



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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

SOLICITANTE : CARLOS WILFREDO VALLE FARFAN

OPOSITOR : THE POLO/LAUREN COMPANY, LP.

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

Lima, veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 15 de junio de 2022, Carlos Wilfredo Valle Farfán (Perú) solicitó el registro de marca de producto constituida por la denominación POLO HIT'S y logotipo (se reivindica colores¹), conforme al modelo, para distinguir prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



POLO HIT'S

Con fecha 26 de julio de 2022, The Polo/Lauren Company, L.P. formuló oposición manifestando lo siguiente:

¹ Se aprecia el color negro 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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

- Es una corporación estadounidense que fabrica productos de moda de gama media y de lujo. Fue fundada en 1967 por el diseñador de moda estadounidense Ralph Lifshitz.
- En el Perú, los productos de "POLO" pueden ser adquiridos en la reconocida tienda por departamentos SAGA FALABELLA, así como a través de la plataforma de Farfetch.



- Es titular de la marca  (Certificado N° 33841) y **POLO** (Certificado N° 266539) que distinguen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- El signo solicitado resulta gráfica y conceptualmente confundible con sus marcas registradas, dado que cuentan con la reproducción del mismo jinete y caballo, además de encontrarse referidos a algunos de los mismos productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- El otorgamiento del registro solicitado será susceptible de causar confusión en los consumidores, quienes podrían asumir erróneamente que existe alguna asociación entre el solicitante y su empresa.
- Si bien las marcas que sustentan la oposición vienen existiendo con otros signos figurativos y mixtos, de titularidad de terceros, que incluyen la representación estilizada de un jinete y su caballo, ninguno de los antecedentes incluye las mismas características de las marcas que sustentan la presente oposición, situación que no sucede con el signo solicitado.
- Los productos de THE POLO incluyen ropa, complementos y colecciones de perfumes para hombre y mujer, así como ropa para niños y muebles del hogar, conforman una de las familias de marcas de consumo más reconocidas del mundo.
- El signo solicitado ha sido presentado a registro mediando mala fe y con la intención de ejercer actos de competencia desleal, debido a que la semejanza entre los signos en cuestión no puede deberse a una mera coincidencia.
- Su empresa cuenta con una reputación ganada en base a su perseverancia, innovaciones en el mercado y calidad de sus productos, además de su gran inversión en publicidad, lo que la hace potencial víctima de terceros que desean aprovecharse de su reputación a fin de impulsar sus propias incursiones empresariales.
- Mediante Expediente N° 837739-2020, referido a la denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta contra David Gallegos

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

RESOLUCIÓN N° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

Cornejo (*tercero ajeno al procedimiento*), la Primera Instancia concedió las medidas cautelares de cese de uso y comiso de un signo infractor muy semejante al signo solicitado en el presente procedimiento.



Invocó la aplicación del artículo 136 inciso a) y 137 de la Decisión 486².
Adjuntó medios probatorios a efectos de acreditar sus argumentos³.

Con fecha 31 de agosto de 2022, Carlos Wilfredo Valle Farfán absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:

- La denominación POLO HIT'S y logotipo es un signo creado para conformar una sola unidad y tenga la distintividad suficiente para acceder al registro solicitado.

² 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.

³ Los medios probatorios consisten en la información contenida en los siguientes links:

- <https://www.ralphlauren.com/>
- <https://www.facebook.com/RalphLauren/>
- <https://www.instagram.com/ralphlauren/>
- <https://www.instagram.com/poloralphlauren/>
- <https://www.youtube.com/user/RLTVralphlauren>
- <https://twitter.com/ralphlauren>
- <https://www.ralphlauren.es/es/hombre/marcas/golf/70601>



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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD



POLO HIT'S

- En el mercado vienen coexistiendo diversas marcas que incluyen la denominación "POLO" y/o la figura de un jinete con su caballo para distinguir productos de la citada clase 25 de la Nomenclatura Oficial, las cuales coexisten pacífica y legalmente en el mercado.
- La oposición formulada por The Polo/Lauren Company, L.P. resulta temeraria.

