



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

RESOLUCIÓN N° 1190-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 20042-2023/DSD

DENUNCIANTE : GUCCIO GUCCI S.P.A

DENUNCIADO : JAIME ALEXANDER SOTO BERNUY

Denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial – Riesgo de confusión entre signos que se refieren a productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial – Imposición de sanción y medidas definitivas

Lima, dos de julio de dos mil veinticinco.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 15 de mayo de 2023, Guccio Gucci S.P.A. (Italia) interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra Jaime Alexander Soto Bernuy (Perú) al amparo de la siguiente marca:

Marca	Clase	Certificado N°
GUCCI	25	12089 ¹
GUCCI	25	21379 ²

Al respecto manifestó haber tomado conocimiento respecto a que el denunciado, a través de la DAM N° 118-2023-10-160871, importó zapatillas que reproducen sus marcas registradas sin contar con su debida autorización para ello.



¹ Distingue: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería.

² Distingue: Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrería.



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° 1190-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 20042-2023/DSD

Solicitó que:

- Se declare fundada la denuncia interpuesta.
- Se realice una diligencia de inspección en el local Villa Oquendo S.A.
- Se dicte las medidas cautelares de cese de uso, inmovilización y comiso de los productos infractores.
- Se imponga una sanción de multa a la denunciada.
- Se ordene el pago de las costas y costos a su favor.

Adjuntó medios probatorios³

Citó el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.

Mediante Resolución de fecha 16 de mayo de 2023, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dispuso, entre otros aspectos, practicar una inspección en el lugar indicado por la denunciante y, además, por cuenta y riesgo de la denunciante, dictar las medidas cautelares de cese de uso, inmovilización y



comiso de zapatillas en los cuales se reproduce el signo

No obstante haber sido debidamente notificado, el denunciado Jaime Alexander Soto Bernuy no absolvió el traslado de la denuncia.

Con fecha 6 de junio de 2023, se llevó a cabo la diligencia de inspección en el local señalado por la denunciante, haciéndose efectiva la medida cautelar de comiso de los siguientes productos. Se tomó fotografías.

- 25 pares de zapatillas correspondientes a la serie 74 de la DAM N° 118-2023-10-160871.
- 25 pares de zapatillas correspondientes a la serie 75 de la DAM N° 118-2023-10-160871.

³ Las pruebas presentadas corresponden a lo siguiente:

- Fotografías de los productos presuntamente infractores.
- Información correspondiente a la DAM N° 118-2023-10-160871.
- Copia del Acta de Inmovilización N° 0300-316-0301-2023-000035, de fecha 10 de mayo de 2023 emitida por la SUNAT.
- Copia de la consulta RUC del denunciado.

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

RESOLUCIÓN N° 1190-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 20042-2023/DSD



Con fecha 11 de junio de 2023, Jaime Alexander Soto Berny manifestó que el signo GUCC FASHION SHOES en los productos importados no resulta confundible con las marcas de la denunciante. Agregó no haber tenido la intención de copia o aprovecharse de la fama de la marca GUCCI.

Mediante Resolución N° 2605-2024/CSD-INDECOPI de fecha 10 de octubre de 2024, la Comisión de Signos Distintivos:

- Declaró FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta.
- SANCIONÓ a Jaime Alexander Soto Bernuy con una multa equivalente a 1.8 UIT.
- PROHIBIÓ el uso del signo infractor tanto en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir zapatillas.
- Dispuso que Jaime Alexander Soto Bernuy asuma el pago de las costas y costos incurridos por Guccio Gucci S.P.A.
- Ordenó el COMISO definitivo de los productos incautados en el presente procedimiento.

