



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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

DENUNCIANTE : NIKE INNOVATE C.V.

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 – Nulidad de resolución emitida por la Primera Instancia en el extremo referido a la graduación de la sanción – Facultad para pronunciarse sobre el fondo – Imposición de sanciones, medidas definitivas y costas y costos

Lima, tres de setiembre de dos mil veinticinco.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 11 de mayo de 2023, Nike Innovate C.V. (Reino de los Países Bajos) interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra Jaime Alexander Soto Bernuy (Perú) al amparo de la siguiente marca:

Marca	Certificado N°	Clase
	24674 ¹	25
	17393 ²	25
	327068 ³	25

¹ Distingue: Zapatos, ropa de deportes y demás productos.

² Distingue: Artículos de sombrerería, calzado; prendas de vestir, a saber, calzoncillos, pantalones cortos, camisas, camisetas (de manga corta), pulóveres, sudaderas, pantalones para correr, lencería, ajustadores deportivos (ropa interior), vestidos, faldas, suéteres, chaquetas, abrigos, calcetines, bandas deportivas para el sudor (prendas de vestir), guantes, mitones, cinturones (prendas de vestir), prendas de calcetería, bandas para el brazo (prendas de vestir), bandas para la cabeza (prendas de vestir), tapados, chalecos, prendas de vestir para la cabeza, a saber, sombreros, gorras, viseras (artículos de sombrerería), bandanas (pañuelos para el cuello), capuchas, jerseys (prendas de vestir), bandas para el sudor, bufandas, trajes de baño, prendas de vestir para atletismo, a saber, camiseta de compresión (prendas de vestir), pantalones cortos de compresión (prendas de vestir), pantalones de compresión (prendas de vestir), leggings de compresión (prendas de vestir), jerseys de compresión (prendas de vestir), y chalecos de compresión (prendas de vestir), zapatos deportivos con toperoles para jugar balompié, fútbol, béisbol, softball, golf, cricket.

³ Distingue: Calzado; artículos de sombrerería; ropa, a saber pantalones, shorts, camisas, camisetas, sudaderas, sudaderas con capucha, camisetas de tirantes, pulóveres, chándales, jerseys, pantalones de



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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

AIR JORDAN	96419 ⁴	25
AIR FORCE 1	210576 ⁵	25
MAX AIR	8420 ⁶	25
AIR MAX	244581 ⁷	25
NIKE AIR VAPORMAX	240285 ⁸	25

Al respecto manifestó lo siguiente:

- Ha tomado conocimiento respecto a que la denunciada 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, con la finalidad de aprovecharse del prestigio y reputación ganado por NIKE.

chándal tipo sudadera, ropa interior, sujetadores de deporte, vestidos, faldas, suéteres, chaquetas, parkas, abrigos, calcetines, guantes (prendas de vestir), cinturones, prendas de calcetería, pantalones, chalecos, fulares, bandas para la cabeza, bandanas, bandas antisudor, puños (prendas de vestir); ropa para uso deportivo, a saber, camisetas acolchadas, pantalones acolchados, shorts acolchados; mangas de compresión vendidas como componente integral de ropa deportiva, a saber para camisas

⁴ Distingue: Calzados, ropa y sombrerería.

⁵ Distingue: Calzado; prendas de vestir, a saber, calzoncillos, pantalones cortos, camisas, camisetas (de manga corta), jumpers (pulóveres), jerseys (prendas de vestir), sudaderas (prendas de vestir), pantalones deportivos, chaquetas, abrigos, chalecos, chándales (prendas deportivas), calcetines, guantes; artículos de sombrerería, a saber, sombreros, gorras, viseras (artículos de sombrerería), bandas para la cabeza (prendas de vestir), bandanas (pañuelos para el cuello), bandas para el sudor (prendas de vestir).

⁶ Distingue: Artículos de sombrerería; calzado; prendas de vestir, a saber, calzoncillos, pantalones cortos, camisas, camisetas (de manga corta), pulóveres, sudaderas, pantalones para correr, lencería, ajustadores deportivos (ropa interior), vestidos, faldas, suéteres, chaquetas, abrigos, calcetines, bandas deportivas para el sudor (prendas de vestir), guantes, mitones, cinturones (prendas de vestir), prendas de calcetería, bandas para el brazo (prendas de vestir), bandas para la cabeza (prendas de vestir), tapados, chalecos, prendas de vestir para la cabeza, a saber, sombreros, gorras, viseras (artículos de sombrerería), bandanas (pañuelos para el cuello), capuchas, jerseys (prendas de vestir), bandas para el sudor, bufandas, trajes de baño, zapatos deportivos con toperoles para jugar balompié, fútbol, béisbol, softball, golf, cricket.