Con fecha 28 de febrero de 2023, la opositora The Polo/Lauren Company, L.P. manifestó:

- La existencia otras marcas inscritas a favor de terceros en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial que incluyen la denominación POLO y/o la figura de un jinete resulta irrelevante en el caso concreto, debido a que los signos en comparación sí presentan altas semejanzas entre sí.
- El signo solicitado se encuentra incurso en las causales de prohibición de registro establecidas en los artículos 136 inciso a) y 137 de la referida Decisión, por lo que el argumento referido a que el signo solicitado resultaría distintivo no resulta relevante en el caso concreto.
- El solicitante no ha desvirtuado los argumentos referidos a la mala fe formulados en su contra.

Citó jurisprudencia de la Comisión de Signos Distintivos que consideró aplicable al caso concreto.

Mediante Resolución N° 910-2023/CSD-INDECOPI de fecha 24 de abril de 2023, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por The Polo/Lauren Company L.P. y, en consecuencia, INSCRIBIÓ – *entiéndase otorgó* – el registro del signo solicitado.

Consideró lo siguiente:

Cuestión previa

Si bien la opositora alegó que su empresa cuenta con una amplia reputación ganada a través de la calidad de sus productos e inversión en la publicidad, se precisa que la legislación únicamente reconoce como categoría jurídica a los signos notoriamente conocidos, para lo cual se deberá tener en consideración lo dispuesto en el artículo 228 de la Decisión 486; lo cual no ha



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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

sido invocado por la opositora, motivo por el cual no corresponde emitir pronunciamiento al respecto.

Familia de marcas alegada por la opositora

La opositora alegó que “los productos de THE POLO incluyen ropa, complementos y colecciones de perfumes para hombre y mujer, así como ropa para niños y muebles del hogar, conforman una de las familias de marcas de consumo más reconocidas del mundo”; sin perjuicio de ello, no señaló el elemento común que conformaría la familia de marcas alegada, de ahí que no resulta atendible lo alegado por la opositora en ese sentido.

Evaluación del riesgo de confusión

- La opositora sustentó su oposición en la titularidad de las siguientes marcas:

Marca	Certificado N°
	33841
	266539

- Los productos que pretende distinguir el signo solicitado son los mismos que distinguen las marcas registradas con Certificados N° 266539 y 144773.
- Las prendas de vestir que pretende distinguir el signo solicitado comprenden los vestidos confeccionados de toda índole que distingue la marca registrada con Certificado N° 33841.
- Los demás productos que pretende distinguir el signo solicitado, a saber, calzados y artículos de sombrerería, se encuentran vinculados con los productos que distingue la marca registrada con certificado N° 33841, puesto que se trata de productos de uso conjunto y complementarios, por lo que son elaborados por las mismas empresas y comparten los mismos canales de comercialización.
- El calzado y los artículos de sombrerería que pretende distinguir el signo solicitado están vinculados con la ropa confeccionada de todo género que distingue la marca registrada, toda vez que se trata de productos que se encuentran destinados a ser utilizados como vestimenta de las personas, siendo de uso complementario y conjunto.

Examen comparativo

- Previamente a realizar el examen comparativo, cabe señalar que en la clase



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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

25 existen diversas marcas registradas a favor de distintos titulares – *entre ellos la opositora* – que incluyen en su conformación la denominación POLO y figura de caballo, conjuntamente, por lo que dichos elementos no resultan suficientes para determinar la semejanza o diferencia entre los signos confrontados.

Con relación a la marca inscrita bajo Certificado N° 266539

- Gráficamente, el signo solicitado se encuentra conformado por la representación estilizada de un jinete con un escudo y espada montando a caballo el mismo que se encuentra apoyada en sus dos patas traseras, mostrando las patas delanteras en el aire, todo dentro de una combinación de negro y blanco; mientras que la marca registrada presenta la representación de una persona sobre un caballo con un taco o mazo en la mano derecha visto de tres cuartos con características propias, lo cual determina que apreciados los signos en su conjunto generen un impacto gráfico diferente.
- El signo solicitado incluye el elemento POLO HIT´S, y la marca registrada incluye en su conformación la denominación POLO. No obstante, dicha circunstancia, por sí sola, no resulta determinante para establecer semejanzas entre los signos, debido a que el elemento denominativo POLO se encuentra presente en otras marcas registradas a favor de terceros; en el caso particular, el signo solicitado incluye otro elemento denominativo, lo que determina que en su conjunto los signos susciten una impresión sonora de conjunto distinta.
- Conceptualmente, el elemento figurativo del signo solicitado evoca a un caballero medieval con armadura sobre su caballo y el de la marca registrada alude a un jugador de polo, siendo así los signos evocan conceptos diferentes.

