



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° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

SOLICITANTE : ITANEL ESPINAL IZQUIERDO

OPOSITORA : TOMMY HILFIGER LICENSING LLC

**Análisis del riesgo de confusión entre signos que se refieren a productos de las clases 9 y 25 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia - Mala fe: No acreditada**

Lima, tres de julio de dos mil veinticuatro.

**I. ANTECEDENTES**

Con fecha 7 de marzo de 2022, Itanel Espinal Izquierdo (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación SUALIK PERÚ y logotipo (se reivindica colores<sup>1</sup>), conforme al modelo, para distinguir prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 22 de abril de 2022, Tommy Hilfiger Licensing LLC (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando lo siguiente:

- (i) Es una de las principales marcas de diseñador a nivel mundial y se encuentra reconocida internacionalmente. Produce y comercializa prendas de vestir para hombres, mujeres y niños, accesorios y calzado, así como productos de perfumería, lentes, relojes y muebles para el hogar.
- (ii) Es titular de las siguientes marcas de producto:

<sup>1</sup> Se aprecian los colores azul, rojo y blanco.



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° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

Marca	Certificado N°	Clase	Distingue
	66968	09	Anteojos, lentes de sol y monturas para anteojos y todos los demás productos.
	32918	25	Vestidos, botas, zapatos, zapatillas y demás productos.
	23558	25 <sup>2</sup>	Prendas de vestir para hombre, mujer, niños e infantes, a saber, camisas, polos de golf, camisetas [de manga corta], polos, camisetas de punto, tops tejidos, sudaderas, camisetas de tirantes, suéteres, sudaderas con capucha, rebecas (cárdigans), blusas, jerseys [prendas de vestir], prendas superiores de cuello alto, shorts, pantalones de chándal tipo sudadera, chándales, disfraces, blazers, ropa de deporte, americanas (chaquetas deportivas), pantalones, pantalones vaqueros (jeans), monos de vestir (enterizos de vestir), faldas, vestidos, vestidos de novia, trajes, batas [guardapolvos], jumpers (prendas de vestir), chalecos, chaquetas, abrigos, capas de lluvia, parkas, ponchos, trajes de baño (bañadores), bikinis, pantalones de baño, gabanes, ropa para lluvia, cortavientos, prendas de vestir para bailar, a saber, leotardos y trajes de ballet, prendas para dormir, pijamas, albornoces, gorros de ducha, casullas, ropa interior, lencería femenina, calzoncillos (tipo bóxer), cinturones (prendas de vestir), cinturones de cuero para prendas de vestir, corbatas; artículos de sombrerería, a saber, sombreros, sombreros de lana, gorras de punto, gorros, viseras, bandas para la cabeza (prendas de vestir), orejeras (prendas de vestir); fulares, chales, puños (prendas de vestir), baberos de tela; calzado, zapatos de gimnasia, zapatillas, calcetines, medias, prendas de calcetería, zapatos, botas, calzado de playa, sandalias, pantuflas, manoletinias (balerinas), zapatos de tacón alto, alpargatas, zapatos sin cordones; guantes [prendas de vestir]; tirantes; ajuares de bebé [prendas de vestir]; fajas [bandas]; trajes de esquí acuático; trajes de neopreno para surf (prendas de vestir); manipulos [ropa litúrgica]; antifaces para dormir; prendas de vestir para boda.

- (iii) El signo solicitado y sus marcas registradas se refieren a los mismos productos y otros vinculados. Asimismo, guardan semejanza gráfica dado que presentan una figura rectangular con divisiones y con la misma combinación de colores rojo, blanco y azul.

<sup>2</sup> Dicho registro también fue inscrito para distinguir productos de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

**RESOLUCIÓN N° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

- (iv) Las marcas registradas son creaciones exclusivas de Tommy Hilfiger quien ha venido realizando inversiones significativas para lograr la identidad entre los productos que distingue y su origen empresarial.
- (v) Los productos TOMMY HILFIGER se caracterizan por la combinación de colores rojo, azul y blanco. A manera de ejemplo cita su página web, así como diversos anuncios publicitarios.
- (vi) Es una empresa con una reputación y renombre ganados a través de los años tanto en el Perú como en el mundo.
- (vii) En el Perú, Tommy Hilfiger cuenta con tiendas en los principales centros comerciales (Jockey Plaza, Larcomar, Real Plaza Salaverry, Caminos del Inca, Mega Plaza, Plaza San Miguel, La Rambla San Borja, In Outlet Faucett) así como una tienda propia ubicada en Avenida Conquistadores 1031, San Isidro, a través de las cuales comercializa toda la gama de sus productos. Además, su empresa tiene presencia en las principales redes sociales.
- (viii) El signo solicitado ha sido presentado mediando mala fe, toda vez que se ha presentado con la intención de crear confusión en los consumidores con el fin de beneficiarse de su prestigio en el mercado, así como del prestigio de los productos que comercializa.

Amparó su oposición en los artículos 136 inciso a) y 137 de la Decisión 486<sup>3</sup>.  
Adjunta medios probatorios.

<sup>3</sup> **Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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

(...)

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

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

b)

(...)

