍ**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

96592, la cual estuvo vigente hasta el 10 de febrero de 2007, fecha en la que caducó al no haber sido renovada dentro del plazo de ley.



- c) José Luis Delgado Valdivia (Perú) fue titular del registro de la marca de producto constituida por la denominación **CHARLIE BROWN y logotipo**, conforme al modelo, para distinguir ropa interior de damas, caballeros y niños, boxers, trusas de damas y caballeros, medias, calcetines, brasieres de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 18 de febrero de 2011, con Certificado N° 173011, la cual estuvo vigente hasta el 18 de febrero de 2021, fecha en la que caducó al no haber sido renovada dentro del plazo de ley.

## CHARLIE BROWN

- d) La opositora, Peanuts Worldwide LLC (Estados Unidos de América) es titular en dicho país de las siguientes obras:

CUADRO N° 1	CUADRO N° 2
Obra: Happy Halloween, Charlie Brown! (Registro Derechos de Autor TX0008611018)	Obra: Be a Good Sport, Charlie Brown! (Registro Derechos de Autor TX0008751716)
CUADRO N° 3	CUADRO N° 4
Obra: It's the Great Pumpkin, Charlie Brown (Registro Derechos de Autor TX0008614338)	Obra: You're a Big Brother, Charlie Brown! (Registro Derechos de Autor TX0008599855)



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° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

<b>CUADRO N° 5</b>	<b>CUADRO N° 6</b>
Obra: A Charlie Brown Christmas Wrapping Paper Activity Book (Registro Derechos de Autor TX0008585160)	Obra: Great American Story of Charlie Brown, Snoopy and the Peanuts Gang! (Registro Derechos de Autor TX0008446966)
<b>CUADRO N° 7</b>	<b>CUADRO N° 8</b>
Obra: Merry Christmas, Charlie Brown! (Registro Derechos de Autor TX0008568975)	Obra: Who's your Valentine, Charlie Brown? (Registro Derechos de Autor TX0008610197)
<b>CUADRO N° 9</b>	<b>CUADRO N° 10</b>
Obra: Charlie Brown: Here We Go Again: A Peanuts Collection. (Registro Derechos de Autor TX0008319459)	Obra: A Charlie Brown Thanksgiving (Registro Derechos de Autor TX0008334411)
<b>CUADRO N° 11</b>	<b>CUADRO N° 12</b>
Obra: A Charlie Brown Valentine (Registro Derechos de Autor TX0008490765)	Obra: Hooray for Liberty, Charlie Brown! (Registro Derechos de Autor TX0008312289)
<b>CUADRO N° 13</b>	<b>CUADRO N° 14</b>
Obra: It's a New World, Charlie Brown! (Registro Derechos de Autor TX0008312285)	Obra: It's the Easter Beagle, Charlie Brown. (Registro Derechos de Autor TX0008222248)
<b>CUADRO N° 15</b>	<b>CUADRO N° 16</b>
Obra: Kick the Football, Charlie Brown! (Registro Derechos de Autor TX0008332594)	Obra: Peanuts: Be my Valentine Charlie Brown Coloring Kit. (Registro Derechos de Autor TX0008598073)



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° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

<b>CUADRO N° 17</b>	<b>CUADRO N° 18</b>
Obra: Westward Ho, Charlie Brown! (Registro Derechos de Autor TX0008312284)	Obra: Charlie Brown is not a Quitter! (Registro Derechos de Autor TX0008222715)
<b>CUADRO N° 19</b>	<b>CUADRO N° 20</b>
Obra: Go Fly a Kite, Charlie Brown! (Registro Derechos de Autor TX0008087531)	Obra: Bon Voyage, Charlie Brown (and don't come back). (Registro Derechos de Autor PA0000106805)
<b>CUADRO N° 21</b>	<b>CUADRO N° 22</b>
Obra: The Charlie Brown and Snoopy Show. (Registro Derechos de Autor PAu000625326)	Obra: A Charlie Brown Celebration. (Registro Derechos de Autor PA0000146259)
<b>CUADRO N° 23</b>	<b>CUADRO N° 24</b>
Obra: A Charlie Brown Christmas. (Registro Derechos de Autor PA0000415492)	Obra: A Charlie Brown Valentine. (Registro Derechos de Autor PA0001079380)
<b>CUADRO N° 25</b>	<b>CUADRO N° 26</b>
Obra: Good Grief, Charlie Brown! A Tribute to Charles Schultz (Registro Derechos de Autor PA000994408)	Obra: Happiness is a Warm Blanket, Charlie Brown. (Registro Derechos de Autor PA0001861018)

**2. Respecto de la prohibición del artículo 136 inciso f) de la Decisión 486**

**2.1 Marco conceptual**

El artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando consistan en un signo que infrinja el



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

**RESOLUCIÓN N° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió una interpretación prejudicial<sup>4</sup> del artículo 136 inciso f) de la Decisión 486, considerando lo siguiente: *“En primer lugar, es pertinente advertir que el derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial, es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial.*

