



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° 1608-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19565-2023/DSD

DENUNCIANTE : ADIDAS AG

DENUNCIADA : 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, tres de setiembre de dos mil veinticinco.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 11 de mayo de 2023, Adidas AG (Alemania) 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°
	25	23970 ¹
	25	28934 ²

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

¹ Distingue: Prendas de vestir, calzado, sombrería.

² Distingue: Zapatos, botas, zapatillas en general.

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

RESOLUCIÓN N° 1608-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19565-2023/DSD



Solicitó que:

- Se realice una diligencia de inspección en 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 incisos c) y 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 y, por cuenta y riesgo de la denunciante, dictar las medidas cautelares de cese de uso, inmovilización y comiso de zapatillas en los cuales se reproducen los siguientes signos:



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

³ Las pruebas presentadas corresponden a lo siguiente:

- Copia del correo de fecha 11 de mayo de 2023 remitida por personal de la SUNAT, junto con fotografías de los productos verificados.
- Información correspondiente a la DAM N° 118-2023-10-160871.
- Consulta RUC N° 10736646884 correspondiente al denunciado.

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

RESOLUCIÓN N° 1608-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19565-2023/DSD

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.

Series	Cantidad de productos
6 y 7	50 pares de zapatillas
14	25 pares de zapatillas
15	25 pares de zapatillas
22	25 pares de zapatillas
23	25 pares de zapatillas



Con fecha 11 de junio de 2023, Jaime Alexander Soto Berny manifestó lo siguiente:

- No ha tenido la intención de copiar la marca de la denunciante ni aprovecharse de su fama comercial; sin embargo, las franjas laterales que se aprecian en los productos importados no son similares a las marcas de la denunciante.
- La figura de tres rayas de los productos importados es únicamente accesorio de las zapatillas, no una imitación del triángulo o montaña típica de Adidas.
- En los productos importados no se aprecia referencia a alguna denominación similar a ADIDAS, como AADIMAS, DIDASA, DAIADS, ADADAS, ADIBOS, etc.
- En la página web de la empresa GUCCI se aprecia el ofrecimiento al público de



zapatillas que contienen la figura de tres franjas

Mediante Resolución N° 2576-2024/CSD-INDECOPI de fecha 4 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 6,8 UIT.

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

RESOLUCIÓN N° 1608-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19565-2023/DSD

- PROHIBIÓ a Jaime Alexander Soto Bernuy 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 Adidas AG.

Consideró lo siguiente:

Respecto de la determinación del signo utilizado por el denunciado

De la valoración de los medios probatorios, el denunciado importó zapatillas con los siguientes signos:



Aplicación del literal c) del artículo 155 de la Decisión 486

- No se acredita que el denunciado haya infringido los derechos de Propiedad Industrial de la denunciante, en relación con el inciso c) del artículo 155, de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde declarar infundada, la denuncia formulada por Adidas AG en este extremo.



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

RESOLUCIÓN N° 1608-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19565-2023/DSD

Aplicación del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486

- Las zapatillas que distinguen los signos objeto de cuestionamiento se encuentran comprendidos en los calzados que distinguen las marcas registradas.
- Los signos son similares, dado que se encuentran conformados por franjas paralelas, por lo que, los signos confrontados generan una impresión visual de conjunto semejante.
- Si bien en los signos objeto de cuestionamiento tienen elementos cromáticos adicionales, estos no desvirtúan la semejanza antes referida, debido a que los signos podrían ser considerados como provenientes de un mismo origen empresarial o que uno constituye un signo derivado del otro.

Conclusión

Teniendo en cuenta que existe semejanzas entre los signos en conflicto; así como identidad entre los productos que distinguen, se concluye que estos resultan confundibles, determinándose que la denunciada ha infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el artículo 155, literal d) de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde declarar fundada en este extremo la denuncia formulada por Adidas AG.