**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.



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° 0632-2024/TPI-INDECOPÍ**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

Con fecha 7 de junio de 2022, el solicitante Itanel Espinal Izquierdo absolvió el traslado de la oposición señalando lo siguiente:

- (i) *Su marca "SUALIK PERÚ" es el resultado de toda una vida de trabajo, que la inicié hace más de 20 años, cuando vine a Lima desde mi natal Cajamarca, confeccionando en un principio cortinas, para luego confeccionar ropa industrial.*
- (ii) Es evidente que la opositora es una gran empresa cuyas marcas registradas tienen notoriedad y son muy bien apreciadas por el público en general, lo que no debería ser materia de análisis.
- (iii) Lo que debería ser analizado es si su signo solicitado constituye o no una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de las marcas registradas de propiedad de la opositora y, de ser el caso, si es que el referido signo es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación, un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario (sic).
- (iv) Considera que se deberá determinar si su marca se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486 (sic).
- (v) En el presente caso, al ser la marca opositora una notoriamente conocida, solo queda determinar si existe identidad o semejanza entre ambas marcas, en grado suficiente para causar riesgo de confusión o de asociación.
- (vi) No existe semejanza gráfico-fonética entre los signos en conflicto, siendo que el signo solicitado tiene suficiente poder distintivo para diferenciarse de la marca registrada, por lo que es imposible que se genere algún tipo de confusión sobre un mismo origen empresarial, o que constituya una variación de la misma.

Mediante Resolución N° 100-2023/CSD-INDECOPÍ de fecha 16 de enero de 2023, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por Tommy Hilfiger Licensing LLC y dispuso INSCRIBIR (entiéndase OTORGAR) el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

**I. Cuestión previa**



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° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

- La opositora manifestó que la reputación de sus marcas y de la empresa se ve reflejada en la calidad de los productos que comercializa.
- Al respecto, la protección contra el aprovechamiento indebido del prestigio y de las marcas altamente distintivas se aplica única y exclusivamente a marcas que gozan de la calidad de notoriamente conocidas, de conformidad con lo que establece el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, calidad que en el presente caso no ha sido invocada, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento al respecto.

**II. Riesgo de confusión**

Si bien el signo solicitado y las marcas registradas se refieren a productos idénticos y/o vinculados, estos no resultan semejantes dado que -según el caso- presentan elementos denominativos conformados por distinta secuencia de vocales y consonantes. Además, no obstante que presentan diseños característicos conformados por formas rectangulares, la disposición de los mismos resulta diferente. Conceptualmente, no es posible establecer semejanzas en base a figuras rectangulares en la combinación de colores rojo y azul.

- En tal sentido, corresponde declarar **infundada** la oposición formulada en este extremo.

**III. Mala fe – Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486**

El medio probatorio válido<sup>4</sup> (captura de pantalla de la página web <https://www.peru-retail.com/peru-canalecommerce-tommy-hilfiger-envios/>) no resulta suficiente a efectos de acreditar que la solicitante actuó de mala fe al solicitar el presente registro, o con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Con fecha 8 de febrero de 2023, la opositora Tommy Hilfiger Licensing LLC interpuso recurso de **apelación** señalando lo siguiente:

<sup>4</sup> La Comisión no consideró los siguientes medios probatorios, dado que no contienen información que permita verificar el periodo de su puesta a conocimiento del público:

- Capturas de pantalla y remisión al enlace web <https://usa.tommy.com/en>.
- Capturas de pantalla y remisión al enlace web <https://www.facebook.com/tommyhilfigerlatam>.
- Capturas de pantalla y remisión al enlace web <https://www.instagram.com/tommyhilfiger>.
- Capturas de pantalla y remisión al enlace web <https://twitter.com/TommyHilfiger>.
- Capturas de pantalla y remisión al enlace web [https://www.pinterest.com/tommyhilfiger/\\_shop/](https://www.pinterest.com/tommyhilfiger/_shop/).
- Capturas de pantalla y remisión al enlace web <https://www.youtube.com/user/tommyhilfiger>.



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° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

**(i) Sobre la semejanza entre los signos**

- Se encuentra conforme con el extremo de la resolución que concluyó la existencia de vinculación entre los productos a que se refieren los signos en conflicto.



- El fondo de forma cuadrada en color azul del signo solicitado , no se encuentra presente en el signo que la contraparte viene usando en el mercado, por lo que no debe tomarse en cuenta. Adjunta capturas de pantallas.
- Teniendo en cuenta lo anterior, los signos en conflicto presentan una figura rectangular con divisiones y con la misma combinación de colores rojo, blanco y azul. Además, si se retira los elementos denominativos que conforman a los mismos, se acentúa aún más la semejanza o incluso si se añade un rectángulo de color blanco en el signo solicitado, los signos se apreciarían idénticos.

**(ii) Sobre la mala fe del solicitante**

- El solicitante reconoce la popularidad de sus marcas, dado que se dedica a la *fabricación de prendas y la venta al por mayor de productos textiles prendas de vestir y calzado*, tal como se aprecia en su Registro Único de Contribuyente.
- La empresa Sualiker Corporation Peru S.A.C., cuyo socio fundador es el solicitante, se dedica a la *venta al por menor de productos textiles en comercios especializados*, de acuerdo con la información que figura en su RUC.
- No resulta ser una coincidencia que se haya presentado una solicitud de registro semejante a sus marcas registradas.
- Desde el año 2019, el solicitante usaba prendas de vestir TOMMY HILFIGER en la promoción de sus productos e incluso en el año 2022 continuó publicitando sus productos con ropa identificada con su marca. Adjunta capturas de pantalla de la cuenta de Facebook de SualikPerú.
- El solicitante no solamente utiliza las fotos de sus productos sino también de los modelos. Adjunta imagen.
- Con fecha 11 de abril de 2022, se realizó una visita al local de Sualiker Corporation Peru S.A.C., pudiendo detectar numerosas prendas que se



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° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

asemejan a los productos originales de TOMMY HILFIGER. Adjunta un cuadro comparativo con fotografías de diversos productos y foto de una boleta de venta.