*Esa independencia y posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que expresamente establezca esa prevalencia -que no es el caso de la normativa andina- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación, pero en sus respectivos ámbitos”.*

Asimismo, precisa que *“lo que la Decisión 486 prohíbe en el literal f) del artículo 136, es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.*

*Ha sido resaltado lo anterior por cuanto lo determinante (títulos de obras, personajes ficticios o simbólicos), es que el legislador comunitario exige que sean objeto de un derecho de autor. “Por argumento a contrario se deduce entonces, que la prohibición no se aplica si el título de la obra o el personaje ficticio o simbólico no son objeto de un derecho de autor”.*

Asimismo, ha señalado el Tribunal en el mismo proceso lo siguiente:

*“(…) En cuanto al derecho de autor, éste protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean*

<sup>4</sup> Proceso N° 140-IP-2015. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2588 del 5 de octubre de 2015.



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° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

*fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.*

*Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.*

*(...) De una interpretación del literal f) del artículo 136, encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial; y, (ii) que consistan en un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero.*

*Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de "originalidad" que ha de tener, desde que no se protegen obras genéricas ni banales. Lo anterior es importante ya que en el caso de que se solicite la protección de esta clase de obras, no procederá aquella protección.*

*Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor, estará sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue, ya que, si éste no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas. Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad".*

En atención a lo anterior, se advierte que para el Tribunal Andino existen dos requisitos de necesario cumplimiento para que resulte aplicable la prohibición de registro establecida en dicha norma:

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
*Sala Especializada en Propiedad Intelectual***RESOLUCIÓN N° 0842-2024/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

- 1° Que la creación sobre la que se fundamenta el impedimento de registro sea original y por lo tanto merezca la protección del derecho de autor.
- 2° Que la utilización de dicha creación como marca pueda provocar confusión en el público consumidor con respecto a la obra.

**3.2 Análisis del caso en concreto**

La opositora señaló que el registro del signo solicitado **CHARLIE BROWN** afectaría sus derechos de autor reconocidos sobre las siguientes obras:

REGISTRO	MARCA	TITULAR	PAIS
TX 8 -611-018	Happy Halloween, Charlie Brown!	Peanuts Worldwide LLC	US Copyright Office
TX 8-751-716	Be a Good Sport, Charlie Brown!	Peanuts Worldwide LLC	US Copyright Office
TX 8-614-338	It's the Great Pumpkin, Charlie Brown	Peanuts Worldwide LLC	US Copyright Office
TX 8-585-160	A Charlie Brown Christmas Wrapping Paper Activity Book	Peanuts Worldwide LLC	US Copyright Office
TX 8-599-855	You're a Big Brother, Charlie Brown!	Peanuts Worldwide LLC	US Copyright Office

Para acreditar la titularidad de ellas la opositora presentó copia de sus títulos expedidos por la Oficina de Derecho de Autor de Estados Unidos de América.



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° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

Mediante Informe N° 110-2022/DDA de fecha 2 de agosto de 2022, la Dirección de Derechos de Autor concluyó que las denominaciones que conforman las mencionadas obras no son objeto de protección por el Derecho de Autor al carecer del requisito de originalidad.

Debe precisarse que el sólo hecho de que la opositora posea un derecho reconocido sobre obras en el extranjero no implica que la Autoridad le reconozca protección por Derecho de Autor, siendo ésta la que determinará si el mismo cuenta con características particulares o propias que permitan establecer que tenga rasgos de originalidad conforme a la legislación y jurisprudencia peruana.

En el presente caso, las obras base de la oposición están conformadas por el nombre CHARLIE BROWN, acompañado de frases en idioma inglés.

A criterio de la Sala, dichos elementos no cumplen con todas las exigencias de nuestra legislación en materia de derecho de autor para que pueda considerarse que la solicitud presentada se encuentre comprendida en la prohibición contenida en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486.

Sin perjuicio de lo expuesto, se deja a salvo el Derecho de Autor del que podría gozar la opositora respecto a la obra artística CHARLIE BROWN.

#### 4. Respecto de la mala fe invocada

##### 4.1 Derecho de prelación y buena fe

###### 4.1.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la *buena fe*<sup>5</sup> como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto para establecer un estándar jurídico o un modelo de conducta a seguir. En

<sup>5</sup> La Real Academia Española define a la buena fe como el “criterio de conducta al que ha de adaptarse el comportamiento honesto de los sujetos de derecho”, mientras que a la mala fe la define como la “malicia o temeridad con que se hace algo o se posee o detenta algún bien”. Definiciones extraídas del Diccionario de la Lengua Española - Vigésima Segunda Edición, Real Academia Española en [www.rae.es](http://www.rae.es).



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° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

efecto, Torres Vásquez<sup>6</sup> señala que los principios generales, entre ellos, la buena fe, fundamentan o sustentan todo el ordenamiento jurídico. Es, a su juicio, además, un principio general de integración: a falta de ley o de costumbres, los vacíos que presenta el ordenamiento jurídico se integran con los principios generales, entre los que figura la buena fe.