⁷ Distingue: Artículos de sombrerería; Calzado; prendas de vestir, a saber, calzoncillos, pantalones cortos, camisas, camisetas (de manga corta), pulóveres, sudaderas, pantalones para correr, lencería, ajustadores deportivos (ropa interior), vestidos, faldas, suéteres, chaquetas, abrigos, calcetines, bandas deportivas para el sudor (prendas de vestir), guantes, mitones, cinturones (prendas de vestir), prendas de calcetería, bandas para el brazo (prendas de vestir), bandas para la cabeza (prendas de vestir), tapados, chalecos, prendas de vestir para la cabeza, a saber, sombreros, gorras, viseras (artículos de sombrerería), bandanas (pañuelos para el cuello), capuchas, jerseys (prendas de vestir), bandas para el sudor, bufandas, trajes de baño, zapatos deportivos con toperoles para jugar balompié, fútbol, béisbol, softball, golf y cricket.

⁸ Distingue: Calzado; artículos de sombrerería; sombreros, gorros, viseras (artículos de sombrerería), bandas para la cabeza, bandanas (pañuelos para el cuello), bandas elásticas para la cabeza; ropa, a saber, calzoncillos, pantalones cortos; camisas, camisetas de manga corta, pulóveres, jersey (prendas de vestir); sudaderas, pantalones de entrenamiento, ropa interior, sostén deportivo, vestidos, faldas, suéteres, chaquetas, abrigos, calcetines, guantes (prendas de vestir), cinturones (prendas de vestir), prendas de calcetería, chalecos, capuchas, fulares, ropa deportiva, a saber, mangas para cubrir los brazos del frío y calor.

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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD



- Invocó la notoriedad de las marcas  y  . Citó resoluciones⁹.
- Los signos objeto de cuestionamiento resultan similares a sus marcas registradas, algunas de las cuales son notorias, además de encontrarse referidos a algunos de los mismos productos.
- Es titular de una familia de marcas en base a la denominación AIR. Citó a los Certificados N° 91601, 240285, 8420, 210576 y 96419.

En ese sentido, 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 probatorios¹⁰

Citó el artículo 155 incisos c), d), e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486.

⁹ Las resoluciones citadas son las siguiente:

- Resolución N° 3459-2016/CSD-INDECOPI.
- Resolución N° 1520-2015/CSD-INDECOPI.
- Resolución N° 141-2015/CSD-INDECOPI.
- Resolución N° 0323-2015/CSD-INDECOPI.
- Resolución N° 701-2014/CTSD-INDECOPI.

¹⁰ Las pruebas presentadas corresponden a lo siguiente:

- Copia del correo de fecha 11 de mayo de 2023, remitido por personal de la SUNAt junto con fotografías de los productos importados por el denunciado.
- Copia de la consulta RUC N° 10736646884 correspondiente al denunciado.
- Copia del Acta de Inmovilización N° 0300-316-0301-2023-000035, de fecha 10 de mayo de 2023.
- Copia de la DAM N° 118-2023-10-160871 de fecha 4 de mayo de 2023.

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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

Mediante resolución de fecha 15 de mayo de 2023, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos:

- Dispuso practicar la inspección solicitada por la denunciante.
- Denegó las medidas cautelares solicitadas por la denunciante en relación con



el signo objeto de cuestionamiento

- Dictó, por cuenta y riesgo de la denunciante, las medidas cautelares de cese de uso, inmovilización y comiso de zapatillas en los cuales se reproducen los siguientes signos:



y



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

Con fecha 6 de junio de 2023, se llevó a cabo la diligencia de inspección, haciéndose efectiva la medida cautelar de comiso de la cantidad de los siguientes productos. Asimismo, se tomó fotografías.

Series	Cantidad de productos
74	25 pares de zapatillas
75	25 pares de zapatillas



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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD



Con fecha 11 de junio de 2023, el denunciado Jaime Alexander Soto Bernuy manifestó lo siguiente:

- La imagen que contienen las zapatillas importadas no alude a la marca o logotipo logo de NIKE, debido a que en estos se aprecia el logotipo invertido.



- No ha tenido la intención de copiar la marca de la denunciante ni aprovecharse de su prestigio.
- En los productos importados es posible apreciarse la denominación OFF-WHIE, lo que determina la diferenciación entre los signos.

Con fecha 17 de julio de 2023, la denunciante Nike Innovate C.V. manifestó que:

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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

- Cuenta con una familia de marcas en base a la denominación AIR en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Citó marcas¹¹.
- Ha lanzado un gran número de modelos de zapatillas en los que se usa la denominación AIR, por lo que esta goza de gran aceptación en el mercado nacional.
- La utilización de la denominación AIR en las zapatillas importadas es idéntica a la forma en que se usan sobre las zapatillas OFF-WHITE x Air Jordan 1 Chicago y OFF-WHITE x Air Jordan 1 UNC, tal como presentamos a continuación:

MARCAS REGISTRADAS	SIGNOS EN LOS PRODUCTOS IMPORTADOS
 "AIR" AIR JORDAN AIR FORCE 1 MAX AIR AIR MAX	 AIR 
 	

MARCA	CLASE	CERTIFICADO
 AIR (NIKE AIR)	25	PI039061
NIKE AIR VAPORMAX	25	PI0340185
MAX AIR	25	PI030320
AIR FORCE 1	25	PI0310570
AIR JORDAN	25	PI0305110

11



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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

- La importación de zapatillas que incluyen signos que reproducen la marca AIR, pretende aprovecharse del posicionamiento en el mercado que su empresa ha logrado desde el lanzamiento de la tecnología AIR hasta la actualidad.