- El solicitante conoce, hace uso y se aprovecha de sus marcas, demostrando su mala fe.

Citó jurisprudencia emitida por la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

Con fecha de 17 de mayo de 2023, el solicitante Itanel Espinal Izquierdo absolvió el traslado de la apelación manifestando lo siguiente:

- (i) La opositora se equivoca al señalar que se debió haber comparado el signo utilizado en el mercado por la empresa Sualiker Corporation Perú S.A.C., y no el que es materia de análisis en el presente caso.
- (ii) Las personas naturales son diferentes a las personas jurídicas, ya que éstas son un ente diferente de los socios o accionistas que las conforman, teniendo nombre propio y pudiendo ser sujetos de derechos y obligaciones.
- (iii) No existe semejanza fonética ni gráfica entre los signos en conflicto, por lo que no puede existir riesgo de confusión entre los mismos.
- (iv) No se puede adjuntar nuevos medios de prueba en los recursos de apelación, siendo posible únicamente a través del recurso de reconsideración. Por tanto, no deben ser considerados aquellos documentos adicionales ofrecidos por la opositora en su apelación.
- (v) Es una persona diferente a Sualiker Corporation Perú S.A.C., en consecuencia, no es correcto concluir que él fue quien efectuó las conductas que se le atribuyen.

## II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si el signo solicitado SUALIK PERÚ y logotipo resulta confundible con las marcas base de oposición.
- b) Si la presente solicitud de registro ha sido efectuada mediando mala fe y si resulta de aplicación el artículo 137 de la Decisión 486.



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° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

### III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

#### 1. Informe de Antecedentes

Se verificó que la opositora Tommy Hilfiger Licensing LLC (Estados Unidos de América), es titular de las siguientes marcas:

- a) La denominación TOMMY HILFIGER escrita en letras características y el diseño de una bandera compuesto por una figura rectangular dividida en cuatro secciones, todo en los colores azul, rojo y blanco, conforme al modelo, que distingue anteojos, lentes de sol y monturas para anteojos y todos los demás productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 66968, vigente desde el 16 de octubre de 2000 y renovada hasta el 16 de octubre de 2030.



- b) El diseño de un logotipo compuesto por dos bandas azules, un rectángulo rojo y un espacio en blanco, conforme al modelo, que distingue vestidos, botas, zapatos, zapatillas y demás productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 32918, vigente desde el 22 de enero de 1997 y renovada hasta el 22 de enero de 2027.







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° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

- c) El registro multiclase constituido por la figura (se reivindica colores<sup>5</sup>), conforme al modelo, que distingue<sup>6</sup> prendas de vestir para hombre, mujer, niños e infantes, a saber, camisas, polos de golf, camisetas [de manga corta], polos, camisetas de punto, tops tejidos, sudaderas, camisetas de tirantes, suéteres, sudaderas con capucha, rebecas (cárdigans), blusas, jerseys [prendas de vestir], prendas superiores de cuello alto, shorts, pantalones de chándal tipo sudadera, chándales, disfraces, blazers, ropa de deporte, americanas (chaquetas deportivas), pantalones, pantalones vaqueros (jeans), monos de vestir (enterizos de vestir), faldas, vestidos, vestidos de novia, trajes, batas [guardapolvos], jumpers (prendas de vestir), chalecos, chaquetas, abrigos, capas de lluvia, parkas, ponchos, trajes de baño (bañadores), bikinis, pantalones de baño, gabanes, ropa para lluvia, cortavientos, prendas de vestir para bailar, a saber, leotardos y trajes de ballet, prendas para dormir, pijamas, albornoces, gorros de ducha, casullas, ropa interior, lencería femenina, calzoncillos (tipo bóxer), cinturones (prendas de vestir), cinturones de cuero para prendas de vestir, corbatas; artículos de sombrerería, a saber, sombreros, sombreros de lana, gorras de punto, gorros, viseras, bandas para la cabeza (prendas de vestir), orejeras (prendas de vestir); fulares, chales, puños (prendas de vestir), baberos de tela; calzado, zapatos de gimnasia, zapatillas, calcetines, medias, prendas de calcetería, zapatos, botas, calzado de playa, sandalias, pantuflas, manoleínas (balerinas), zapatos de tacón alto, alpargatas, zapatos sin cordones; guantes [prendas de vestir]; tirantes; ajuares de bebé [prendas de vestir]; fajas [bandas]; trajes de esquí acuático; trajes de neopreno para surf (prendas de vestir); manípulos [ropa litúrgica]; antifaces para dormir; prendas de vestir para boda de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 23558, vigente desde el 26 de abril de 2019 hasta el 26 de abril de 2029.



<sup>5</sup> Se aprecian los colores azul, blanco y rojo.