De la Puente y Lavalle<sup>7</sup> señala que la buena fe es considerada en forma consensual por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho ha recibido dándole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto jurídico. La buena fe no es una creación del legislador, que ha preestablecido su contenido; es la adaptación de un principio inherente a la conducta de los hombres, en la esfera más amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso regular para que sea susceptible de tener efectos jurídicos. Por su parte, Jiménez Vargas-Machuca<sup>8</sup> señala que la buena fe, como principio general del derecho, constituye una vía de comunicación del derecho con la moral social y con la ética, lo cual supone la canalización del derecho hacia sus metas más elevadas.

Agrega la autora nacional últimamente citada que si bien nuestro Código Civil es asistemático en su conceptualización – *al considerarla un principio general interpretativo de los contratos y los actos jurídicos, mientras que, por otro lado, menciona que los contratos se rigen por “las reglas de la buena fe y común intención de las partes”* – la ubica como principio precisamente en la norma que establece la forma como debe interpretarse el acto jurídico<sup>9</sup>.

Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado recientemente en el 12-IP-2015<sup>10</sup> lo siguiente:

<sup>6</sup> Torres Vásquez, Aníbal. “Acto Jurídico”, Idemsa, Lima - Perú, 2001, pp. 426-427.

<sup>7</sup> Citado por Pérez Gallardo, Leonardo en: Código Civil Comentado, Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú, p. 132.

<sup>8</sup> Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, “La Unidad del principio general de la buena fe y su trascendencia en el Derecho moderno”. En: Contratación Privada, Jurista Editores, Lima - Perú 2002, pp. 85. Asimismo, señala que el concepto de la buena fe es generalmente asociado con la rectitud, honradez, buen proceder, buena intención, confianza en la verdad de un acto jurídico, ingenuidad, candor, inocencia, etc. teniendo siempre una connotación loable y sana, socialmente aceptable y deseable.

<sup>9</sup> Ibidem (nota 8), pp. 83-84.

<sup>10</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015, p. 11.



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° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

*“La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.*

*En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. (...).”*

En el ámbito administrativo, la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece como uno de los principios en los que se sustenta el procedimiento administrativo (Artículo IV del Título Preliminar) al Principio de conducta procedimental (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas nacionales y extranjeros<sup>11</sup>.

#### 4.2. Clasificación de la buena fe

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta clasificación responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta

<sup>11</sup> Allan R. Brewer-Carías en su obra “Principios del Procedimiento Administrativo en América Latina” (Ed. Legis, Colombia 2003) señala que la presunción de licitud o inocencia y el principio de la buena fe del interesado se encuentra recogido en la ley peruana en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar (pp. 149-151).

Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina en sus “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General” (Ed. Gaceta Jurídica, Lima - Perú 2003) precisa que con el acogimiento de la buena fe en la actuación administrativa, el ordenamiento busca la protección a la confianza de la apariencia generada en la otra parte por su propia conducta, al haber generado la confianza razonable o legítima de que no ejercerá dicha facultad o de que la ejercerá de otro modo. Agrega que la buena fe o la confianza legítima, como es conocido este principio en otros ordenamientos, impone el deber de coherencia en el comportamiento propio de las autoridades, los administrados, los representantes y abogados (p. 37).



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° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

el derecho: como normativa o como facultad<sup>12</sup>. Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia en la que éste pueda actuar para no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de tratamiento del principio de la buena fe *en sentido negativo* estableciéndose conductas típicas que no son aceptadas en el tráfico mercantil, porque se considera que atentan contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el mercado. La primacía del orden público sobre el principio de la buena fe subjetiva se encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia<sup>13</sup>. Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil<sup>14</sup>.

#### 4.3 El papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado

##### 4.3.1. Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier relación jurídica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial, se manifiesta con un mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la actuación de la Administración se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que reclama el tráfico mercantil, relacionándolo con el fenómeno de la competencia

<sup>12</sup> Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.

<sup>13</sup> La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en la presente Ley.

Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

a. A las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad; y,  
b. A los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma.

No se aplica en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por el Artículo 2014 del Código Civil.

<sup>14</sup> Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos.



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° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

económica y las ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos constituyen el elemento identificador de los productos y servicios existentes en el mercado, que contribuyen de manera significativa a reconocer el origen empresarial que responde por ellos. En tal sentido, debe asegurarse su transparencia en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí sino fundamentalmente de los consumidores y/o usuarios que son los últimos beneficiarios de dichos bienes y servicios.

En atención a lo anterior, el empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, definir su origen propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro de un nuevo signo.

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser – *dependiendo en el momento en el que se produzca* – alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486<sup>15</sup>; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremacía del principio de la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulación tiene por objeto

<sup>15</sup> Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...)