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

Beneficio ilícito (factor β):

Considerando que los productos infractores ascienden a 150 pares de zapatillas, el precio CIF de estos asciende a \$ 5 41349.

Cantidad de productos infractores	Valor CIF	Tipo de cambio ⁹	Valor CIF en soles
150 pares de zapatillas	\$ 1,459.55	S/ 3.709	S/ 5,413.49

Nivel de detección (factor p):

La probabilidad de detección de la infracción es media, toda vez que dependió de la intervención de la titular del derecho respectivo, quien informó que una empresa buscaba ingresar al mercado productos con signos semejantes a sus marcas registradas.

Factores agravantes y atenuantes:

No se verifican factores agravantes ni atenuantes a considerar a efectos de graduar la multa base.

Multa final



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

RESOLUCIÓN N° 1608-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19565-2023/DSD

Teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM y en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, a fin de que se genere un efecto disuasivo en el denunciado, determina que el monto de la multa quedará establecido en 6.8 UIT.

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 Adidas Ag en el presente procedimiento.

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

- La Primera Instancia ha considerado erróneamente que el signo que conforma a los productos importados resulta confundible con las marcas de la denunciante, lo cual no es correcto.
- La Primera Instancia no ha analizado de manera correcta el aspecto gráfico de los signos en comparación.
- Si bien los productos importados contienen franjas, estas no resultan idénticas en forma, diseño o disposición a las marcas sustento de la denuncia, debido a que las franjas de ADIDAS son predominantemente laterales, mientras que el signo contenido en sus productos cuenta con símbolos y colores que permiten una clara diferenciación entre los signos.
- Las tres franjas de ADIDAS son de uso común en la industria del calzado, lo que reduce significativamente su fuerza distintiva.
- No se ha demostrado la existencia de riesgo de confusión entre los signos en comparación por parte de los consumidores en el propio mercado. La alegada confusión debe ser acreditada en el contexto comercial.
- No ha tenido la intención de copiar o reproducir la marca de la denunciante, dado que importó los productos denunciados de buena fe
- La multa impuesta resulta desproporcional e irracional, dado que el beneficio económico que pudo obtener es mínimo; además de no existir agravantes ni ser reincidente en 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° 1608-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19565-2023/DSD

Con fecha 14 de enero de 2025, Adidas Ag absolvió el traslado de la apelación manifestando que los productos importados sí reproducen signos confundibles con sus marcas registradas, en tanto reproducen las 3 rayas paralelas en la superficie lateral de las zapatillas. Agregó que el monto de la multa impuesta al denunciado ha sido correctamente calculado considerando la normativa legal vigente.

I. 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 Adidas AG.
- 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 Adidas AG (Alemania) es titular de las siguientes marcas de productos inscritas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial:

Marca	Certificado N°	Productos	Vigencia
	23970	Prendas de vestir, calzado, sombrerería.	6.3.1996 6.3.2026
	28934	Zapatos, botas, zapatillas en general.	6.9.1996 6.9.2026

2. Cuestiones previas - Extremos consentidos

**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° 1608-2025/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 19565-2023/DSD**

En la medida que la denunciante Adidas AG no ha cuestionado el extremo de la Resolución N° 2576-2024/CSD-INDECOPI que declaró infundada la denuncia interpuesta en relación con la aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 155 inciso c) de la Decisión 486, dicho extremo ha quedado consentido, motivo por el cual no corresponde a la Sala emitir pronunciamiento al respecto.

3. Infracción a los derechos de Propiedad Industrial

El artículo 238 de la Decisión 486⁴ 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.

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 el denunciado

De la revisión de lo actuado, se advierte que Jaime Alexander Soto Bernuy importó zapatillas distinguidas con los siguientes signos:

⁴ 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° 1608-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19565-2023/DSD



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.

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-2015⁵), 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”.

⁵ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2585 del 2 de octubre de 2015.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual****RESOLUCIÓN N° 1608-2025/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 19565-2023/DSD**

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-2015⁶, 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.