<sup>6</sup> Dicho registro también fue inscrito para distinguir productos de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

**RESOLUCIÓN N° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

- d) Asimismo, la opositora Tommy Hilfiger Licensing LLC (Estados Unidos de América), es titular del registro multiclase constituido por la denominación TOMMY JEANS y logotipo (se reivindica colores<sup>7</sup>), conforme al modelo, que distingue<sup>8</sup> prendas de vestir para damas, caballeros, niños e infantes a saber, camisas, camisas de golf, camisetas de manga corta, polos, polos de punto, tops tejidos, sudaderas, camisetas de tirantes, suéteres, blusas, jerseys, prendas superiores de cuello alto, shorts, pantalones de chándal tipo sudadera, chándales, blazers, abrigos deportivos, pantalones, pantalones vaqueros (jeans), faldas, vestidos, vestidos de novia, trajes, batas (guardapolvos), saltadores (jumpers), chalecos, chaquetas, abrigos, trajes impermeables, parkas, ponchos, trajes de baño (bañadores), bikinis, pantalones de baño, gabanes, ropa de lluvia, chaquetas cortavientos, ropa para bailar a saber leotardos y trajes de ballet, prendas para dormir, pijamas, albornoces, gorros de ducha, casullas, ropa interior, lencería femenina, calzoncillos tipo bóxer, cinturones hechos de cuero (de vestir), corbatas; artículos de sombrerería, a saber, sombreros, sombreros de lana, gorros, viseras, bandas para la cabeza (prendas de vestir), orejeras (prendas de vestir); fulares, chales, puños (prendas de vestir), baberos de tela; calzados, zapatillas de gimnasia, zapatillas, calcetines, medias, prendas de calcetería, zapatos, botas, calzado de playa, sandalias, pantuflas; guantes (prendas de vestir); tirantes; ajuares de bebé (prendas de vestir); fajas (bandas); trajes de esquí acuático; manípulos (ropa litúrgica); gorros de ducha; antifaces para dormir; ropa de boda de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 18611, vigente desde el 14 de noviembre de 2017 hasta el 14 de noviembre de 2027.

<sup>7</sup> Se aprecian los colores blanco, rojo y azul.

<sup>8</sup> Dicho registro también fue inscrito para distinguir productos y servicios de las clases 18 y 35 de la Nomenclatura Oficial.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

**RESOLUCIÓN N° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

- e) En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas, a favor de distintos titulares, las siguientes marcas:

Marca	Certificado	Titular
	259569	HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
	260919	AGUILAR HUAPAYA, VICTOR HORACIO
	213227	HUATARUNCO ECHEVERRIA, FRANKLYN MARTIN
	222065	PINTADO REYES, FERNANDO ALFONSO
	277867	CORDERO JON TAY, NINO WILDER
	163796	NAZAL MUSA, JORGE
	220182	EDGAR SERGIO CHOQUE CUTIPA,

2. Cuestión previa

2.1 Sobre lo afirmado por la opositora

En su apelación, la opositora señaló que el fondo de forma cuadrada de color azul



del signo solicitado, no se encuentra presente en el signo que el solicitante viene usando en el mercado, por lo que no debe tomarse en cuenta.



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° 0632-2024/TPI-INDECOPÍ**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

Al respecto, conviene señalar que existe diferencia entre el registro y el uso de un signo. Así, en el examen del riesgo de confusión en derecho de marcas, no se plantea una cuestión de hecho sino de derecho y se establece en base a dos elementos: la similitud entre los productos o servicios que distinguen cada uno de los signos y la semejanza entre los mismos - *en ambos casos de acuerdo a cómo se encuentran registrados o solicitados* - tomando además en consideración su distintividad. En tal sentido, corresponde desestimar el argumento de la parte en este extremo.

## 2.2 Respecto a lo señalado por el solicitante

El solicitante argumentó que no se puede adjuntar nuevos medios de prueba en los recursos de apelación, siendo posible únicamente a través del recurso de reconsideración. Por tanto, no deben ser considerados aquellos documentos adicionales ofrecidos por la opositora en su apelación.

Sobre el particular, cabe precisar que el artículo 134 del Decreto Legislativo N° 1075 (ley especial) establece que *“Los recursos de apelación deben sustentarse ante la misma autoridad que expidió la resolución, con la presentación de nuevos documentos, con diferente interpretación de las pruebas producidas o con cuestiones de puro derecho, precisando además el agravio producido.”* (El subrayado es de la Sala)

En tal sentido, contrariamente a lo manifestado por el solicitante, sí es posible incorporar medios de prueba adicionales a los presentados ante Primera Instancia, los mismos que en este caso fueron puestos en conocimiento del solicitante a efectos de que presente sus descargos en su oportunidad.

## 3. Determinación del riesgo de confusión

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



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° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

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

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

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-2015<sup>10</sup>, el Tribunal Andino estableció que: *“Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.”*

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

Así, puede ser que, ante marcas idénticas, en caso de que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o

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

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



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

**RESOLUCIÓN N° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

### 3.1 Respecto de los productos

De la revisión de los actuados, se advierte que este extremo no ha sido cuestionado en vía de apelación, por lo que ha quedado consentido.

### 3.2 Examen comparativo

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

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

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

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

---

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



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

**RESOLUCIÓN N° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

Conviene señalar que en las denominaciones compuestas por más de un término es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o es el que sirve para determinar la impresión en conjunto. Lo anterior sólo se puede determinar en cada caso concreto y viendo la particular formación de la denominación compuesta de que se trata.