Mediante Resolución N° 2578-2024/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 por Nike Innovate C.V. contra Jaime Alexander Soto Bernuy.
- SANCIONÓ a Jaime Alexander Soto Bernuy con una multa equivalente a 2.7 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 Nike Innovate C.V.
- Dispuso el comiso definitivo de los productos incautados en el presente procedimiento.

Consideró lo siguiente:

Familia de marcas alegada por la denunciante

- La denunciante es titular de las marcas inscritas con Certificados N° 91601, N° 240285, N° 8420, N° 210576 y N° 96419, sobre la base la denominación AIR que distinguen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- Si bien se cumple con el elemento objetivo, no se cumple con el elemento subjetivo, toda vez que la denunciante no es la única persona que tiene marcas registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial que incluye la denominación AIR, por lo que no resulta razonable asumir que dicho elemento por sí solo sea percibido por el público consumidor como proveniente del origen empresarial de la denunciante. En consecuencia, no es posible reconocer una familia de marcas a favor de la denunciante en la referida clase.

Determinación del signo usado por la denunciada

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

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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD



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, no configurándose los actos previstos en el literal c) del artículo 155, de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde declarar infundada, la denuncia formulada por Nike Innovate C.V. en este extremo.

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

- **Respecto de las marcas registradas con Certificados N° 24674 y N° 17393 y el primer signo objeto de cuestionamiento**
- Teniendo en cuenta que los signos en conflicto resultan semejantes y las marcas registradas distinguen productos que guardan identidad con los productos que distinguen los signos objeto de cuestionamiento, se concluye que éstos resultan confundibles.



- 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.

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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

- Respecto de las marcas registradas con Certificados N°. 327068 96419, 210576, 8420, 244581 y 240285 y el 2° signo objeto de cuestionamiento
- Si bien existe identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto, dado que entre estos no existe semejanza, se concluye que estos no resultan confundibles¹².

Marcas base de denuncia	Signo objeto de cuestionamiento
	
AIR JORDAN	
AIR FORCE 1	
MAX AIR	
AIR MAX	
NIKE AIR VAPORMAX	

- No se acredita que el denunciado haya infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, no configurándose los actos previstos en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde declarar infundada la denuncia formulada por la denunciante en relación con dichas marcas.

Respecto a la notoriedad invocada por la denunciante

- Nike Innovate C.V. fundamentó su denuncia, entre otros argumentos, en la notoriedad de sus marcas marcas  y .
- Adicionalmente a las resoluciones citadas por la denunciante¹³, se verificó que mediante Resolución N° 765-2024/CSD-INDECOPI de fecha 10 de abril de 2024, recaída en el Expediente N° 2226-2023 (*procedimiento de registro con oposición*), se valoró lo resuelto en las resoluciones citadas por la denunciante y, además, los medios probatorios presentados en dicho procedimiento, determinándose continuar reconociendo la notoriedad de los signos  y .
- Corresponde analizar si en el presente caso resultan aplicables los literales e) y f) del artículo 155, así como también el artículo 231 de la Decisión 486, respecto de las referidas marcas notorias

¹² Al respecto, la Primera Instancia determinó que si bien los signos comparten la denominación AIR, esta resulta insuficiente para determinar la semejanza entre los signos, debido a que dicha denominación forma parte de otras marcas inscritas a favor de terceros en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

¹³ Ver nota al pie N° 9.

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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

Protección de las marcas notorias

- En la medida que las marcas  y  constituyen marcas notoriamente conocidas, corresponde analizar si resulta de aplicación lo establecido en los literales e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486.
- **Respecto del 1° signo objeto de cuestionamiento**
Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se advierte que estos se encuentran constituidos por el diseño estilizado de un ala de similares características, lo cual determina que generen una impresión visual de conjunto semejante.



- **Respecto del 2° signo objeto de cuestionamiento**
Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se advierte que estos no son semejantes. Al respecto, mientras las marcas base de denuncia se encuentran constituidas por el diseño estilizado de un ala, el signo objeto de cuestionamiento presenta la denominación "AIR" escrita en letra característica.



Aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notorias

Considerando que el 1 signo objeto de cuestionamiento resulta semejantes a las marcas notorias, se advierte que el denunciado estaría aprovechando la imagen positiva y/o prestigio de éstas, en la medida que los consumidores podrían transferir dicha imagen y prestigio a los productos del denunciado.

Riesgo de dilución de las marcas notorias

Las marcas notorias han alcanzado un elevado reconocimiento dentro del público consumidor y se encuentran conformadas por elementos distintivos, por lo que han adquirido un carácter especial; sin embargo, dado que los signos objeto de cuestionamiento se encuentran comprendidos en los



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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

productos que distinguen las marcas notorias, no existe riesgo de dilución de las marcas notorias.