4.1 Respetto de los productos

➤ Con relación a la marca inscrita bajo Certificado N° 23970

La marca registrada distingue prendas de vestir, calzado, sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Por su parte los signos objeto de cuestionamiento distingue zapatillas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

⁶ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.



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

RESOLUCIÓN N° 1608-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19565-2023/DSD

Al respecto, se advierte que las zapatillas que identifican los signos objeto de cuestionamiento se encuentran comprendidas dentro del calzado que distingue la marca base de denuncia.

➤ **Con relación a la marca inscrita bajo Certificado N° 28934**

La marca registrada distingue zapatos, botas, zapatillas en general de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Por su parte los signos objeto de cuestionamiento distingue zapatillas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto, se advierte que los signos en conflicto se encuentran referidos a algunos de los mismos productos, a saber, zapatillas / zapatillas en general.

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-2016⁷.

⁷ 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° 1608-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19565-2023/DSD

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.

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

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

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

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

Tratándose de marcas puramente gráficas, existirá semejanza entre ellas, aun cuando presenten variaciones o modificaciones, si suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores. Por su parte, en el caso de las marcas figurativas, la comparación debe realizarse desde las perspectivas gráfica y conceptual. Si la aplicación de tales pautas muestra que existe semejanza entre las marcas figurativas en el plano gráfico, no será indispensable proceder al análisis de las marcas en el plano conceptual. Pero si la comparación de las marcas figurativas en el plano gráfico arroja un saldo negativo, deberá procederse a examinar el plano conceptual, a fin de determinar si las marcas evocan o no un concepto concreto idéntico o equivalente⁹.

De lo anterior, el signo objeto de cuestionamiento se encuentra dentro de la categoría de signo figurativo, estando compuesto por el diseño de tres franjas paralelas en los laterales del producto, en diferentes tonalidades de color:

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

⁹ Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, (nota8), p. 238-241.

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

RESOLUCIÓN N° 1608-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19565-2023/DSD

Signo objeto de cuestionamiento	
	
	
	
	

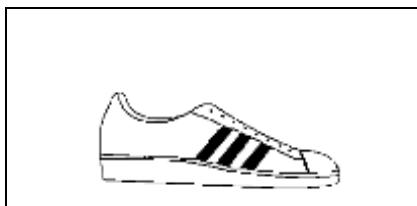
Por su parte, las marcas registradas -que también corresponden a la categoría de signos figurativos- están compuestas, de un lado, por la figura de tres franjas paralelas y, de otro, la figura de tres franjas oblicuas posicionadas en la imagen de una zapatilla, en las cuales no se incluye la denominación ADIDAS:

Marcas registradas


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

RESOLUCIÓN N° 1608-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19565-2023/DSD



Realizado el examen comparativo, se advierte lo siguiente:

➤ **En relación con la marca registrada bajo Certificado N° 23970**

Gráficamente, el signo objeto de cuestionamiento está conformado por tres franjas en su parte lateral, cuya disposición es similar a la marca registrada, que también presenta la figura de tres franjas paralelas, todo lo cual determina que tengan una impresión de conjunto semejante.

Marcas registradas	Signo objeto de cuestionamiento	

➤ **En relación con la marca registrada bajo Certificado N° 28934**

Gráficamente, los signos se encuentran conformados por tres franjas paralelas oblicuas, todo lo cual determina que tengan una impresión de conjunto semejante

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

RESOLUCIÓN N° 1608-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19565-2023/DSD

Marcas registradas	Signo objeto de cuestionamiento	
		
		

4.3 Riesgo de confusión

Teniendo en cuenta que los signos bajo análisis distinguen algunos de los mismos productos y presentan semejanza gráfica, 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

En su recurso de apelación, el denunciado Jaime Alexander Soto Bernuy no ha negado la importación de los productos; sin embargo, señaló 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 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



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

RESOLUCIÓN N° 1608-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19565-2023/DSD

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 Adidas AG. respecto de sus marcas materia de denuncia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486¹⁰.