Con relación a la marca inscrita bajo Certificado N° 33841

- El signo solicitado se encuentra conformado por la representación estilizada de un jinete con un escudo y espada montando a caballo el mismo que se encuentra apoyada en sus dos patas traseras, mostrando las patas delanteras en el aire, , todo dentro de una combinación de negro y blanco, mientras que la marca registrada presenta la representación de una persona sobre un caballo con un taco o mazo en la mano derecha visto de tres cuartos con características propias, lo cual determina que apreciados los signos en su conjunto generen un impacto gráfico diferente.
- El signo solicitado incluye el elemento POLO HIT´S, lo que genera que los signos susciten una impresión sonora de conjunto distinta.
- Conceptualmente, el elemento figurativo del signo solicitado evoca a un caballero medieval con armadura sobre su caballo y el de la marca registrada



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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

alude a un jugador de polo, siendo así los signos evocan conceptos diferentes.

Conclusión

Si bien los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos y otros vinculados, dado que no son semejantes, su coexistencia no será susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.

Mala fe – aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

La opositora no ha acreditado la supuesta mala fe de la parte solicitante y que el signo solicitado se encuentre incurso en el supuesto contenido en el Artículo 137 de la Decisión 486, no existiendo elementos que permitan establecer que la parte solicitante haya solicitado el presente registro mediando mala fe y con la intención de consolidar, perpetrar o facilitar un acto de competencia desleal, por lo que resulta infundada la oposición formulada en este extremo.

Carácter temerario de la oposición

En el caso concreto, no se ha podido verificar el carácter temerario de la oposición presentada, ya que la misma constituye un legítimo ejercicio de su derecho a oponerse a una solicitud de registro de marca que considera similar a signos de su titularidad, por lo que corresponde desestimar los argumentos de la solicitante referidos a este extremo.

Con fecha 19 de mayo de 2023, The Polo/Lauren Company, L.P. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- La Primera Instancia no ha realizado un correcto cotejo marcario, dado que el signo solicitado sí resulta confundible con sus marcas registradas.
- Tanto el signo solicitado como sus marcas registradas presentan la figura del mismo caballo con su jinete, siendo que en el caso de la marca inscrita bajo Certificado N° 266539 estas incluyen además la denominación POLO escrita con la misma tipografía.
- Las figuras que conforman a los signos son las mismas, debido a que:
 - Las patas alzadas y curvas de los caballos presentan la misma ubicación.
 - La cola y cuerpo del caballo muestra la misma forma.
 - El jinete presenta un tronco largo, además de que el cuello del caballo es el mismo y señala hacia un lado.
- Mediante Expediente N° 837739-2020, referido a la denuncia por infracción a los derechos de propiedad interpuesta contra David Gallegos Cornejo (*tercero ajeno al procedimiento*), la Primera Instancia concedió las medidas cautelares de cese de uso y comiso de un signo infractor muy semejante al signo



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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

- solicitado en el presente procedimiento.
- El otorgamiento del signo solicitado generará confusión en los consumidores o estos podrían asumir que existe alguna asociación entre el solicitante y su empresa.
 - La Comisión únicamente ha indicado que los signos serían gráficamente diferentes, sin haber considerado que el signo solicitado por más que incluya un jinete con un escudo y espada montando un caballo, incluye en su conformación la denominación POLO, lo que determinan que los consumidores asocien al elemento figurativo con un jugador de polo, siendo idénticos conceptualmente.
 - Ninguno de los antecedentes registrales existentes en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial que vienen coexistiendo en el mercado, incluyen la representación estilizada de un jinete y su caballo similar a sus marcas registradas, situación que no ocurre en el presente caso, lo que deberá ser considerado por la Autoridad.
 - El signo solicitado ha sido presentado a registro mediando mala fe, dado que el solicitante es gerente general de la empresa Corporación Athika S.A.C. la cual cuenta como actividad económica principal la “venta al por mayor de productos textiles”, lo que determina que estuvo en posibilidad de conocer la existencia de sus marcas.