Conclusión

Respecto de las marcas notorias base de denuncia y el 1° signo objeto de cuestionamiento

- Teniendo en cuenta que los productos en relación con los cuales se emplea el signo objeto de cuestionamiento hay identidad/vinculación con los productos distinguidos con la marca notoria base de la presente denuncia, así como que entre estos signos existen semejanzas, se concluye que los mismos resultan confundibles entre sí. Además, se genera un aprovechamiento del prestigio que esta ostenta.
- Por las consideraciones expuestas, se acredita que el denunciado ha infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en los literales e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia formulada por Nike Innovate C.V. en ese extremo.

Respecto de las marcas notorias base de denuncia y el 2° signo objeto de cuestionamiento

- Si bien los productos en relación con los cuales se emplea el signo objeto de cuestionamiento se encuentran comprendidos en los productos distinguidos con las marcas notorias base de la presente denuncia, dado que, entre estos existen diferencias, se concluye que los mismos no resultan confundibles entre sí.
- No se ha acreditado que el denunciado haya infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, no configurándose los actos previstos en los literales e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde declarar infundada la denuncia formulada por Nike Innovate C.V., en este extremo.

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

Beneficio ilícito (factor β):

- Considerando que los productos infractores ascienden a 50 pares de zapatillas, el precio CIF de estos asciende a S/ 1 441.

Cantidad de productos infractores	Valor CIF	Tipo de cambio ³⁵	Valor CIF en soles
50 pares de zapatillas	\$ 388,574	S/ 3.709	S/ 1,441

- Por tanto, la multa base (m) = S/ 9,340.

Nivel de detección (factor p):



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° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

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. Por tanto, el valor aplicable para este procedimiento es de 15.43%.

Factores agravantes y atenuantes:

- En el presente caso, no se verifican factores atenuantes a considerar a efectos de graduar la multa base.
- *Ha quedado acreditado que el denunciado ha utilizado signos similares a la marca notoria base de la denuncia, por lo que la actuación de la denunciada debe ser calificada de mala fe, al tener la intencionalidad de obtener un beneficio de una marca que goza de gran conocimiento en el sector del público pertinente y que, además, detenta una protección especial en el sistema de marcas, por lo que dicho hecho agrava la multa base en un 50%.*
- *Es preciso indicar que, si bien el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM no considera expresamente a la notoriedad como agravante, tal norma señala lo siguiente: "(...) los OR pueden considerar otras circunstancias atenuantes o agravantes adicionales a las que se presentan en el Cuadro 2, siempre que sean pertinentes de acuerdo con las características de cada caso en particular y en la medida que su marco legal especial se lo permita".*
- *En ese sentido, para el cálculo de la presente sanción, adicionalmente a lo dispuesto en el Decreto Supremo citado, se tendrá en cuenta el inciso g) del artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, referido al criterio de mala fe en tanto la notoriedad de la cual goza la marca materia del procedimiento, pone en evidencia el conocimiento del denunciado y su intencionalidad de hacer uso de ella para obtener un provecho ilegítimo, permitiendo graduar con mayor gravedad la sanción.*

Donde, para el caso concreto:

- factor $m = 9,340$
- $F = +50\%$

- *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 2.7 UIT.*

Respecto de las medidas definitivas



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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

- 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 Nike Innovate C.V. en el presente procedimiento.

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

- La Primera Instancia ha considerado erróneamente que los signos que conforman a los productos importados resultan confundibles con las marcas de la denunciante, lo cual no es correcto.
- 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.
- Gráficamente los signos en comparación no resultan idénticos ni similares, debido a que el logotipo de sus productos resulta diferente en diseño, tamaño y disposición, además de encontrarse en una dirección contraria a las marcas de NIKE.
- La calidad de los productos importados es inferior a los productos de NIKE, lo cual alertará a los consumidores a diferenciar su origen empresarial (sic).
- No ha tenido la intención de copiar o reproducir la marca de la denunciante, dado que importó los productos denunciados de buena fe.

Con fecha 17 de enero de 2025, Nike Innovate C.V. absolvió el traslado de la apelación manifestando que la reproducción de sus marcas, las cuales además son notorias, es evidente, lo cual determina un aprovechamiento injusto de su prestigio, además de la existencia de confusión y asociación respecto a sus marcas



y . Agregó que, si bien el denunciado no ha cuestionado el monto de la multa impuesta por la Primera Instancia, esta ha sido calculada considerando el ordenamiento jurídico sobre la materia.

I. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN



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° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si Jaime Alexander Soto Bernuy ha infringido los derechos de Propiedad Industrial de Nike Innovate C.V., de acuerdo con lo establecido en el artículo 155, literales d), e) y f) de la Decisión 486.

De ser el caso:

- b) Si la Resolución N° 2578-2024/CSD-INDECOPI de fecha 4 de octubre de 2024 se encuentra incurso en alguna causal de nulidad, en el extremo de la multa impuesta.
- c) Las sanciones y medidas a imponer al denunciado.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que la denunciante, Nike Innovate C.V. (Reino de los Países Bajos) es titular de:

- La marca de producto constituida por el dibujo estilizado de ala, conforme al modelo, que distingue únicamente zapatos y ropa de deportes, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 5 de octubre de 1979, con Certificado N° 24674, renovada hasta el 5 de octubre de 2034.