Consideró lo siguiente:

Respecto de la determinación del signo utilizado por el denunciado

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

RESOLUCIÓN N° 1190-2025/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 20042-2023/DSD

De la valoración de los medios probatorios se verificó que el denunciado importó zapatillas distinguidas con el siguiente signo:

Signos objeto de cuestionamiento



Evaluación de la conducta imputada a el denunciado

- Las zapatillas que distinguen los signos objeto de cuestionamiento se encuentran comprendidos en los calzados que distinguen las marcas registradas.
- Los signos en conflicto contienen las denominaciones GUCCI / GUCC, las cuales presentan idéntica secuencia de consonantes (G-C-C / G-C-C) y semejante secuencia de vocales U - I / U; todo lo cual determina que los signos en conflicto susciten un impacto fonético y visual de conjunto semejante.
- Si bien el signo cuestionado presenta adicionalmente la denominación FASHION, ello no resulta suficiente a fin de desvirtuar la semejanza antes referida, en tanto, es un término que forma parte de otras marcas registradas a favor de terceros.

Conclusión

- Teniendo en cuenta que existe identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto; así como la semejanza existente entre los mismos, se concluye que éstos resultan confundibles.
- Por las consideraciones señaladas, se acredita que el denunciado ha infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia formulada por la denunciante.

Imposición de la sanción - Decreto Supremo N° 032-2021-PCM

En aplicación del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM y de la información que obra en el expediente, se advierte que el provecho ilícito (factor B) obtenido



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

RESOLUCIÓN N° 1190-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 20042-2023/DSD

por la denunciada (precio CIF) asciende a S/ 1 441, la probabilidad de detección es media, por lo que el factor P es 15,43%; asimismo, no existe agravantes o atenuantes lo cual determina que el factor F es de 100%. En tal sentido, la multa base es de S/ 9 340, lo que equivale a 1,8 UIT, que será considerado como multa final.

Respecto de las medidas definitivas

- Habiéndose verificado la existencia de una infracción por parte del denunciado, se determina que corresponde prohibirle el uso del signo infractor, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos, e independientemente del color empleado, para distinguir zapatillas.
- Disponer el comiso definitivo de los productos incautados en el presente procedimiento.

Costas y costos

Corresponde imponer al denunciado el pago de las costas y costos en los cuales ha incurrido Guccio Gucci S.P.A. en el presente procedimiento.

Con fecha 13 de noviembre de 2024, Jaime Alexander Soto Bernuy interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente⁴:

- El signo objeto de cuestionamiento no es susceptible de generar riesgo de confusión con las marcas GUCCI de la denunciante, en tanto que éstos presentan diferencias fonéticas y gráficas dentro de su conformación, además de una tipografía distinta en cada caso.
- Los productos importados se encuentran conformados por tres denominaciones "UCCI FASHION SHOES", mientras que las marcas registradas se encuentran conformadas por la denominación GUCCI, lo cual determina una distinta pronunciación y entonación en cada caso (sic).
- Resulta improbable que los consumidores de los productos GUCCI se vean inducidos a confusión con sus productos UCCI FASHION SHOES.



- El elemento  del signo objeto de cuestionamiento corresponde a un símbolo vectorial en forma de espiral recto inspirado en la simbología griega y no es la letra "G" (sic).
- No ha tenido la intención de copiar o reproducir la marca de la denunciante, dado que importó los productos denunciados de buena fe.

⁴ Cabe indicar que el expediente fue elevado a Sala con fecha 22 de enero de 2025.



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

RESOLUCIÓN N° 1190-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 20042-2023/DSD

- En el mercado no se ofrecen modelos de calzados GUCCI similares a las zapatillas importadas por su persona, además de que en la parte lateral de los productos importados se aprecia el signo OFF-WHZIE el cual resulta plenamente distintivo.

Con fecha 26 de febrero de 2025, Guccio Gucci S.P.A. absolvió el traslado de la apelación manifestando lo siguiente:

- Resulta obvio que los productos importados se encuentran conformados por la denominación "GUCC", el cual resulta idéntico a las marcas GUCCI, debido a que presentan la misma secuencia de consonantes y similar secuencia de vocales.
- Las denominaciones FASHION y SHOES resultan genéricas y/o descriptivas, por lo que no deben ser consideradas en el examen.
- La reproducción de sus marcas GUCCI constituye un aprovechamiento de la imagen positiva y prestigio de estas.
- La responsabilidad administrativa derivada de los actos de infracción a los derechos de Propiedad Industrial es objetiva, por lo que los argumentos referidos a la presunta falta de intencionalidad no resultan relevantes en el caso concreto.

II . CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si Jaime Alexander Soto Bernuy ha infringido los derechos de Propiedad Industrial de Guccio Gucci S.P.A.
- b) De ser el caso, las sanciones y medidas a imponer al denunciado.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que la denunciada Guccio Gucci S.P.A. es titular de las siguientes marcas de productos inscritas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial:

Marca	Certificado N°	Productos	Vigencia
GUCCI	12089	Prendas de vestir, calzado,	10.11.2015 10.11.2035



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

RESOLUCIÓN N° 1190-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 20042-2023/DSD

		artículos de sombrerería	
GUCCI	21379	Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería	28.8.2018 28.08.2028

2. Cuestión previa

No obstante que al momento de absolver el traslado de la apelación, la denunciante indicó que *“La reproducción de sus marcas registradas GUCCI constituye un aprovechamiento de la imagen positiva y prestigio de estas”*.

Al respecto, la Sala conviene precisar que la legislación únicamente reconoce como categoría jurídica a las marcas notoriamente conocidas (*artículo 155 inciso e) de la Decisión 486⁵*), calidad que no ha sido invocada por la denunciante en el procedimiento, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento respecto al presunto aprovechamiento y prestigio de las marcas registradas.

3. Infracción a los derechos de Propiedad Industrial

El artículo 238 de la Decisión 486⁶ establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

⁵ Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(...)

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.

(...)

⁶ Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual****RESOLUCIÓN N° 1190-2025/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 20042-2023/DSD**

El artículo 155 inciso d) de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.

Finalmente, el ordenamiento legal vigente faculta al titular de un derecho de propiedad industrial a interponer una acción por violación contra quien infrinja tales derechos, agregando que procede también en caso de que exista peligro inminente que los derechos del titular puedan ser conculcados.

3.1. Signo utilizado por la denunciada

Mediante Resolución N° 2605-2024/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos determinó que Jaime Alexander Soto Bernuy importó zapatillas distinguidas con los siguientes signos:



Al respecto, cabe indicar que el denunciado no ha negado la importación de los productos; sin embargo, señaló expresamente que *“no ha tenido la intención de copiar o reproducir la marca de la denunciante, dado que importó los productos denunciados de buena fe”*.

Sobre el particular, cabe indicar que el artículo 97 del Decreto Legislativo 1075, establece que “la responsabilidad administrativa derivada de los actos de infracción



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° 1190-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 20042-2023/DSD

a los derechos de propiedad industrial es objetiva”, por lo que en este tipo de procedimientos no se analiza si el infractor tuvo o no la intención de vulnerar tales derechos, sólo es necesario constatar la realización de alguna de las conductas tipificadas por la ley como actividades infractoras, por lo que con relación a la presunta falta de intencionalidad alegada por el denunciado, de acuerdo a lo antes expuesto no es un aspecto que contribuya a evadir la infracción alegada en el presente caso.

En virtud de lo anterior, en el caso de infracciones a los derechos de Propiedad Industrial, la responsabilidad administrativa por disposición de la norma especial es de naturaleza objetiva, por lo que en este tipo de procedimientos no se analiza si el infractor tuvo o no la intención de vulnerar tales derechos, sólo es necesario constatar la realización de alguna de las conductas tipificadas por la ley como actividades infractoras.

En tal sentido, en atención a la naturaleza de los actos materia de infracción determinados por la Primera Instancia y considerando el carácter objetivo de la responsabilidad previamente señalado, la Sala concluye que el signo utilizado por Jaime Alexander Soto Bernuy vulnera los derechos de Propiedad Industrial de Guccio Gucci S.P.A respecto de sus marcas materia de denuncia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486⁷.

Finalmente, atendiendo a que los demás argumentos de apelación señalados por Jaime Alexander Soto Bernuy están orientados a cuestionar la determinación de existencias de semejanzas entre los signos en cuestión, corresponde a continuación evaluar el extremo del riesgo de confusión entre las marcas sustento de la denuncia y el signo objeto de cuestionamiento.

4. 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.

⁷ Ver nota 2.