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:

- 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

¹⁰ Ver nota 2.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ



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

RESOLUCIÓN N° 1608-2025/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 19565-2023/DSD

- 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 de los signos infractores, 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 INDECOPÍ. 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—*la denuncia fue declarada fundada*— 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

Mediante Decreto Supremo N° 032-2021-PCM¹¹ (en adelante el Decreto), se aprobó el sistema de graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del Indecopi, el mismo que entró

¹¹ Publicado el 25 de febrero de 2021.



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° 1608-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19565-2023/DSD

en vigencia el 15 de junio de 2021¹². Esta norma es de aplicación para los procedimientos administrativos que hayan sido iniciados a partir de la referida fecha¹³.

El Decreto establece dos métodos para la aplicación de sanciones en los procedimientos de infracción seguidos ante los órganos resolutivos 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 resolución.

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 fórmula:

$M = \frac{\beta}{p} * F$	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 venta¹⁴.

¹² 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.

¹³ Véase la Disposición Única del Decreto.

¹⁴ Ver nota al pie 24 del Decreto.



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

RESOLUCIÓN N° 1608-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19565-2023/DSD

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 p¹⁵

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.
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 resolutorio¹⁶

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 Propiedad Industrial (**150 UIT**).

9.2. Aplicación al caso concreto

Al respecto, la Sala advierte que el inicio del procedimiento administrativo sancionador se concretó con fecha 11 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.

¹⁵ Cuadro 29 del Decreto.

¹⁶ Cuadro 30 del Decreto.



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° 1608-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19565-2023/DSD

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 6, 7, 14 y 15 DAM N° 118-2023-10-160871, de acuerdo con lo siguiente:

Series	Cantidad de productos infractores	Valor CIF (US\$) ¹⁷	Valor CIF en soles ¹⁸
6, 7, 14 y 15	150 pares	\$ 1 459.55	S/ 5,400.33

Teniendo en cuenta lo anterior el precio CIF en soles de los productos infractores asciende a S/ 5,400.33¹⁹.

- 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.

¹⁷ CIF SERIE: (FOB+FLETE+SEGURO).

¹⁸ Utilizando el valor de cambio de venta a la fecha de numeración de la DAM: 4 de mayo de 2023.

¹⁹ 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° 1608-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19565-2023/DSD

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.

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

Factores	Aplicación al caso
$M = \frac{\beta}{p} * F$	$M = \frac{S/ 5,400.33 * 1}{0,2366} = 22,824.72 S/ (4,43 UIT^{20})$

En tal sentido, teniendo en cuenta que la multa preliminar (4,43 UIT) no supera el máximo que establece el artículo 120 del Decreto Legislativo N° 1075, corresponde considerarla como multa final. En consecuencia, se modifica la multa de 6,8 UIT impuesta por la Comisión, estableciéndose como multa final la de **4,43 UIT**.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero. - Declarar INFUNDADO en parte el recurso de apelación interpuesto por el denunciado Jaime Alexander Soto Bernuy y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 2576-2024/CSD-INDECOPI de fecha 4 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 Adidas AG.
- SANCIONÓ a Jaime Alexander Soto Bernuy con una sanción de 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 Adidas AG.

Segundo. - Declarar FUNDADO en parte el recurso de apelación interpuesto por Jaime Alexander Soto Bernuy y, en consecuencia, MODIFICAR el monto de la multa

²⁰ 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

INDECOPÍ



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

RESOLUCIÓN N° 1608-2025/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 19565-2023/DSD

impuesta al denunciado Jaime Alexander Soto Bernuy, el cual queda establecido en **4,43** Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Con la intervención de los Vocales: María Ángela Sasaki Otani, Sylvia Teresa Bazán Leigh, José Carlos Bellota Zapata y Diego Tomás Rafael Vega Castro-Sayán

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

/mp.