- El registro multiclase de marca de producto y/o servicio constituido por la siguiente figura, conforme al modelo, que distingue artículos de sombrerería, calzado; prendas de vestir, a saber, calzoncillos, pantalones cortos, camisas, camisetas (de manga corta), pulóveres, sudaderas, pantalones para correr, lencería, ajustadores deportivos (ropa interior), vestidos, faldas, suéteres, chaquetas, abrigos, calcetines, bandas deportivas para el sudor (prendas de vestir), guantes, mitones, cinturones (prendas de vestir), prendas de calcetería, bandas para el brazo (prendas de vestir), bandas para la cabeza



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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

(prendas de vestir), tapados, chalecos, prendas de vestir para la cabeza, a saber, sombreros, gorras, viseras (artículos de sombrerería), bandanas (pañuelos para el cuello), capuchas, jerseys (prendas de vestir), bandas para el sudor, bufandas, trajes de baño, prendas de vestir para atletismo, a saber, camiseta de compresión (prendas de vestir), pantalones cortos de compresión (prendas de vestir), pantalones de compresión (prendas de vestir), leggings de compresión (prendas de vestir), jerseys de compresión (prendas de vestir), y chalecos de compresión (prendas de vestir), zapatos deportivos con toperoles para jugar balompié, fútbol, béisbol, softball, golf, cricket, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial¹⁴, inscrita el 9 de agosto de 2017, con Certificado N° 17393, vigente hasta el 9 de agosto de 2027.



2. Cuestiones previas

2.1. Extremos consentidos

El denunciado, Jaime Alexander Soto Bernuy no ha cuestionado los extremos de la Resolución N° 2578-2024/CSD-INDECOPI que: (i) declaró la notoriedad de las

marcas  y , b) determinó que el uso de los signos objeto de cuestionamiento constituye un aprovechamiento injusto de las marcas notorias de la denunciante.

Por su parte, la denunciante Nike Innovate C.V. no ha cuestionado los extremos de la Resolución N° 2578-2024/CSD-INDECOPI que:

- Determinó la inexistencia de una familia de marca a favor de la denunciante en base a la denominación AIR.
- Declaró infundada la denuncia interpuesta en relación con la aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 155 inciso c) de la Decisión 486.

¹⁴ Dicha marca distingue además productos y servicios de las clases 9, 18 y 41 de la Nomenclatura Oficial.

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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

- Determinó la inexistencia de riesgo de dilución de las marcas notorias.
- Declaró infundada la denuncia interpuesta en relación con la aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 155 inciso d), e) y f) de la Decisión 486, respecto de las marcas inscritas bajo Certificados N° 327068, N° 96419, N° 210576, N° 8420, N° 244581 y N° 240285 y el signo de cuestionamiento



, conforme se muestra a continuación:

Marcas base de denuncia	Signo objeto de cuestionamiento
 AIR JORDAN AIR FORCE 1 MAX AIR AIR MAX NIKE AIR VAPORMAX	

En tal sentido, dichos extremos de la resolución impugnada han quedado consentidos, 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 486¹⁵ 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

¹⁵ 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° 1609-2025/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD**

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

Mediante Resolución N° 2578-2024/CSD-INDECOPI de fecha 4 de octubre de 2024, la Comisión de Signos Distintivos determinó que Jaime Alexander Soto Bernuy importó zapatillas distinguidas con los siguientes signos¹⁶:



➤ Aplicación del artículo 155, incisos d), e) y f) de la Decisión 486

Previamente cabe indicar que si bien en el caso de los literales d), e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486 además del riesgo de confusión, se requieren otros

¹⁶ Cabe indicar que conforme se ha detallado en el numeral 2.1 *extremos consentidos*, de la presente resolución, el extremo declaró infundada la denuncia en relación con el signo AIR ha quedado consentida al no haber sido cuestionado por la denunciante.



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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

requisitos, estos fueron analizados por la Primera Instancia y no han sido cuestionados con por el denunciado, debido a que este solo impugnó el riesgo de confusión. En ese sentido, la Sala únicamente procederá a efectuar el análisis en dicho extremo.

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-2015¹⁷), 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-2015¹⁸, 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

¹⁷ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2585 del 2 de octubre de 2015.

¹⁸ 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° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

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

La Comisión de Signos Distintivos determinó que los signos objeto de cuestionamiento y las marcas base de denuncia se encuentran referidos a algunos de los mismos productos, lo cual no ha sido cuestionado en apelación, por lo que ha quedado consentido y no corresponde a la Sala emitir pronunciamiento al respecto.

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



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° 1609-2025/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

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-2016¹⁹.

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 - Novoa²⁰ 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”.

¹⁹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.

²⁰ Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.



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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

El autor agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que el componente figurativo de una marca mixta adquiera preeminencia, 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).