**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° 1190-2025/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 20042-2023/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-2015⁸), 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-2015⁹, 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 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.

⁸ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2585 del 2 de octubre de 2015.

⁹ 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° 1190-2025/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 20042-2023/DSD****4.1 Respecto de los productos**

Las marcas registradas se encuentran inscritas para distinguir prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Por su parte, el signo objeto de cuestionamiento distingue zapatillas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto se verifica que las zapatillas que distinguen los signos objeto de cuestionamiento se encuentran comprendidos en los calzados que distinguen las marcas registradas.

4.2 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-2016¹⁰.

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.

¹⁰ 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° 1190-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 20042-2023/DSD

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 - Novoa¹¹ 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 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).

¹¹ 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° 1190-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 20042-2023/DSD

Atendiendo a que la marca inscrita bajo Certificado N° 21379 sustento de denuncia y el signo objeto de cuestionamiento son de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento o aspecto relevante que determine su impresión en conjunto.

En ese sentido, en tales signos resulta relevante el aspecto denominativo por ser la forma cómo los consumidores solicitan los productos en el mercado; así como, el aspecto gráfico, debido a las características, combinación y distribución de elementos que los conforman, tal como se muestra a continuación:

Marca registrada	Signo objeto de cuestionamiento

En el caso de las denominaciones compuestas por más de un término es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o cuál es el que sirve para determinar la impresión en conjunto, ya que los signos pueden ser idénticos o semejantes si contienen el mismo elemento relevante. Ello solo se puede determinar en cada caso concreto y analizando la particular conformación de la denominación compuesta de que se trate.

En ese sentido, en el caso del signo objeto de cuestionamiento sólo resulta relevante la denominación GUCC, debido a que las palabras “FASHION” y “SHOES”, constituyen denominaciones en inglés cuyas traducciones al español “moda” y “zapatos”, respectivamente, son susceptibles de ser entendidas por los consumidores debido a su uso frecuente en el mercado¹², resultando

¹² Tales como:

➤ Shoes:

- <https://professionalshoes.com.pe/shop/>

- <https://topshoes.pe>

- <https://shoeslions.com/>

- <https://www.aldoshoes.com.pe/>

➤ Fashion:

- <https://tienda-fashion-peru-2.catalog.kyte.site/>



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

RESOLUCIÓN N° 1190-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 20042-2023/DSD

denominaciones descriptivas y/o genéricas, por lo cual no son susceptibles de ser reivindicadas a favor de un solo titular, por lo que no serán consideradas en el examen comparativo.

Realizado el examen comparativo, se advierte lo siguiente:

a) En relación con la marca inscrita bajo Certificado N° 12089

- Fonéticamente, los signos se encuentran conformados por una similar secuencia de vocales (U / U-I) e idéntica secuencia de consonantes (G-C-C / G-C-C), todo lo cual determina una pronunciación similar entre los signos.

Cabe indicar que, si bien en su recurso de apelación el denunciado alegó que



“el símbolo  aludiría a un símbolo vectorial en forma de espiral recto inspirado en la simbología griega”, a criterio de la Sala, debido a la ubicación y proporción que ocupa dicho elemento dentro del conjunto marcario en relación con los demás elementos “UCC”, este será percibido por los consumidores como la letra “G”, formando una sola unidad denominativa GUCC.

- Gráficamente, el signo objeto de cuestionamiento se encuentra conformado por elementos gráficos y cromáticos que no forman parte de la marca registrada por ser de naturaleza denominativa, lo que determina una impresión visual de conjunto diferente entre los signos.

Marca registrada	Signo objeto de cuestionamiento
GUCCI	

b) En relación con la marca inscrita bajo Certificado N° 21379

- <https://perufashions.com/web/>
- <https://www.fashionrevolution.org/south-america/peru/>
- <https://fashionfactory.pe/>



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° 1190-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 20042-2023/DSD

- Fonéticamente, resulta de aplicación lo indicado en el literal a) precedente.
- Gráficamente, el signo objeto de cuestionamiento se encuentra conformado por el elemento denominativo relevante escrito en color gris sobre un fondo rectangular negro, mientras que la marca inscrita bajo Certificado N° 21379 se encuentra conformado por una grafía característica, lo que determina una impresión visual de conjunto diferente en cada caso.