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; (...)”.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ



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

**RESOLUCIÓN N° 0842-2024/TPI-INDECOPÍ**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los de los consumidores. Es por ello que la Decisión 486 restringe el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas. Pero también es verdad que regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el desenvolvimiento de la competencia y la transparencia del mercado a través de la actividad deshonesto y desleal en las prácticas comerciales.

**4.3.2. La mala fe en la etapa post registral**

En la legislación vigente en materia de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

- (i) En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero<sup>16</sup>.

Asimismo, el artículo 137 de la Decisión 486 dispone que 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.

En estos casos, la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

Los supuestos antes descritos no son los únicos casos de mala fe que pueden presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que, al no haber una causal de prohibición, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aún más relevante si, durante la etapa pre-registral, la actuación de la Administración

---

<sup>16</sup> Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como un supuesto de mala fe.



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° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

Ante ello, debe tenerse en consideración que, al haber impuesto la norma legal aplicable en la materia, la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en los artículos 136 inciso d) y 137 de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad.

- (ii) En relación con la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe – ni siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 344<sup>17</sup> – qué conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia.

Asimismo, cabe precisar que, si bien la Decisión 486 no contempla de manera expresa la competencia desleal como una causal de nulidad relativa de registro de marca, siendo que esta se encuentra dentro del concepto de mala fe, correspondería tenerla en cuenta en atención a lo señalado por el citado artículo 172 de la Decisión 486.

<sup>17</sup> El artículo 113 literal c) de la Decisión 344 establecía lo siguiente:

La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:

(...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.



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° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

En efecto, debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado<sup>18</sup>, que **incurre en mala fe quien – en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro – tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.**

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 12-IP-201532 que:

*“(...) para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”.*

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que:

*“(...) se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”.*

---

<sup>18</sup> Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura jurídica general del abuso del derecho es aplicable también al derecho de marcas cuando se está ante el supuesto de una solicitud de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edición, Munich 1999, pp. 1367 y ss.



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° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

5. Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

El artículo 137 de la Decisión 486 señala lo siguiente: *“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”*.

De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Según lo establecido en el artículo 259 inciso a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, *“cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”*.

6. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, la opositora Peanuts Worldwide LLC manifestó que el signo CHARLIE BROWN ha sido solicitado de mala fe y con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, considerando que es titular de múltiples registros alrededor del mundo que incluyen dicha denominación, siendo evidente que el solicitante pretende generar riesgo de confusión en los consumidores, dicho hecho ocasionaría graves perjuicios a su empresa, pues se le impediría hacer uso de aquel para distinguir prendas de vestir. Asimismo, afirmó que bajo dicha denominación se identifica a un personaje que forma parte de muchas obras de su titularidad.

Para acreditar lo mencionado, la opositora presentó copia de los siguientes medios probatorios:

- a) Impresiones de la página web [www.peanuts.com](http://www.peanuts.com)

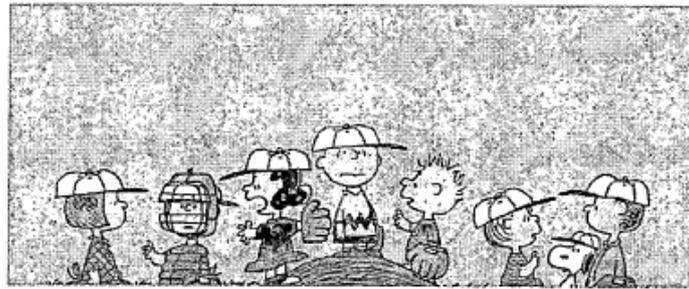
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
*Sala Especializada en Propiedad Intelectual*

**RESOLUCIÓN N° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**



ABOUT PEANUTS



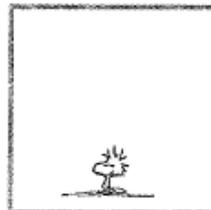
MEET THE GANG



Charlie Brown



Snoopy



Woodstock



Lucy



Linus



Sally



Schroeder



Pigpen

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

RESOLUCIÓN N° 0842-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD

ABOUT TAKE CARE WATCH PEANUTS ACTIVITIES SHOP MORE

CHARLIE BROWN



FIRST APPEARANCE: October 2, 1950

Good ol' Charlie Brown is loyal, determined, and just a bit wishy-washy. He's a true friend, a dedicated baseball manager, and very responsible when it comes to taking care of his dog, Snoopy. Charlie Brown never gives up, even when he probably should. He is kind and patient by nature, and wears his heart on his sleeve. He likes helping others, but try as he might, he just can't seem to help himself.

DID YOU KNOW:  
Charlie Brown's dad is a barber just like Charles Schulz's father was.

"Charlie Brown must be the one who suffers, because he's a caricature of the average person. Most of us are much more acquainted with losing than winning. Winning is great, but it isn't funny."




NOTHING GOES ON FOREVER.

ALL GOOD THINGS MUST COME TO AN END...

© 1992 Peanuts Worldwide LLC 9-21

WHEN DO THE GOOD THINGS START?

INTERESTS



Baseball

Despite his team's many mishaps, Charlie Brown always looks forward to baseball season.