Por otro lado, en el caso de las marcas gráficas, deberá tenerse en cuenta los criterios de comparación:

- 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 con la doctrina sobre la materia, 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 de las marcas en el plano conceptual. Pero si la comparación de las marcas figurativas en el plano gráfico arroja un saldo negativo, deberá procederse a examinar el plano conceptual, a fin de determinar si las marcas evocan o no un concepto concreto idéntico o equivalente.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
*Sala Especializada en Propiedad Intelectual***RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPÍ****EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD**

En el presente caso, las marcas registradas a favor de Nike Innovate C.V. bajo Certificados N° 17393, N° 24674 corresponden a la categoría de los signos figurativos, toda vez que están conformados por la figura que evoca a una saeta o ala:

Marca registrada
 (Certificado N° 24674)
 (Certificado N° 17393, N° 53407 y N° 32641)

Realizado el examen comparativo entre los signos en cuestión se advierte lo siguiente:

- Gráficamente, los signos objeto de cuestionamiento presentan en su conformación un elemento figurativo constituido por trazos similares a los de las marcas notorias de la denunciante.

En efecto, ambos signos presentan una similar estructura de líneas curvas, en la cual uno de sus extremos es redondeado y conforme se va extendiendo disminuye progresivamente de grosor hasta terminar en una punta formada por una fina unión de líneas.

Cabe precisar que, no obstante que uno de los signos objeto de cuestionamiento se encuentra ubicado en sentido contrario a la posición de las marcas registradas y notorias, ello no evita que el elemento figurativo produzca un impacto visual semejante y una evocación inmediata de la figura que conforma a las marcas de la denunciante.



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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

Marcas registradas	Signos 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

Cabe indicar que si bien, 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 expuesto no es un aspecto que contribuya a evadir la infracción alegada en el presente caso.

**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° 1609-2025/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD**

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, se cumplen los presupuestos establecidos el artículo 155 literales d), e) y f) de la Decisión 486, por lo que corresponde confirmar la resolución impugnada que declaró fundada la denuncia en este extremo.

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
- 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.



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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

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 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—*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. Nulidad del acto administrativo

9.1. Marco legal

El artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General- establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, entre ellos, el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14²¹.

²¹Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General

Artículo 14.- Conservación del acto

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.



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° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

Asimismo, el artículo 11²² de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (11.2). De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

9.2. Requisitos de validez de los actos administrativos

El artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General establece que son requisitos de validez de los actos administrativos, entre otros, la Motivación que refiere a que el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Ello en concordancia con el artículo IV del Título Preliminar de la misma ley que en su numeral 1.2 (Principio del debido procedimiento) establece que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial.

14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado.

14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio.

14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial.

14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.

²² **Artículo 11.-** Instancia competente para declarar la nulidad

11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.

11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.

11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.

**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° 1609-2025/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD****9.3. Motivación del acto administrativo**

El artículo 3.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General incluye a la motivación como uno de los requisitos de validez de los actos administrativos, señalando que el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

De otro lado, el artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General establece que la motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que, con referencia directa a los anteriores, justifican el acto adoptado. Señala, además, que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero y que, por esta situación, constituyan parte integrante del respectivo acto.

Asimismo, la norma en cuestión establece que no son admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que, por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia, no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. Ello en concordancia con el artículo IV del Título Preliminar de la misma ley que en su numeral 1.2 (Principio del debido procedimiento) establece que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

Al respecto, cabe citar a Morón Urbina, quien señala que una de las funciones del deber de motivar las decisiones administrativas es cumplir un rol informador “(...) *ya que representa la exteriorización de las razones en cuya virtud se produce un acto administrativo, y permite, tanto al administrado como a los superiores con potestades de revisión del acto, asumir conocimiento de los hechos reales y jurídicos que fundamentan la decisión administrativa, para poder articular su defensa con posibilidad de criticar las bases en que se funda e impugnarla; o para que el superior al conocer el recurso pueda desarrollar el control (...)*. No sólo constituye un cargo



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° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

para la autoridad sino un verdadero derecho de los administrados a fin de apreciar el grado de regularidad con que su caso ha sido apreciado y resuelto”²³.

9.4. Aplicación al caso en concreto

Mediante Resolución N° 2578-2024/CSD-INDECOPI de fecha 4 de octubre de 2024, la Comisión de Signos Distintivos dispuso, entre otros aspectos, sancionar al denunciado Jaime Alexander Soto Bernuy con una multa ascendente a 2.7 UIT.

Cabe señalar que, a efectos de calcular monto de la multa a imponer al denunciado, la Comisión de Signos Distintivos consideró a la notoriedad como uno de los “factores agravantes y atenuantes” (*factor F*) conforme se muestra a continuación:

➤ Factores agravantes y atenuantes (F):

En el presente caso, no se verifican factores atenuantes a considerar a efectos de graduar la multa base.

Ha quedado acreditado que la denunciada ha utilizado signos similares a la marca notoria base de la denuncia, por lo que la actuación de la denunciada debe ser calificada de mala fe, al tener la intencionalidad de obtener un beneficio de una marca que goza de gran conocimiento en el sector del público pertinente y que, además, detenta una protección especial en el sistema de marcas, por lo que dicho hecho agrava la multa base en un 50%.