Marca registrada	Signo objeto de cuestionamiento

4.3 Riesgo de confusión

Teniendo en cuenta que los signos bajo análisis distinguen algunos de los mismos productos, además de presentar semejanzas fonéticas, se determina que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

5. Comisión del acto infractor

Por lo anterior, la Sala considera que el denunciado ha incurrido en infracción a los derechos de Propiedad Industrial de Guccio Gucci S.P.A. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.

A continuación, corresponde evaluar los extremos relacionados a la determinación de las sanciones a imponer al denunciado, el dictado de medidas definitivas, así como la imposición de costos y costas.

6. Medidas definitivas

De conformidad con el artículo 122 del Decreto Legislativo 1075, sin perjuicio de la sanción que se imponga por la comisión de un acto infractor, la autoridad nacional competente podrá dictar, entre otras, las siguientes medidas definitivas:



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° 1190-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 20042-2023/DSD

- a) el cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran para cometer la infracción;
- c) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal b);
- d) las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción;
- e) la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal b) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado; o
- f) el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado;
- g) la publicación de la resolución que pone fin al procedimiento y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

7. Prohibición de uso

Habiéndose determinado que el denunciado ha incurrido en una infracción a los derechos de Propiedad Industrial, corresponde prohibirle el uso del signo infractor, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado para identificar zapatillas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

8. Costas y costos del procedimiento

El artículo 126 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1309, establece que, a solicitud de parte, la autoridad nacional competente ordenará que la parte vencida asuma el pago de costos y costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el INDECOPI. Para tal efecto la parte vencedora, debe acreditar los gastos incurridos por los referidos conceptos.

Teniendo en cuenta que, en el presente caso, la parte vencida fue el denunciado en virtud de lo dispuesto por la normativa señalada, corresponde imponer a Jaime Alexander Soto Bernuy el pago de las costas y costos incurridos por la denunciante en el presente procedimiento.

9. Determinación de las sanciones

9.1. Marco legal



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° 1190-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 20042-2023/DSD

Mediante Decreto Supremo N° 032-2021-PCM¹³ (en adelante el Decreto), se aprobó el sistema de graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutores del Indecopi, el mismo que entró en vigencia el 15 de junio de 2021¹⁴. Esta norma es de aplicación para los procedimientos administrativos que hayan sido iniciados a partir de la referida fecha¹⁵.

El Decreto establece dos métodos para la aplicación de sanciones en los procedimientos de infracción seguidos ante los órganos resolutores en materia de Propiedad Intelectual:

Método basado en valores preestablecidos: Se aplica únicamente a los casos en los que exista una negativa por parte de los administrados de entregar la información requerida y cuando esta afecta de forma mínima a la resolución¹⁶. Para su cálculo se debe tener en cuenta la siguiente fórmula:

$$M = m * F$$

M = multa preliminar.
m = multa base.
F = 1 + sumatoria de agravantes y atenuantes.

Para la obtención de la multa preliminar se deberá multiplicar la multa base (m), la cual es fijada por el tamaño del infractor¹⁷ con la sumatoria de agravantes y atenuantes (cuyo valor no puede ser menor a 0,5 ni mayor a 2¹⁸). Luego corresponde verificar que la multa preliminar no supere el máximo que establecen

¹³ Publicado el 25 de febrero de 2021.

¹⁴ De conformidad con el artículo 3 del Decreto, el cual dispuso que su entrada vigencia se realizaría de manera conjunta con la Ley N° 31112, Ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial.

¹⁵ Véase la Disposición Única del Decreto.

¹⁶ Conforme establece el Decreto en el apartado de Estimación de la Multa Base (m).