Con fecha 18 de setiembre de 2023, Carlos Wilfredo Valle Farfán absolvió el traslado de la apelación manifestando que los argumentos formulados por la opositora en el recurso impugnativo no desvirtúan los fundamentos de la resolución impugnada. Los signos en comparación no resultan semejantes entre sí. Asimismo, reiteró no haber presentado la solicitud de registro mediando mala fe. Finalmente, indicó haber sido gerente de la empresa Corporación Athika S.A.C. indicada por la opositora; sin embargo, su persona también ejerce otras diversas actividades económicas en el mercado, tales como, el rubro de restaurantes, entretenimiento, publicidad.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar lo siguiente:

- a) Si el signo solicitado POLO HIT'S y logotipo resulta confundible con las marcas registradas bajo Certificados N° 33841 y N° 266539.



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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

- b) Si el signo solicitado POLO HIT'S y logotipo ha sido solicitado mediando mala fe y/o con la intención de perpetrar un acto de competencia desleal.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

- a) La opositora, The Polo/Lauren Company L.P. es titular de las siguientes marcas inscritas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial:

Marca	Certificado N°	Productos	Vigencia
	33841	Vestidos confeccionados de toda índole	14.10.2024
 POLO	266539	Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería para damas, caballeros y niños	2.7.2028

- b) En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas a favor de terceros, las siguientes marcas de producto:

 Chifa Chi Certificado N° 4285	 POLO COUNTRY (Certificado N° 243336)
--	--



PERÚ

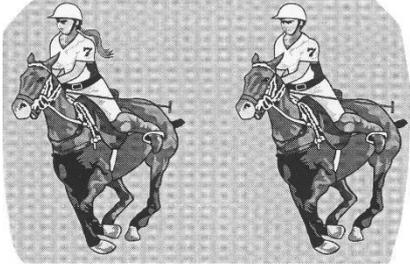
Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

 <p>MERUSH POLO CLUB</p> <p>Certificado N° 222236</p>	 <p><i>CABURE POLO JEANS</i> <i>C. B. R.</i></p> <p>Certificado N° 227109</p>
 <p>Certificado N° 119695</p>	 <p>LA MARTINA</p> <p>Certificado N° 90047</p>
 <p>THE NEW ENGLAND POLO.CO. LDA.</p> <p>(Certificado N° 271317)</p>	 <p>AMERICAN POLO</p> <p>(Certificado N° 213825)</p>

2. Cuestión previa

En su recurso de apelación, la opositora solicitó que se considere que en el Expediente N° 837739-2020, referido a la denuncia por infracción a los derechos de propiedad interpuesta contra David Gallegos Cornejo (*tercero ajeno al procedimiento*) la Primera Instancia concedió las medidas cautelares de cese de



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

uso y comiso de un signo infractor que, a su criterio, resultaría muy semejante al signo solicitado en el presente procedimiento.

Sobre el particular, la Sala conviene en señalar que, independientemente de los antecedentes registrales, la Autoridad Administrativa tiene la obligación de realizar el examen de registrabilidad de cada solicitud, debiendo para ello tener en cuenta la información que obra en el expediente, la realidad del mercado al momento de la solicitud y cualquier otro aspecto que la Autoridad considere que resulte relevante al caso en concreto para efectos de realizar el referido examen.

En ese sentido, el Tribunal Andino ha señalado "...que el examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones de la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares".

Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen correspondiente que se realice al expediente y no están sujetas a los registros otorgados con anterioridad.

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.

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-20154), en la cual se señala lo siguiente:

⁴ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3269 del 12 de abril de 2018.



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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

“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-2015⁵, el Tribunal Andino estableció que: *“Para 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 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 Respetto de los productos

Considerando que la determinación de existencia de vinculación y/o identidad efectuada por la Comisión respecto a los productos a los que se refieren los signos en cuestión no ha sido cuestionado expresamente en el recurso de apelación, no

⁵ 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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

corresponde pronunciarse sobre este extremo, al haber quedado consentido por las partes.