Es preciso indicar que, si bien el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM no considera expresamente a la notoriedad como agravante, tal norma señala lo siguiente: “(...) los OR pueden considerar otras circunstancias atenuantes o agravantes adicionales a las que se presentan en el Cuadro 2, siempre que sean pertinentes de acuerdo con las características de cada caso en particular y en la medida que su marco legal especial se lo permita”.

En ese sentido, para el cálculo de la presente sanción, adicionalmente a lo dispuesto en el Decreto Supremo citado, se tendrá en cuenta el inciso g) del artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, referido al criterio de mala fe³⁶ en tanto la notoriedad de la cual goza

²³ Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú 2001, p. 81.



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° 1609-2025/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

la marca materia del procedimiento, pone en evidencia el conocimiento del denunciado y su intencionalidad de hacer uso de ella para obtener un provecho ilegítimo, permitiendo graduar con mayor gravedad la sanción.

$$M = m \times F$$

Donde, para el caso concreto:

- factor $m = 9,340$
- $F = +50\%$

Por tanto, la multa preliminar (M) = 14,010.573. Cabe señalar que, dicho valor en UIT = 2.7 UIT.

Sobre el particular, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual advierte que con relación a la determinación del *Beneficio ilícito* (*factor β*), la Primera Instancia determinó que, en el caso concreto, el provecho ilícito ascendía a S/ 9,340; sin embargo, luego señaló expresamente que en relación con las circunstancias agravantes (*factor F*) “*habiéndose acreditado que la denunciada ha utilizado signos similares a las marcas notorias base de la denuncia, su actuación debe ser calificada de mala fe (...) por lo que dicho hecho agrava la multa base en un 50%*”.

Al respecto, la Sala advierte que la Comisión no señaló el fundamento legal por el cual la notoriedad de las marcas sustento de la denuncia constituiría un elemento que permite aumentar el valor de los “*factores agravantes y atenuantes*” (*factor F*) en un 50%, más aún cuando el citado Decreto Supremo N° 032-2021-PCM no contempla tal circunstancia como un factor agravante.



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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

Si bien dicha norma establece que los órganos resolutivos pueden considerar otras circunstancias atenuantes o agravantes adicionales a las que se presentan en el Cuadro 2²⁴, ello será posible en la medida que su marco legal especial lo permita.

Al respecto, la Sala precisa que en la Decisión 486 ni en el Decreto Legislativo N° 1075, se prevén circunstancias agravantes aplicables a los casos de infracción a los derechos de Propiedad Industrial.

Asimismo, contrariamente a lo señalado por la Primera Instancia, corresponde precisar los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075²⁵, únicamente son aplicables a afectos de determinar la graduación del monto de la sanción a imponer a la parte denunciada, mas no como criterios de factores agravantes.

24 El cuadro N° 2 del referido Decreto Supremo se muestra a continuación:

Cuadro 2	
Criterios para la determinación de la sanción	
1. El denunciado no acredita haber concluido con la conducta ilegal y haber iniciado acciones necesarias para remediar sus efectos.	0%
2. El denunciado acredita haber concluido con la conducta ilegal y haber iniciado acciones necesarias para remediar sus efectos.	-30%
f. Cuando el denunciado reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones después de la presentación de sus descargos. ²	
1. No aplica o el denunciado no se allana ni reconoce las imputaciones.	0%
2. El denunciado se allana o reconoce las imputaciones fuera del plazo concedido para la presentación de sus descargos. ³	-50%
f. Cuando el denunciado reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito con anterioridad y posterioridad al Informe Final de Instrucción. ⁴	
1. No aplica o el denunciado no reconoce su responsabilidad.	0%
2. El denunciado reconoce su responsabilidad con anterioridad al Informe Final de Instrucción.	-10%
3. El denunciado reconoce su responsabilidad con posterioridad al Informe Final de Instrucción.	-0.5%
f. Cuando el denunciado acredita que cuenta con un programa efectivo para el cumplimiento de la regulación contenida en la normativa. ⁵	
1. No aplica o el denunciado no puede acreditar que cuenta con un programa para el cumplimiento de la regulación.	0%
2. Cuenta con un programa efectivo de cumplimiento.	-30%

Artículo 121.- Determinación de la sanción

Para determinar la sanción a aplicar, la autoridad nacional competente podrá tener en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

- a) el beneficio económico o potencial de la comisión de la infracción;
- b) la probabilidad de repetición de la infracción;
- c) la modalidad y el alcance del acto infractor;
- d) los efectos del acto infractor;
- e) la duración en el tiempo del acto infractor;
- f) la reincidencia en la comisión de un acto infractor;
- g) la mala fe en la comisión del acto infractor;

De ser el caso, estos criterios también podrán ser tenidos en cuenta a efectos de graduar la multa o enajene.

25



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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

En ese sentido, la Sala advierte que, en el caso concreto, la Comisión de Signos Distintivos no ha sustentado las razones por las cuales consideró que correspondía aumentar el monto del factor *F* en un 50%.

Por todo lo anterior, corresponde declarar nula la Resolución N° 2578-2024/CSD-INDECOPI de fecha 4 de octubre de 2024, únicamente sobre el extremo referido a la graduación de la sanción de multa, al no estar debidamente motivada incurriendo en la causal establecida en el artículo 10° numeral 2 del TUO de la Ley 27444.