¹⁷ El Cuadro 22 del Decreto establece los siguientes valores dependiendo del tamaño del infractor:

Tipo de afectación	Tamaño del infractor ¹⁷			
	Micro empresa o persona natural	Pequeña empresa	Mediana empresa	Gran empresa
Muy baja	2,85 UIT	5,70 UIT	8,62 UIT	15,43 UIT

¹⁸ Lo cual se desprende del Decreto que establece lo siguiente en el apartado de valoración de atenuantes y agravantes: (...) Cabe mencionar que las circunstancias atenuantes pueden reducir la multa base hasta en un 50% y que las circunstancias agravantes pueden incrementarla hasta en un 100%. (...)



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

RESOLUCIÓN N° 1190-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 20042-2023/DSD

las normas en materia de Derecho de Autor (150 UIT¹⁹) y Propiedad Industrial (150 UIT²⁰), según corresponda.

Método Ad-hoc: Se aplica a todos los demás procedimientos sancionadores en materia de Propiedad Intelectual, y para su cálculo se deberá tener en cuenta la siguiente formula:

$M = \frac{\beta}{p} * F$	M = multa preliminar. β = beneficio ilícito (es la regla general), el costo evitado (por ejemplo, no pago de devengados) o daño (perjuicio significativo a uno o varios agentes). p = probabilidad de detección. F = 1 + sumatoria de agravantes y atenuantes.
---------------------------	---

Cabe indicar que el Decreto establece que existen diversas formas de obtener una aproximación al beneficio ilícito (B). Este puede ser estimado considerando: i) el precio CIF (en caso de que la mercadería se encuentre en Aduanas); ii) el precio basado en el valor de las boletas de venta en casos de mercancía detectada en el mercado (fuera de Aduanas) en los que se disponga de dicha información; iii) en el precio de mercado de la misma mercancía en casos en los que esta haya sido detectada en el mercado (fuera de Aduanas) y no se disponga del precio basado en boletas de venta²¹.

En cuanto a la probabilidad de detección (p) el Decreto indica ciertos criterios para su determinación, así como los valores asignados según el órgano resolutorio que evalúa la infracción, conforme se muestra en los siguientes cuadros:

criterios para la determinación de p²²

BAJA	MEDIA	ALTA
Acciones que llevan a un ocultamiento de información.	Denuncia de terceros.	Auto reporte.
Clandestinidad / Informalidad (no registrados en SUNAT)	Reporte de terceros.	Acciones programadas de supervisión y fiscalización.

¹⁹ Artículo 188 del Decreto Legislativo 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.

²⁰ Artículo 120 del Decreto Legislativo N° 1075 - Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

²¹ Ver nota al pie 24 del Decreto.

²² Cuadro 29 del Decreto.



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

RESOLUCIÓN N° 1190-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 20042-2023/DSD

Acciones no programadas de supervisión o fiscalización	Información disponible pero limitada por ser insuficiente, fragmentada o dispersa.	Información confiable, completa y de fácil acceso.
--	--	--

factor p según el órgano resolutivo²³

ÓRGANO RESOLUTIVO	BAJA	MEDIA	ALTA
DDA	5,46% (0,0546)	15,88% (0,1588)	23,46% (0,2346)
DIN	23,94% (0,2394)	57,27% (0,5727)	74,57% (0,7457)
DSD	6,40% (0,064)	15,43% (0,1543)	23,66% (0,2366)

Finalmente, se deberá verificar que la multa preliminar no supere el máximo que establecen las normas en materia de Derecho de Autor (180 UIT) y Propiedad Industrial (**150 UIT**), según corresponda.

9.2. Aplicación al caso concreto

Al respecto, la Sala advierte que el inicio del procedimiento administrativo sancionador se concretó con fecha 15 de mayo de 2023, fecha en la cual se encontraba vigente el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM. En tal sentido, corresponde aplicar los criterios contemplados en dicha norma a efectos de graduar la sanción a imponer.

La conducta infractora corresponde a una infracción al Derecho de Propiedad Industrial por la importación de productos que reproducen signos similares a la marca de la denunciante, por lo que resulta de aplicación el Método Ad-hoc, el cual ha sido previamente desarrollado.

Sobre el particular, se advierte lo siguiente:

- Factor β

Teniendo en cuenta la conducta infractora se considerará el precio CIF de la mercadería infractora correspondiente a las series 74 y 75 DAM N° 118-2023-10-160871, de acuerdo con lo siguiente:

²³ Cuadro 30 del Decreto.