Kites

Oh, how Charlie Brown would love to fly a kite...if it weren't for the "kite-eating tree."



The Little Red-Haired Girl

Charlie Brown has a crush on the Little Red-Haired Girl—who is never seen in the strip.

MEET MY FRIENDS



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° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

b) Listado de marcas registradas en diversos países alrededor del mundo, tales como: Australia, Brasil, China, Unión Europea, Francia, Hong Kong, Japón, Italia, Noruega, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Taiwán, Vietnam, entre otros, para distinguir productos y/o servicios de las clases 3, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41, 42 y 43 de la Nomenclatura Oficial que incluyen en su conformación la denominación CHARLIE BROWN.

A modo de ejemplo a continuación se reproducen las marcas registradas a favor de la opositora que corresponden a la clase 25 de la Nomenclatura Oficial:

Country	Mark	Appl. No. Appl. Date	Reg. No. Reg. Date	Class	Goods / Services	Status	Client / Matter
Australia		746799 21 Oct 1997	746799 24 Jul 1998	25	clothing, headgear and footwear	Registered	114371 / 114371.0270091
Brazil	CHARLIE BROWN	91405577 22 Jan 2018	91405577 22 Jun 2021	25	clothing articles, namely, sleepwear, underwear, shirts, trousers, jeans, knit sweaters, after-shirt, children's overalls, shirts, dresses, shorts, garment tops, sweaters, leggings, pants/shorts, socks, training set coats, hooded training coats, coats, raincoats, jackets, vests, mittens, neck scarves, gloves, belts, ties, sweaters, swimwear, bibs, except paper, lounge wear, baby clothing, baby lay-ups, masquerade costumes; headgear; footwear.	Registered	114371 / 114371.0278240
Country	Mark	Appl. No. Appl. Date	Reg. No. Reg. Date	Class	Goods / Services	Status	Client / Matter
China	CHARLIE BROWN	5288060 14 Apr 2006	5288060 07 Jan 2013	25	babies' diapers of textile, infant clothes, infant socks, infant shoes, clothes for men, clothes for women, clothes for children, pajamas, bath robes, scarves, shoulder wraps, uniforms, smocks, sports clothes, swimsuits, ties, socks, hats, shoes, slippers, suspenders, gloves, sports hats and caps, sports shoes	Registered	114371 / 114371.0270816



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° 0842-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD

Country	Mark	Appl. No. Appln. Date	Reg. No. Reg.Date	Class	Goods / Services	Status	Client / Matter
European Union	 CHARLIE BROWN	8947781 11 Mar 2010	8947781 04 Oct 2010	14, 16, 20, 25, 28, 29, 30, 32	14: precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes, jewelry, precious stones, horological and chronometric instruments. 16: paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes, printed matter, bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists' materials, paint brushes, typewriters and office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus), plastic materials for packaging (not included in other classes), printers' type, printing blocks. 20: furniture, mirrors, picture frames, goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all of these materials, or of plastics. 25: clothing, footwear, headgear. 26: games and playthings, gymnastic and sporting articles not included in other classes, decorations for christmas trees; playing cards. 29: meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes. eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 30: coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces (except salad dressings), spices. 32: beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages	Registered	114371 / 114371.0271150
France	CHARLIE BROWN	1591750 14 May 1990	1591750 14 May 1990	16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 41	16: paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers' type; printing blocks. 18: leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. 20: furniture, mirrors picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics. 24: textiles and textile goods, not included in other classes, bed and table covers. 25: clothing, footwear, headgear. 26: games and playthings, gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for christmas trees. 30: coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 32: beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. 35: advertising; business management; business administration; office functions. 41: education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.	Registered	114371 / 114371.0271167
Hong Kong	CHARLIE BROWN	300756964 08 Nov 2006	300756964 08 Nov 2006	14, 18, 20, 21, 24, 25	14: arts and crafts made of gold, silver, jewels; precious metals, battleware of precious metal, nutcracker, pepper pots, sugar bowls, salt shakers, egg cups, napkin holders, napkin rings, trays and toothpicks; holders of precious metal, vases and flower bowls of precious metal, boxes of precious metal, jewelry cases of precious metal, and candle extinguishers/candlesticks of precious metal, pouches and purses of precious metal, show ornaments of precious metal, compacts of precious metal, smokers' articles of precious metal, personal ornaments, jewelry, rough gem stones, and imitations of jewelry, clocks/watches, trophies, commemorative plaques, and key cases and key rings,	Registered	114371 / 114371.0271205



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° 0842-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD

Italy	CHARLIE BROWN	RM2012C005870	1516063	05 Nov 1982	10 Mar 1986	3, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 35, 41, 42	3: bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices 5: pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; infants' and invalids' foods; plasters, material for bandaging; material for stopping teeth, dental wax, disinfectants, preparations for killing weeds and destroying vermin 9: scientific, nautical, surveying and electrical apparatus and instruments (including wireless), photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), time-keeping and teaching apparatus and instruments, transmission or reproduction of sound or images; magnetic recording media, recording discs; coin or counterfeit apparatus; fire extinguishing apparatus 12: vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water 14: precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith (except cutlery, forks and spoons); jewellery, precious stones, horological and other chronometric instruments. 15: musical instruments (other than talking machines and wireless apparatus). 16: paper, cardboard, articles of paper or of cardboard (not included in other classes); printed matter, newspapers and periodicals, books, bookbinding material, photographs, stationery, adhesive materials (stationery); artists' materials, paint brushes, typewriters and office requisites (other than furniture); instructional and teaching material (other than apparatus); playing cards, printers' type and clichés (stereotype) 20: furniture, mirrors, picture frames; articles (goods not included in other classes) of wood, cork, reeds, cane,	Registered	114371 / 114371.0271256
Japan	CHARLIE BROWN	50150797	1353690	27 Dec 1975	31 Oct 1978	14 18 25 26	shoe ornaments of precious metal. umbrellas and their parts. shoes and boots, japaanese-style wooden clogs (geta), japaanese-style sandals (zori). shoe ornaments (not of precious metal), shoe eyelets, shoe laces, metal fasteners for shoes and boots	Registered	114371 / 114371.0271275



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° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

Country	Mark	Appl. No. Appl. Date	Reg. No. Reg. Date	Class	Goods / Services	Status	Client / Matter
Japan	CHARLIE BROWN	2003-95490 29 Oct 2003	4756378 12 Mar 2004	01, 02, 03, 04, 06, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29	1: pastes and adhesives (exclusive of those for office or domestic use); photographic materials; artificial sweeteners 2: ink for mimeograph; artists' paints 3: soaps; dentifrice; cosmetics; perfume; false nails; false eyelashes; anti-static agents for domestic use; benzine for removing stain; laundry bleach; seaweed gelatine for washing; polish; artificial pumice stones; polishing papers; polishing cloths; shoe cream; shoe blacks 4: lamp wicks and candles 6: pallets made of metal used for cargo handling; turn tables used for cargo handling; traversers used for cargo handling; artificial underwater reels made of metal; baskets for poultry farming made of metal; bottles used for spraying paint made of metal; metal mokes for manufacture of cement products; railway switches; road signs made of metal (exclusive of those of light emitting or of mechanical types); beacons made of metal (exclusive of those of light emitting types); storage tanks made of metal; pulleys, springs and valves made of metal (exclusive of those belonging under machine elements); pipe couplings made of metal; flanges made of metal; keys; collars; nameplates and door plates made of metal; chains for dogs; step ladders and ladders made of metal; mail boxes made of metal; hooks for hats made of metal; moneyboxes made of metal; water tanks made of metal for domestic use; tool boxes made of metal; towel dispensers made of metal; sculptures made of metal; metal materials used exclusively for buildings and construction; safes; buckles made of metal 8: rakes, braiding instruments and shoe lasts for manufacturing shoes (being as hand tools); electric shavers and electric hair clippers; cases for shaving sets; pedicure sets; manicure sets; dried bonito shavers; cube sugar tongs; can openers; nutcrackers (exclusive of those made of precious metal); spoons; forks; irons (exclusive of electric irons); threading devices; tailor's chalk shavers; irons; firepans; charcoal extinguishing bottles; tongs; insecticide atomizers (being as hand tools); weezers 11: electric lamps and lighting fixtures; household thermo-electric appliances; gas water heaters; heating utensils; kitchen tables; sinks; iceboxes; ice refrigerators; water purifiers for domestic use; bath and related goods; paper covered lights; lanterns; gas lamps; kerosene lamps; lamp chimneys; foot warmers; pocket warmers; pocket warmer ash; hot water bottles; toilet seals having washing function; disinfectant dispensers for washrooms; toilets; stools for japa style toilet; waste water purification tanks for domestic use; sewage disposal tanks for domestic use; garbage incinerators; warm and cold keepers filled with chemical substances; heating or air conditioning equipment; refrigerating machines and instruments 12: aircraft and parts and accessories thereof; aircraft, and parts and accessories thereof; railway rolling stocks, and parts and accessories thereof; motor vehicles, and parts and accessories thereof; motor bicycles, bicycles, and parts and accessories thereof; baby	Registered	114371 / 114371.0271289
Norway	 CHARLIE BROWN	109706 18 Jan 1972	87653 15 Mar 1973	3, 5, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 41		Registered	114371 / 114371.0271445
South Africa		867676 17 Nov 1986	867676 17 Nov 1986	25	footwear and parts of footwear	Registered	114371 / 114371.0271578
South Korea	CHARLIE BROWN	40200628402 26 May 2006	719594 03 Aug 2007	25		Registered	114371 / 114371.0270106

M-SPI-01/01

29-35



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° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