Ahora bien, el artículo 227.2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General²⁶ señala que constatada la existencia de una causal de nulidad, la Autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello, concordado con el artículo 4.1 de la Directiva N° 002-2001/TRI-INDECOPI²⁷ que establece que las Salas del Tribunal que constaten la existencia de una causal de nulidad, además de la declaración de nulidad, resolverán sobre el fondo del asunto, siempre que cuenten con elementos suficientes para ello y no se vulnere el debido procedimiento administrativo.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala considera que, en el caso concreto, existen elementos suficientes que permiten emitir un pronunciamiento sobre el extremo de la sanción que le será impuesta a la denunciada, lo cual será materia de evaluación a continuación.

10. Determinación de las sanciones

²⁶ Artículo 227.- Resolución

227.1 La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimar las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.

227.2 Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo.

²⁷ Artículo 4.- Facultad de las Salas del Tribunal del INDECOPI para resolver sobre el fondo de las pretensiones

4.1 Las Salas del Tribunal que constaten la existencia de una causal de nulidad, además de la declaración de nulidad, resolverán sobre el fondo del asunto, siempre que cuenten con elementos suficientes para ello y no se vulnere el debido procedimiento administrativo.

4.2 Declarada la nulidad, si las Salas del Tribunal no pudieran pronunciarse sobre el fondo del asunto, dispondrán la reposición del procedimiento al momento en que se produjo el vicio y ordenarán a la Comisión u Oficina la continuación del mismo según su estado.



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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

10.1. Marco legal

Mediante Decreto Supremo N° 032-2021-PCM²⁸ (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 en vigencia el 15 de junio de 2021²⁹. Esta norma es de aplicación para los procedimientos administrativos que hayan sido iniciados a partir de la referida fecha³⁰.

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 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

²⁸ Publicado el 25 de febrero de 2021.

²⁹ 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.

³⁰ Véase la Disposición Única del Decreto.



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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

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 venta³¹.

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 p³²

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 resolutorio³³

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).

10.2. Aplicación al caso concreto

Al respecto, la Sala advierte que el inicio del procedimiento administrativo sancionador se concretó con fecha 12 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.

³¹ Ver nota al pie 24 del Decreto.

³² Cuadro 29 del Decreto.

³³ Cuadro 30 del Decreto.



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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

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:

Series	Cantidad de productos infractores	Valor CIF (US\$) ³⁴	Valor CIF en soles ³⁵
74 y 75	50 pares	\$ 388.574	S/ 1,437.72

Teniendo en cuenta lo anterior el precio CIF en soles de los productos infractores asciende a S/ 1,437.72³⁶.

- 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

³⁴ CIF SERIE: (FOB+FLETE+SEGURO).

³⁵ Utilizando el valor de cambio de venta a la fecha de numeración de la DAM: 4 de mayo de 2023.

³⁶ 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



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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

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.

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

Factores	Aplicación al caso
$M = \frac{\beta}{p} * F$	$M = \frac{S/ 1,437.72 * 1}{0,2366} = 6,076.58 S/ (1.13 UIT^{37})$

En tal sentido, teniendo en cuenta que la multa preliminar (1.13 UIT) no supera el máximo que establece el artículo 120 del Decreto Legislativo N° 1075, corresponde considerarla como multa final.

En consecuencia, corresponde imponer al denunciado una sanción de multa ascendente a **1,13 UIT**.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero. - Declarar INFUNDADA la apelación interpuesta por el denunciado Jaime Alexander Soto Bernuy y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 2578-2024/CSD-INDECOPI de fecha 4 de octubre de 2024, en los extremos que:

- Declaró FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Nike Innovate C.V. contra Jaime Alexander Soto Bernuy.
- SANCIONÓ a Jaime Alexander Soto Bernuy con una sanción de multa.

³⁷ Valor de la UIT determinado mediante Decreto Supremo N° 260-2024-EF, que establece el valor de S/ 5 350 para la UIT durante el año 2025.



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

RESOLUCIÓN N° 1609-2025/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 19817-2023/DSD

- PROHIBIÓ a Jaime Alexander Soto Bernuy el uso de los signos infractores 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 Nike Innovate C.V.
- Dispuso el comiso definitivo de los productos incautados en el presente procedimiento.

Segundo. - Declarar de oficio la NULIDAD PARCIAL la Resolución N° 2578-2024/CSD-INDECOPI de fecha 4 de octubre de 2024, en el extremo referido al análisis de la graduación de la sanción de multa.

Tercero. - IMPONER al denunciado Jaime Alexander Soto Bernuy una sanción de MULTA, cuyo monto queda establecido en **1,13 UIT**.

Cuarto. - Precisar que queda FIRME la Resolución N° 2578-2024/CSD-INDECOPI de fecha 4 de octubre de 2024, en el extremo que declaró INFUNDADA la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial interpuesta contra Jaime Alexander Soto Bernuy, con relación a la conducta tipificada en el literal c) del artículo 155 de la Decisión 486.

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.