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

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

El autor agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que el componente figurativo de una marca mixta adquiera preminencia, a saber: i) factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca

---

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



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

**RESOLUCIÓN N° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado como la marca TOMMY HILFIGER y logotipo (Certificado N° 66968) son de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

En dichos signos será relevante tanto el aspecto denominativo por ser la forma cómo los consumidores solicitarán/solicitan los productos en el mercado; así como el gráfico, debido a la disposición de los elementos gráficos que lo conforman, tal como se aprecia a continuación:

Signo solicitado	Marcas registradas
	

Por otro lado, en el caso de las marcas gráficas, deberá tenerse en cuenta los criterios de comparación establecidos en el artículo 45 del Decreto Legislativo 1075:

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

De acuerdo a la doctrina sobre la materia<sup>13</sup>, la marca gráfica se subdivide en dos tipos diferenciados:

<sup>13</sup> Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 237 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**

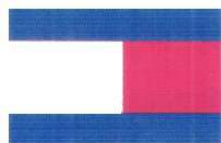
**RESOLUCIÓN N° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

- (i) La marca puramente gráfica: Suscita en la mente del consumidor tan sólo la imagen del signo constitutivo de la marca, sin asociar la misma con ningún objeto o concepto concreto o abstracto.
- (ii) La marca figurativa: Suscita en los consumidores no sólo una imagen visual, sino también un determinado concepto. Estas marcas evocan el concepto del cual es expresión gráfica la imagen constitutiva de la marca.

Tratándose de marcas puramente gráficas, existirá semejanza entre ellas, aun cuando presenten variaciones o modificaciones, si suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores. Por su parte, en el caso de las marcas figurativas, la comparación debe realizarse desde las perspectivas gráfica y conceptual. Si la aplicación de tales pautas muestra que existe semejanza entre las marcas figurativas en el plano gráfico, no será indispensable proceder al análisis de las marcas en el plano conceptual. Pero si la comparación de las marcas figurativas en el plano gráfico arroja un saldo negativo, deberá procederse a examinar el plano conceptual, a fin de determinar si las marcas evocan o no un concepto concreto idéntico o equivalente<sup>14</sup>.

En el presente caso, se advierte que las marcas inscritas bajo Certificados N° 23558 y N° 32918 se encuentran conformadas por signos figurativos en el plano gráfico, por lo que se procederá en ese sentido a realizar el análisis comparativo correspondiente.



**Certificados N° 23558**



**Certificados N° 32918**

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas registradas base de oposición, se advierte lo siguiente:

- a) Entre el signo solicitado y la marca inscrita con Certificado N° 66968

<sup>14</sup> Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, (nota8), p. 238-241.



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° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

- Fonéticamente, los signos están conformados por denominaciones (SUALIK / TOMMY HILFIGER) que determina que tengan una pronunciación diferente.
- Gráficamente, si bien los signos en cuestión presentan diseños característicos conformados por figuras rectangulares, en su conjunto, se aprecia una distinta disposición de sus demás elementos, esto es, **el signo solicitado** se encuentra conformado por un fondo con forma cuadrada de color azul claro dentro del cual se aprecia una figura rectangular con tres franjas en la combinación de colores azul en los extremos y rojo en el centro, sobre la cual se encuentra escrita la palabra SUALIK, cuya letra A está representada por una figura triangular en color blanco. Por su parte, **la marca registrada** se aprecia una figura rectangular conformada por tres franjas horizontales, siendo que las franjas superior e inferior son de color azul -en las cuales se encuentran escritas las denominaciones TOMMY y HILFIGER- y en la franja central se aprecia dos secciones de igual tamaño en la combinación de colores rojo y blanco, por lo que presentan una impresión visual de conjunto diferente.

Signo solicitado	Marca registrada
	 Certificado N° 66968

b) Entre el signo solicitado y las marcas inscritas con Certificados N° 32918 y 23558

- Fonéticamente, no es posible establecer semejanzas en la medida que las marcas no presentan elementos denominativos.



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° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

- Gráficamente, si bien los signos en cuestión presentan diseños característicos conformados por figuras rectangulares, en su conjunto, se aprecia una distinta disposición de sus demás elementos, esto es, **el signo solicitado** se encuentra conformado por un fondo con forma cuadrada de color azul claro dentro del cual se aprecia una figura rectangular con tres franjas en la combinación de colores azul en los extremos y rojo en el centro, sobre la cual se encuentra escrita la palabra SUALIK, cuya letra A está representada por una figura triangular en color blanco. Por su parte, **la marca registrada inscrita con Certificado N° 32918** se encuentra conformada por la figura rectangular de tres franjas, siendo que las franjas superior e inferior son de color azul y en la franja central se aprecia dos secciones en la combinación de colores rojo y blanco; y **la marca inscrita con Certificado N° 23558** se encuentra compuesta por la figura rectangular que consta de cuatro franjas horizontales, siendo que las franjas superior e inferior son de color azul y las franjas centrales de color rojo y blanco, por lo que presentan una impresión visual de conjunto diferente.

Signo solicitado	Marcas registradas
	 <p data-bbox="858 1379 1114 1411"><b>Certificado N° 32918</b></p>
	 <p data-bbox="858 1518 1114 1550"><b>Certificado N° 23558</b></p>

### 3.3 Riesgo de confusión

De acuerdo a lo expuesto, si bien los signos bajo análisis se refieren a -según el caso- productos idénticos y otros vinculados<sup>15</sup>, estos no se resultan semejantes fonética ni gráficamente, por lo que el signo solicitado no se encuentra incurso en

<sup>15</sup> Conforme fue establecido por la Primera Instancia.



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° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

#### 4. Respecto de la mala fe

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

El artículo 12 del Decreto Legislativo 1075 señala que la prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.

##### 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>16</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 efecto, Torres Vásquez<sup>17</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>18</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

<sup>16</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).

<sup>17</sup>Torres Vásquez, Aníbal. “Acto Jurídico”, Idemsa, Lima - Perú, 2001, pp. 426-427.