Country	Mark	Appn. No. Appn. Date	Reg. No. Reg. Date	Class	Goods / Services	Status	Client / Matter
South Korea	CHARLIE BROWN	5020089759 14 Mar 1987	40154719 24 May 1988	18 20 21 25 26	umbrella, oilpaper umbrella, parasol, beach parasol, walking stick, and mountaineering stick.  fan.  shoe brush, and shoe horns.  low-topped shoes, boots, laced boots, leather shoes, rubber shoes, vinyl shoes, rain shoes, arctic boots, baseball shoes, basketball shoes, rugby shoes, handball shoes, track shoes, hockey shoes, golf shoes, boxing shoes, mountain climbing boots, fishing shoes, fatigue shoes, sandals, overshoes, wooden shoes with clebs (for rainy weather), straw sandals, slippers, and sandal patterns.  shoe strings.	Registered	114371 / 114371.0271512
South Korea	CHARLIE BROWN	5020083004 14 Mar 1987	40151468 20 Jan 1988	6 8 9 10 18 19 20 21 22 25 27 28	crampions for climbing, diving boards for metal, spurs.  pickets, clubs for sports.  signaling whistles, regulators, swimming tubes.  bandages for boxing.	Registered	114371 / 114371.0271518
Spain	CHARLIE BROWN	656586 21 Oct 1971	656586 02 Oct 1975	25	clothing, including coats, shoes, slippers	Registered	114371 / 114371.0271596
Taiwan	CHARLIE BROWN	95026511 23 May 2006	1244662 01 Jan 2007	25	babies' diapers of textiles, infant clothes, infant socks, infant shoes, clothes for men, clothes for women, clothes for children, pajamas, bath robes, scarves, shoulder wraps, uniforms, smocks, sports clothes, swim suits, ties, socks, slippers, suspenders, gloves, sports hats and caps, sports shoes, athletic jerseys, aprons, belts, bibs, coats, jackets, nightgowns, nightshirts, pairt smocks, pajamas, t-shirts, tank tops, shorts, swimshirts, underwear, mittens, footwear, hats, shoe spikes, leggings	Registered	114371 / 114371.0271641
Vietnam	CHARLIE BROWN	8770 19 Aug 1992	8388 19 Aug 1992	14, 16, 18, 25, 28	14: precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewelry, precious stones; horological and chronometrical instruments 18: paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers' type; printing blocks 19: leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery 25: clothing, footwear, headgear 28: games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for christmas trees	Registered	114371 / 114371.0271786

De los medios probatorios presentados por la opositora se advierte lo siguiente:

- De las impresiones detalladas en el literal a) es posible verificar que bajo la denominación CHARLIE BROWN se hace referencia a un personaje de la tira cómica PEANUTS, quien tuvo su primera aparición el día 2 de octubre de 1950.

M-SPI-01/01

30-35

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

**RESOLUCIÓN N° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

**CHARLIE BROWN**



**FIRST APPEARANCE:**

October 2, 1950

Good ol' Charlie Brown is loyal, determined, and just a bit wishy-washy. He's a true friend, a dedicated baseball manager, and very responsible when it comes to taking care of his dog, Snoopy. Charlie Brown never gives up, even when he probably should. He is kind and patient by nature, and wears his heart on his sleeve. He likes helping others, but try as he might, he just can't seem to help himself.

**DID YOU KNOW:**

Charlie Brown's dad is a barber just like Charles Schulz's father was.

- De las marcas detalladas en el literal b) se verifica que la opositora con anterioridad al inicio del presente procedimiento ya era titular de las marcas CHARLIE BROWN y/o CHARLIE BROWN y logotipo, para distinguir diversos productos y/o servicios, siendo de particular relevancia aquellas que distinguen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial y que se encuentran registradas en Australia, Brasil, China, Unión Europea, Francia, Hong Kong, Japón, Italia, Noruega, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Taiwán y Vietnam.

Si bien la opositora no ha presentado copia de los certificados de registro de las mencionadas marcas, la Sala tiene en cuenta lo siguiente:

- El artículo 233.- Contestación de la reclamación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, señala lo siguiente:

*“233.1 El reclamado deberá presentar la contestación de la reclamación dentro de los quince (15) días posteriores a la notificación de ésta; vencido este plazo, la Administración declarará en rebeldía al reclamado que no la hubiera presentado. La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el artículo 124, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho, Las alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido específicamente*



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° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas". (Lo subrayado corresponde a la Sala)

- El solicitante no ha negado ni contradicho el contenido de los medios probatorios aportados por la opositora.

Del análisis en conjunto de los medios probatorios antes señalados, se ha acreditado que:

- Con fecha anterior a la presente solicitud de registro, la opositora obtuvo en los países detallados anteriormente el registro de las marcas CHARLIE BROWN y/o CHARLIE BROWN y logotipo, con las cuales el signo solicitado resulta idéntico fonéticamente.
- El signo solicitado y dichas marcas se encuentran referidos a los mismos productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Dichos hechos no pueden deberse únicamente a una mera coincidencia, sino al conocimiento previo sobre la existencia de las marcas de la opositora. Cabe resaltar que la denominación CHARLIE BROWN constituye un término arbitrario con relación a productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

En ese sentido, se determina que existen indicios<sup>19</sup> suficientes que permiten inferir una intención por parte de Roger Paul Banda Gonzales de registrar un signo que sea capaz de crear confusión en los potenciales consumidores de los productos de la opositora.