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-2016⁶.

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

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

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

Sobre esto Fernández - Novoa⁷ señala, “...a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto

⁶ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.

⁷ 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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

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

En el caso concreto, atendiendo a que tanto el signo solicitado como la marca



registrada **POLO** (Certificado N° 266539) son de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presentan algún aspecto o elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

En tal sentido, se advierte que en dichos signos será relevante tanto el aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores solicitan o solicitarán los



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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

productos en el mercado; como el gráfico, debido a los elementos figurativos que los conforman, tal como se aprecia a continuación:

Marca	Marca registrada
	

De 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:

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

De acuerdo a la doctrina sobre la materia⁸, la marca gráfica se subdivide en dos tipos diferenciados:

- 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.
- 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

⁸ Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 237 y ss.

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

RESOLUCIÓN N° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

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 equivalente⁹.



En el caso concreto, la marca (Certificado N° 33841) sustento de la oposición, se encuentra dentro de la categoría de marcas figurativas, toda vez que se encuentran conformadas por una figura que evoca en el público consumidor un concepto concreto (*la idea de un jinete a caballo con un objeto en su mano derecha montado en un caballo en movimiento*), tal como se aprecia a continuación:



Previamente a realizar el examen comparativo, la Sala conviene en precisar que, conforme se advierte en el Informe de antecedentes, la denominación POLO es de uso frecuente en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por cuanto se encuentra presente en diversas marcas registradas a nombre de diferentes titulares, por lo que no será determinante en relación con el signo solicitado en el análisis correspondiente del riesgo de confusión.

⁹ Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, (nota 8), 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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

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



➤ Con relación a la marca **POLO** (Certificado N° 266539)

- Fonéticamente, los signos confrontados se encuentran conformados por denominaciones distintas (POLO HIT'S / POLO), lo cual genera una pronunciación y entonación de conjunto diferente.
- Gráficamente, no obstante que ambos signos presentan la figura de un jinete sobre un caballo, presentan las siguientes diferencias:
 - El signo solicitado presenta la figura de un caballero medieval sosteniendo un escudo triangular en su mano izquierda, mientras que la marca registrada muestra la figura de un jugador de polo sosteniendo el mazo en la posición característica previa al lanzamiento.
 - El caballo que conforma al signo solicitado se encuentra levantado en sus dos patas traseras y las dos delanteras flexionadas, por su parte el caballo de la marca registrada se encuentra en posición de galope.

Marca	Marca registrada
	 (Certificado N° 266539)



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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD



- Con relación a la marca  (Certificado N° 33841)
- Fonéticamente, el signo solicitado se encuentra conformado por elementos denominativos que no forman parte de la marca registrada por ser de naturaleza figurativa.
 - Gráficamente, no obstante que ambos signos presentan la figura de un jinete sobre un caballo, presentan las siguientes diferencias:
 - El signo solicitado presenta la figura de un caballero medieval sosteniendo un escudo triangular en su mano izquierda, mientras que la marca registrada muestra la figura de un jugador de polo sosteniendo el mazo en la posición característica previa al lanzamiento.
 - El caballo que conforma al signo solicitado se encuentra levantado en sus dos patas traseras y las dos delanteras flexionadas, por su parte el caballo de la marca registrada se encuentra en posición de galopeo.

Marca	Marca registrada
	



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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

3.3 Riesgo de confusión

Por lo expuesto, no obstante que los signos objeto de análisis se encuentran referidos a algunos de los mismos productos y otros vinculados – *conforme fue determinado por la Primera Instancia y no constituye un extremo apelado* - éstos no resultan semejantes entre sí, lo que determina que el signo solicitado no se encuentre incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

Sin perjuicio de lo expuesto, teniendo en cuenta que el recurso de apelación también fue sustentado en el artículo 137 de la Decisión 486, corresponde a la Sala pronunciarse al respecto.

4 Respecto de la mala fe invocada

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.

4.2. Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la *buena fe*¹⁰ 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 Vásquez¹¹ 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

¹⁰ 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.