<sup>18</sup>Citado por Pérez Gallardo, Leonardo en: Código Civil Comentado, Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú, p. 132.



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° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

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>19</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>20</sup>.

Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado recientemente en el 12-IP-2015<sup>21</sup> lo siguiente:

*“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, el TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) establece como uno de los principios en los que se sustenta el procedimiento

<sup>19</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>20</sup>Ibidem (nota 19), pp. 83-84.

<sup>21</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015, p. 11.



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

**RESOLUCIÓN N° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

administrativo (Artículo IV del Título Preliminar) al Principio de buena fe procedimental<sup>22</sup> (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. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. 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>23</sup>.

#### 4.1.2 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 el derecho: como normativa o como facultad<sup>24</sup>. Así, la buena fe objetiva se

<sup>22</sup> Artículo IV del Título Preliminar.- Principios del Procedimiento Administrativo

“El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)

1.8. Principio de buena fe procedimental.- 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. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley.

Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal”.

<sup>23</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).

<sup>24</sup> Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.



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

**RESOLUCIÓN N° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

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>25</sup>. Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil<sup>26</sup>.

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

### 4.2.1 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>25</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 es de aplicación en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por el Artículo 2014 del Código Civil.

<sup>26</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° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/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>27</sup>; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

---

<sup>27</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° 0632-2024/TPI-INDECOPÍ**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

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 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.

#### 4.2.2 La mala fe en la etapa pre y post registral

En nuestra 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>28</sup>. En estos casos, la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

El supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede 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 ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

---

<sup>28</sup>Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como un supuesto de mala fe.



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

**RESOLUCIÓN N° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

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 el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad.

- (ii) Con relación a 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>29</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.

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.

<sup>29</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° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado<sup>30</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-2015<sup>31</sup> 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”.*

##### 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”.*

<sup>30</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.

<sup>31</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° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

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*”.

Cabe precisar que los actos de competencia desleal no involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos en el mercado (*trade dress*).

**6. Aplicación al caso concreto**

La opositora sustentó el argumento de mala fe indicando que no resulta ser una coincidencia que se haya presentado una solicitud de registro semejante a sus marcas registradas, siendo que el solicitante conoce, hace uso y se aprovecha de sus marcas, demostrando su conducta de mala fe. Adjuntó los siguientes medios probatorios:

- (i) Capturas de pantalla y remisión al enlace web <https://usa.tommy.com/en>.





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° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

- (ii) Captura de pantalla de la página web <https://www.peru-retail.com/peru-canalecommerce-tommy-hilfiger-envios/>.



- (iii) Capturas de pantalla y remisión al enlace web <https://www.facebook.com/tommyhilfigerlatam.>





PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

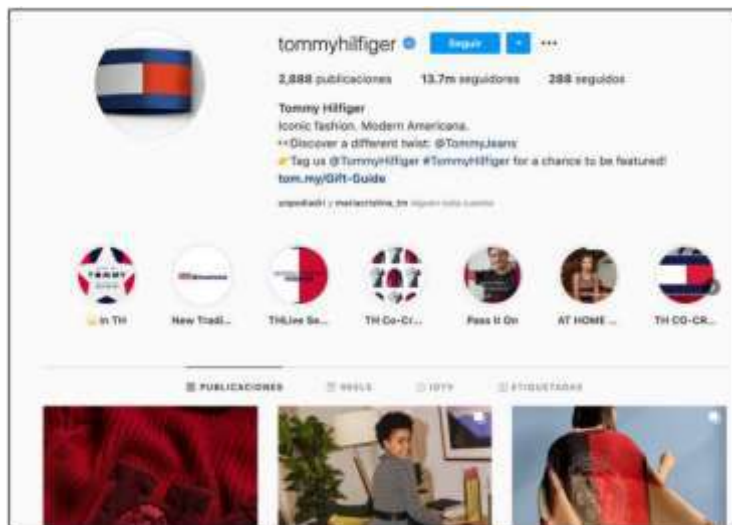


**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

- (iv) Capturas de pantalla y remisión al enlace web <https://www.instagram.com/tommyhilfiger>.



- (v) Capturas de pantalla y remisión al enlace web <https://twitter.com/TommyHilfiger>.





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° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

- (vi) Capturas de pantalla y remisión al enlace web <https://www.pinterest.com/tommyhilfiger/shop/>.



- (vii) Capturas de pantalla y remisión al enlace web <https://www.youtube.com/user/tommyhilfiger>.



- (viii) Captura de la información consignada en la consulta RUC del solicitante Itanel Espinal Izquierdo y de la empresa Sualiker Corporation Perú S.A.C.



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° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

Resultado de la Solicitud			
<b>IMPORTANTE:</b> Los comprobantes de pago o notas de débito emitidos por este contribuyente no son válidos a efectos fiscales del IGV en tanto se encuentra con estado de SALIDA DE OFICIO.			
Número de RUC:	10423075983 - ESPINAL IZQUIERDO ITANEL		
Tipo Contribuyente:	PERSONA NATURAL CON NEGOCIO		
Tipo de Documento:	DNI 42307598 - ESPINAL IZQUIERDO, ITANEL		
Nombre Comercial:	SUALITE CORP E.I.R.L.		
Fecha de Inscripción:	10/10/2011	Fecha de Inicio de Actividades:	01/11/2011
Estado del Contribuyente:	SALIDA DE OFICIO Fecha de Baja: 30/06/2014		
Condición del Contribuyente:	HABIDO		
Domicilio Fiscal:	-		
Sistema Emisión de Comprobante:	MANUAL	Actividad Comercio Exterior:	SIN ACTIVIDAD
Sistema Contabilidad:	MANUAL/COMPUTARIZADO		
Actividad(es) Económica(s):	Principal - 18100 - FAB. DE PRENDAS DE VESTIR Secundaria 1 - 4641 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO		