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

RESOLUCIÓN N° 1190-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 20042-2023/DSD

Series	Cantidad de productos infractores	Valor CIF (US\$) ²⁴	Valor CIF en soles ²⁵
74 y 75	50 pares	\$ 388 54	1,437.59

Teniendo en cuenta lo anterior el precio CIF en soles de los productos infractores asciende a S/ 1,437.59²⁶.

- Factor p

La conducta infractora fue detectada debido a un reporte de la autoridad aduanera, esto es en el marco de acciones de fiscalización de dicha autoridad, por lo que *-conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM-* la probabilidad de detección es alta. En tal sentido, en virtud del órgano resolutorio ante el cual se ha tramitado el presente procedimiento (Dirección de Signos Distintivos – DSD) el valor del presente factor es de 23,66% (equivalente a 0,2366).

- Factor F

La Sala advierte que el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM establece determinadas circunstancias como agravantes y atenuantes, tales como la reincidencia, la conducta procedimental del denunciado, si la conducta infractora afecta la salud o vida de las personas, entre otras.

Al respecto, ninguna de las circunstancias señaladas como agravantes o atenuantes por el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM se cumplen en el presente caso.

Por tanto, el valor del factor F queda establecido en 1.

²⁴ CIF SERIE: (FOB+FLETE+SEGURO).

²⁵ Utilizando el valor de cambio de venta a la fecha de numeración de la DAM: 4 de mayo de 2023.

²⁶ Valor de cambio vigente a la fecha de numeración de la DAM N° 118-2023-10-160871, es de S/ 3,7.

4
Compra 3.704
Venta 3.709



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° 1190-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 20042-2023/DSD

Aplicando los factores previamente establecidos, el valor de la multa preliminar queda establecida de la siguiente manera:

Factores	Aplicación al caso
$M = \frac{\beta}{p} * F$	$M = \frac{S/ 1,437.59 * 1}{0,2366} = S/ 6,076.03 (1.17 \text{ UIT}^{27})$

En tal sentido, teniendo en cuenta que la multa preliminar (1.17 UIT) no supera el máximo que establece el artículo 120 del Decreto Legislativo N° 1075, corresponde considerarla como multa final.

En tal sentido, teniendo en cuenta que la multa preliminar (1,17 UIT) no supera el máximo que establece el artículo 120 del Decreto Legislativo N° 1075, corresponde ratificarla como multa final. En consecuencia, se modifica la multa de 1,8 UIT impuesta por la Comisión, estableciéndose como multa final la de 1,17 UIT.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero: Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el denunciado Jaime Alexander Soto Bernuy y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 2605-2024/CSD-INDECOPI del 10 de octubre de 2024, mediante la cual la Comisión de Signos Distintivos:

- Declaró FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Guccio Guccio S.P.A.
- SANCIONÓ a Jaime Alexander Soto Bernuy con una multa.
- PROHIBIÓ el uso del signo infractor tanto en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir zapatillas.
- Dispuso que Jaime Alexander Soto Bernuy asuma el pago de las costas y costos incurridos por Guccio Guccio S.P.A.

²⁷ Valor de la UIT determinado mediante Decreto Supremo N° 309-2023-EF, que establece el valor de S/ 5 150 para la UIT durante el año 2024.



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° 1190-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 20042-2023/DSD

Segundo: Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación presentado por el denunciado Jaime Alexander Soto Bernuy y, en consecuencia, MODIFICAR el monto de la multa impuesta al denunciado, el cual queda establecido en 1,17 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Con la intervención de los Vocales: María Ángela Sasaki Otani, Sylvia Teresa Bazán Leigh, José Carlos Bellota Zapata y Carlos Hugo Mendiburu Díaz

MARÍA ÁNGELA SASAKI OTANI
Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual²⁸

/mp.

²⁸ Firma por encargo de la Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual. Delegación de firma autorizada mediante Resolución 1107-2025/TPI-Indecopi, emitida de conformidad con el artículo 15 Decreto Supremo N° 059-2017-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1075).