#### **19 Prueba indiciaria**

**Adm. y Proc.** Medio probatorio consistente en la apreciación de la realidad de los hechos por la convicción que resulta de determinados indicios.

Para que los indicios puedan ser utilizables como prueba, han de estar plenamente probados, no pueden tratarse de meras sospechas, y debe explicitarse el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, se ha llegado a la conclusión de que el sujeto realizó la conducta infractora.

Información obtenida de: <https://dpej.rae.es/lema/prueba-indiciaria>

#### **En materia penal**

La prueba indiciaria "(...) constituye una herramienta importante [...] cuando los hechos juzgados no pueden ser probados por elementos de prueba directos".

"(...) La prueba indiciaria se construye sobre la base de una inferencia lógica, donde determinados hechos indirectos que se dan por probados se enlazan a una conclusión unívoca y necesaria que acredita algún aspecto del objeto material del proceso penal (...)".



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° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

En atención a todo lo expuesto, se determina que el solicitante tuvo un comportamiento desleal que atenta contra el deber de la leal y honesta competencia, al solicitar el registro del signo CHARLIE BROWN para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por lo que el signo debe ser denegado, al haber sido solicitado mediando mala fe, por lo que resulta de aplicación lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486.

**7. Conclusión**

En consecuencia, si bien el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso f), sí se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 137 de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde su acceso a registro.

**IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA**

**Primero.** - Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Peanuts Worldwide LLC.

**Segundo.** - REVOCAR la Resolución N° 7382-2022/CSD-INDECOPI de fecha 19 de diciembre de 2022 y, en consecuencia, declarar FUNDADA la oposición formulada por Peanuts Worldwide LLC y DENEGAR el registro de la marca de producto conformada por la denominación CHARLIE BROWN solicitado por Roger Paul Banda Gonzales.

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

**VIRGINIA MARÍA ROSASCO DULANTO**  
**Vice- Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

/pa.

M-SPI-01/01

33-35

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual****RESOLUCIÓN N° 0842-2024/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD****Voto singular del Señor Vocal Jorge Alejandro Chávez Picasso**

Si bien el presente voto es porque se REVOQUE la Resolución N° 7382-2022/CSD-INDECOPI de fecha 19 de diciembre de 2022 y se deniegue el registro del signo solicitado, considero (a diferencia de la mayoría) que incurre en la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486, en virtud a las siguientes consideraciones:

- Tal como se ha señalado anteriormente, la opositora señaló que el registro del signo solicitado CHARLIE BROWN afectaría sus derechos de autor reconocidos sobre las siguientes obras:

REGISTRO	MARCA	TITULAR	PAIS
TX 8 -611-018	Happy Halloween, Charlie Brown!	Peanuts Worldwide LLC	US Copyright Office
TX 8-751-716	Be a Good Sport, Charlie Brown!	Peanuts Worldwide LLC	US Copyright Office
TX 8-614-338	It's the Great Pumpkin, Charlie Brown	Peanuts Worldwide LLC	US Copyright Office
TX 8-585-160	A Charlie Brown Christmas Wrapping Paper Activity Book	Peanuts Worldwide LLC	US Copyright Office
TX 8-599-855	You're a Big Brother, Charlie Brown!	Peanuts Worldwide LLC	US Copyright Office

- De la revisión en conjunto de dicha información con la que obra en la página web [www.peanuts.com](http://www.peanuts.com), es posible verificar que bajo 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° 0842-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 936343-2022/DSD**

denominación CHARLIE BROWN no sólo se hace referencia a un personaje de la tira cómica PEANUTS, sino que el nombre forma parte **original** del título de las obras en cuestión.

En ese sentido, ha quedado acreditada la existencia de un Derecho de Autor a favor de la opositora de un personaje cuyo nombre coincide con el signo solicitado, toda vez que la ley reconoce la protección sobre derechos de autor a los títulos de obras en la medida que sean originales con relación a la obra que titulan<sup>20</sup> [1].

Asimismo, es innegable que el uso en el comercio del signo solicitado afectaría los Derechos de Autor de Peanuts Worldwide LLC con relación a la obra CHARLIE BROWN, en la medida que el público consumidor va a considerar que los productos distinguidos con el signo solicitado son producidos por el titular del Derecho de Autor, o que tienen vinculación o cuentan con una licencia de sus obras autorales.

Por lo expuesto, considero que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición contenida, tanto en el artículo 137, como en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486, en la medida que representa una denominación original del título de las obras de la opositora.

**JORGE ALEJANDRO CHAVEZ PICASSO**  
**Vocal**

---

<sup>20</sup> **Decreto Legislativo 822**

**Artículo 7.-** El título de una obra, cuando sea original, queda protegido como parte de ella.