Resultado de la Solicitud			
Número de RUC:	20603260326 - SUALIKER CORPORATION PERU S.A.C.		
Tipo Contribuyente:	SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		
Nombre Comercial:	SUALIK PERU		
Fecha de Inscripción:	04/06/2018	Fecha de Inicio de Actividades:	04/06/2018
Estado del Contribuyente:	ACTIVO		
Condición del Contribuyente:	HABIDO		
Domicilio Fiscal:	JR. MARISCAL AGUSTIN GANARRA NRO. 1925 INT. 025 URB. SAN PABLO (SOTANO 1 GALERIA CENTRO DE LA MODA) LIMA - LIMA - LA VICTORIA		
Sistema Emisión de Comprobante:	MANUAL/COMPUTARIZADO	Actividad Comercio Exterior:	IMPORTADOR/EXPORTADOR
Sistema Contabilidad:	MANUAL/COMPUTARIZADO		
Actividad(es) Económica(s):	Principal - 4751 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS		
Comprobantes de Pago (aut. de Impresión (F. 806 u 816):	NINGUNO		
Sistema de Emisión Electrónica:	FACTURA PORTAL DESDE 12/09/2018		

M-SPI-01/01

32-39





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° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

- (ix) Captura de pantalla y remisión al enlace web:  
<https://web.archive.org/web/20211225171030/http://sualitecorp.com/>.



- (x) Capturas de pantalla de la cuenta de Facebook de Sualik Perú, apreciándose publicaciones de los años 2019 y 2022.





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° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**





PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI



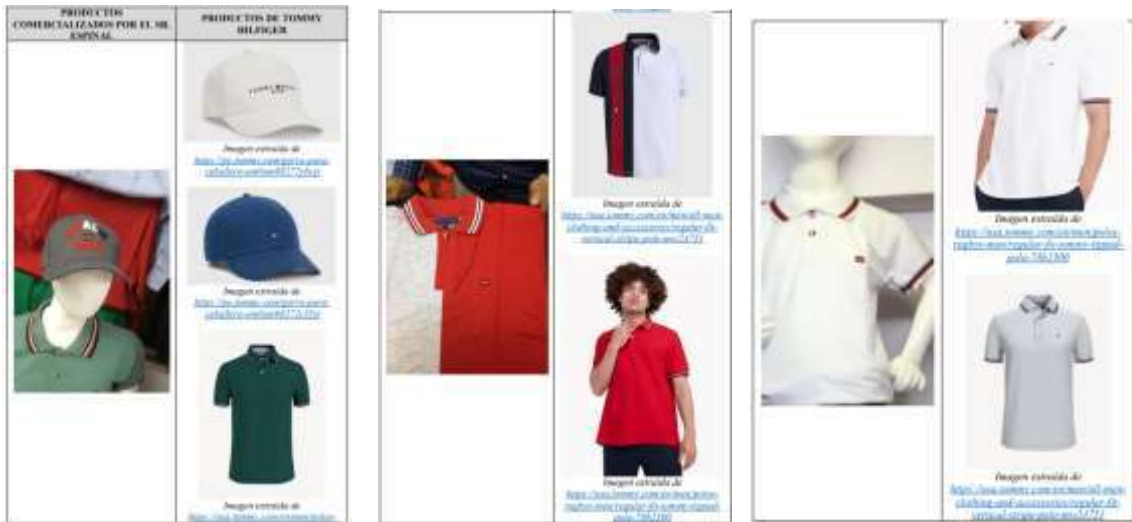
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**



(xi) Cuadro comparativo entre los productos que comercializa el solicitante en el mercado y las prendas originales de TOMMY HILFIGER.





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° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

- (xii) Boleta de venta electrónica B001 – N° 000072 emitida por Sualiker Corporation Peru S.A.C. de fecha 11 de abril de 2022, por concepto de 2 polos Sualik.

<b>SUALIK</b>		<b>R.U.C. 20603260326</b>				
<b>PERÚ</b>		<b>BOLETA DE VENTA</b>				
SUALIKER CORPORATION PERU S.A.C.		<b>ELECTRÓNICA</b>				
JR. MARISCAL AGUSTÍN GAMARRA NRO. 1080 INT. 1025 URB. SAN PABLO LIMA - LIMA		<b>B001 - N° 00000072</b>				
- LA VICTORIA						
Tel: 045477470		Email: ventas@sualikerperu.com				
		Web: www.sualikperu.com				
<b>ADQUIRENTE</b>		<b>Fecha Emisión</b> 2022-04-11				
N° Documento	CLIENTES VARIOS	<b>Tipo de Moneda</b> SOLES				
Boleta (nro)						
Dirección	PERU					
<b>CANT.</b>	<b>UM</b>	<b>COD.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VU</b>	<b>PU</b>	<b>IMPORTE</b>
1	NOI	2	PC15 - Polo Sualik	25.42	30.00	30.00
				<b>DESCUENTO (0.3%)</b>	SI	-0.80
				<b>EXPORTACION</b>	SI	0.00
				<b>GRATUITA</b>	SI	0.00
				<b>CONTRIBUCION</b>	SI	0.00

Corresponde señalar que los documentos que no cuenten con fecha cierta y/o sean de fecha posterior a la presentación de la solicitud del presente expediente (7 de marzo de 2022), no resultan pertinentes para acreditar la mala fe alegada por la opositora.