¹¹ Torres Vásquez, Aníbal. “Acto Jurídico”, Idemsa, Lima - Perú, 2001, pp. 426-427.



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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

presenta el ordenamiento jurídico se integran con los principios generales, entre los que figura la buena fe.

De la Puente y Lavalle¹² 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-Machuca¹³ 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 jurídico¹⁴.

Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado recientemente en el 12-IP-2015¹⁵ 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.

¹² Citado por Pérez Gallardo, Leonardo en: Código Civil Comentado, Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú, p. 132.

¹³ 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.

¹⁴ Ibidem (nota 23), pp. 83-84.

¹⁵ 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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

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 extranjeros¹⁶.

5 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 facultad¹⁷. 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.

¹⁶ 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).

¹⁷ Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

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 materia¹⁸. Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil¹⁹.

6 El papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado

6.1. 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 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.

¹⁸ 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.

¹⁹ 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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

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 486²⁰; 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 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.

7 La mala fe en la etapa 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.

²⁰ 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

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

- (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 extranjero²¹. En estos casos, la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

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 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) 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

²¹ 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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

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 344²² – 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, corresponde evaluarla en atención a lo señalado por el citado artículo 172 de la Decisión 486.

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 comparado²³, 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.

²² 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.

²³ 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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 12-IP-2015; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** 15 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”.

8 Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

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".*

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"*.

La estrecha vinculación entre el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia y el fenómeno de la competencia económica ha sido puesta de



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

manifiesto por la doctrina, hasta el punto de decirse que la competencia es el tejido que sostiene a ambas ramas del derecho. Para Roubier, la Teoría de la Propiedad Industrial impone ciertos límites al libre juego de la competencia, derivados de la existencia de determinados derechos que, como los que recaen sobre los signos distintivos de la empresa, atribuyen a sus titulares una posición jurídica privilegiada o exclusiva que ha de ser respetada por los competidores.

La doctrina española señala que *"el derecho industrial se orienta a satisfacer un doble interés: de una parte, trata de estimular el progreso industrial, mediante la concesión de monopolios o derechos de exclusiva, que vienen a recortar la libre competencia; de otra parte, trata de garantizar una cierta armonía en el desarrollo de la actividad competitiva, prohibiendo las conductas desleales o las que impiden la competencia misma"*.

Debe indicarse que los empresarios al concurrir al mercado deben hacerlo sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Presupuesto de esta concurrencia lo constituye una conducta definida por normas de lealtad y honestidad, normas sobre las cuales se sustenta esa confianza recíproca, sin la cual sería imposible mantener la seguridad jurídica exigida para la fluidez de las transacciones mercantiles.

Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.

Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redundará en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores.

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 aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y



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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

honestista de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.

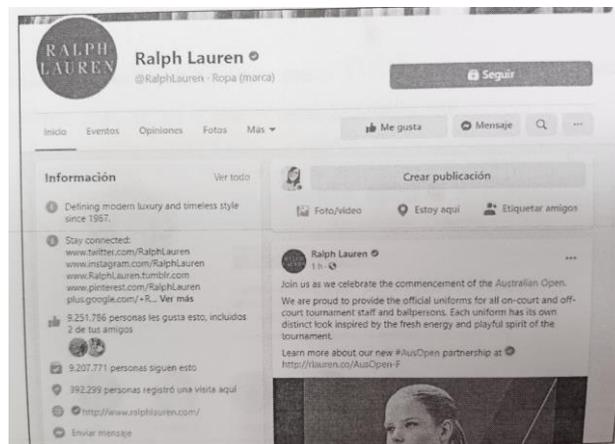
En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro.

8.1. Aplicación al caso concreto

A fin de acreditar la alegada mala fe de Carlos Wilfredo Valle Farfán, la opositora presentó las siguientes pruebas:

1. Capturas de pantalla, sin fechas, presentadas con escrito del 26 de julio de 2023, obtenidas de las redes sociales de Instagram, Facebook y/o página web de "RALPH LAUREN". Cabe indicar que estas se encuentran dirigidas a un público de habla inglesa, debido a que su contenido se encuentra redactado en idioma inglés.