Al respecto, no será tomada en cuenta la boleta de venta electrónica descrita en el numeral xii) dado que ha sido emitida con fecha posterior a la presentación de la solicitud materia de análisis.

Analizados los medios probatorios, se verifica lo siguiente:

- Respecto de las capturas de pantalla reproducidas en los numerales (i) al (vii), se advierte la presencia de la marca TOMMY HILFIGER tanto en el extranjero como en el Perú, teniendo una gran aceptación y reconocimiento de parte del público consumidor en sus diversas plataformas virtuales



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° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

(Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, entre otros), debido a la cantidad de seguidores con que cuenta.

- De las consultas RUC descritas en el numeral (viii) se observa que el solicitante Itanel Espinal Izquierdo tiene como actividad principal la *fabricación de prendas* y, como secundaria, la *venta al por mayor de productos textiles prendas de vestir y calzado*. Por su parte, la empresa Sualiker Corporation Peru S.A.C., cuyo socio fundador es el solicitante, se dedica principalmente a la *venta al por menor de productos textiles en comercios especializados*
- Las capturas de pantalla reproducidas en los numerales (ix) al (xi) permiten apreciar la forma en que son ofrecidos y comercializados los productos identificados con el signo SUALIK y logotipo en el mercado, a través de la página web <http://sualitecorp.com/> y la cuenta de Facebook de Sualik Perú.

Previamente, esta Sala conviene en señalar que el análisis de la mala fe tiene por finalidad evitar que, a través de un registro marcario, se pretendan desarrollar actividades que pudieran afectar el normal desenvolvimiento del mercado.

De la revisión de los medios de prueba aportados por la opositora en el presente expediente, por sí solos, son insuficientes a efectos de acreditar la conducta imputada al solicitante Itanel Espinal Izquierdo, toda vez que el hecho de que las prendas que comercializaría el solicitante y los productos originales de TOMMY HILFIGER contengan un diseño con la combinación de colores blanco, rojo y azul no acredita que el solicitante haya presentado el registro del signo materia de análisis mediando mala fe y con la intención de perpetrar un acto de competencia desleal, más aún si se tiene en cuenta que *-tal como se aprecia en el Informe de Antecedentes-* en la clase 25 se encuentran registradas, a favor de distintos titulares, diversas marcas con la misma combinación de colores.

Por su parte, si bien se aprecia una foto en el que el solicitante, a través de su página de Facebook, estaría haciendo uso de la marca TOMMY HILFIGER, cabe señalar que la opositora tiene expedito su derecho para accionar, en la vía correspondiente, si considera que se están infringiendo sus derechos.

M-SPI-01/01

37-39



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° 0632-2024/TPI-INDECOPÍ**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

Al respecto, la Sala considera necesario recordar que el hecho de que una persona solicite y/u obtenga el registro de una marca que se considere que resulta confundible con otro signo distintivo anteriormente solicitado o registrado, no configura por sí solo un acto desleal, ya que para ello es necesario acreditar, a través de medios probatorios idóneos, que la solicitante ha tenido la intención de perjudicar al titular y obtener un provecho ilícito a través del registro cuestionado.

Debe considerarse que, en el presente caso, se ha establecido que los signos bajo análisis no resultan semejantes fonética ni gráficamente entre sí al punto de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

Asimismo, corresponde señalar que la mala fe no debe ser simplemente invocada, sino que quien señala que existe un acto de competencia desleal debe acreditarlo en forma efectiva, así como también el perjuicio causado; lo cual no ha ocurrido en el presente caso.

Por otro lado, el pretender obtener el registro de un signo no configura por sí solo una conducta de mala fe, toda vez que se encuentra dentro del normal ejercicio del derecho a solicitar el registro de signos, conforme a lo previsto en las normas de la materia (Decisión 486).

La opositora Tommy Hilfiger Licensing LLC no ha presentado medio probatorio alguno tendiente a acreditar la actitud desleal del solicitante, por lo que no se han configurado los supuestos necesarios para considerar que Itanel Espinal Izquierdo, a través de la solicitud de la marca en cuestión, tuvo un comportamiento contrario a la buena fe.

En tal sentido, no se han configurado los supuestos necesarios para considerar que Itanel Espinal Izquierdo, a través de la solicitud del presente registro, actuó mediando mala fe o con la intención de perpetrar un acto de competencia desleal, por lo que no corresponde aplicar el artículo 137 de la Decisión 486.



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° 0632-2024/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD**

**7. Conclusión final**

Por lo expuesto, el signo solicitado no se encuentra incurso en las causales de prohibición de registro establecidas en los artículos 136 inciso a) y 137 de la Decisión 486, razón por la cual corresponde su acceso a registro.

**IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA**

**Primero.-** Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Tommy Hilfiger Licensing LLC.

**Segundo.-** CONFIRMAR la Resolución N° 100-2023/CSD-INDECOPI de fecha 16 de enero de 2023, que dispuso INSCRIBIR (entiéndase OTORGAR) a favor de Itanel Espinal Izquierdo (Perú) el registro de la marca de producto constituida por la denominación SUALIK PERÚ y logotipo (se reivindica colores<sup>32</sup>), conforme al modelo, para distinguir prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

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

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

/ma.

<sup>32</sup> Se aprecian los colores azul, rojo y blanco.