- <https://www.ralphlauren.com/>
- <https://www.facebook.com/RalphLauren/>
- <https://www.instagram.com/ralphlauren/>
- <https://www.instagram.com/poloralphlauren/>
- <https://www.youtube.com/user/RLTVralphlauren>
- <https://twitter.com/ralphlauren>





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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD



2. Captura de pantalla correspondiente al RUC N° 20517009459, correspondiente a la empresa solicitante “Corporación Athika Jeans S.A.C.” – *tercero ajeno al procedimiento* - la cual se encontraría en la condición de “baja de oficio” desde el 31 de enero de 2013.

Número de RUC:	20517009459 - CORPORACION ATHIKA S.A.C.			
Tipo Contribuyente:	SOCIEDAD ANONIMA CERRADA			
Nombre Comercial:	ATHIKA JEANS			
Fecha de Inscripción:	15/09/2007	Fecha de Inicio de Actividades:	15/09/2007	
Estado del Contribuyente:	BAJA DE OFICIO Fecha de Baja: 31/01/2013			
Condición del Contribuyente:	FID HABIDO Deberá declarar el nuevo domicilio fiscal o confirmar el señalado en el RUC. Para ello, deberá acercarse a los Centros de Servicios al Contribuyente con los documentos que sustentan el nuevo domicilio.			
Domicilio Fiscal:	JR. AZANGARO NRO. 377 DPTO. 213 (FRENTE IGLESIA SAN PEDRO) LIMA - LIMA - LIMA			
Sistema Emisión de Comprobante:	MANUAL	Actividad Comercio Exterior:	IMPORTADOREXPORTADOR	
Sistema Contabilidad:	COMPUTARIZADO			
Actividad(es) Económica(s):	Principal - 4641 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES; PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO Secundaria 1 - 52322 - VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES; CALZADO Secundaria 2 - 10109 - FAB. DE PRENDAS DE VESTIR			
Documento	Nro. Documento	Nombre	Cargo	Fecha Emisión
DNC	00510230	WILLY FABIAN CARLOS WILFRIDO	GERENTE GENERAL	30/08/2007

Al respecto, la Sala considera necesario señalar que, en el presente caso, la mala fe alegada por la opositora se sustenta en la supuesta semejanza entre el signo solicitado y sus marcas registradas; sin embargo, tal como se ha establecido en el numeral precedente, los signos no resultan confundibles entre sí.



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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

Cabe agregar que el hecho de que una persona solicite y/u obtenga el registro de una marca 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 el solicitante ha tenido la intención de perjudicar al titular y obtener un provecho ilícito a través del registro cuestionado.

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).

Por lo expuesto, en el presente caso la opositora, The Polo/Lauren Company L.P., no ha logrado acreditar la actitud desleal del solicitante ni la supuesta intención de este, a través de la presente solicitud de registro, de perpetrar o cometer un acto de competencia desleal.

En tal sentido, no se han configurado los supuestos necesarios para considerar que Carlos Wilfredo Valle Farfán, a través de la solicitud del presente registro, pretende perpetrar un acto de competencia desleal, por lo que no corresponde aplicar el artículo 137 de la Decisión 486.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero. - Declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por The Polo/Lauren Company L.P.

Segundo. – CONFIRMAR la Resolución N° 910-2023/CSD-INDECOPI de fecha 24 de abril de 2023 que declaró INFUNDADA la oposición formulada por The Polo/Lauren Company L.P. y, en consecuencia, OTORGÓ a favor de Carlos Wilfredo Valle Farfán el registro de la marca de producto constituida por la denominación POLO HIT'S y logotipo para distinguir productos de la clase 25 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° 1050-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 955630-2022/DSD

Tercero. - Precisar que QUEDA FIRME la Resolución N° 910-2023/CSD-INDECOPI de fecha 24 de abril de 2023, en el extremo que declaró infundada la solicitud de sanción por presunta oposición temeraria solicitada por Carlos Wilfredo Valle Farfán.

Con la intervención de los Vocales: Sylvia Teresa Bazán Leigh, José Carlos Bellota Zapata, María Ángela Sasaki Otani y Miriam Isabel Peña Niño

SYLVIA TERESA BAZÁN LEIGH
Vice-Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/mp.