El Peruano
Firmado por: Editora Peru
Fecha: 08/06/2024 00:18

DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO

El Peruano

FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

SÁBADO 8
de junio de 2024

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Indecopi

RESOLUCIÓN Nº 0330-2024/TPI-INDECOPI

SUMILLA : Precedente de observancia obligatoria - Denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial – Notoriedad de marcas alegada por la denunciante: No acreditada - 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 - Determinación de sanción y medidas definitivas

NORMAS LEGALES

SEPARATA ESPECIAL

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

RESOLUCIÓN N° 0330-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 958907-2022/DSD

DENUNCIANTE : NIKE INNOVATE C.V.

DENUNCIADA : INVERSIONES KATVALEN E.I.R.L.

Precedente de observancia obligatoria - Denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial – Notoriedad de marcas alegada por la denunciante: No acreditada - 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 - Determinación de sanción y medidas definitivas

Lima, veinte de marzo de dos mil veinticuatro.

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito del 5 de julio de 2022, Nike Innovate C.V. (Reino de los Países Bajos) interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra Inversiones Katvalen E.I.R.L. (Perú). Señaló lo siguiente:

- Es titular de las siguientes marcas registradas:

MARCA	CLASE	CERTIFICADO Nº
	25[1]	24674
	25[2]	17393
NIKE	25[3]	24812
	25[4]	57270
	25[5]	9559

- Sus marcas (Certificado Nº 24674) y (Certificado Nº 17393) mantienen su condición de notoriamente conocidas, conforme se desprende de las resoluciones administrativas emitidas por la autoridad administrativa[6].
- Mediante la DUA Nº 235-40-2022-024713, la denunciada Inversiones Katvalen E.I.R.L. pretendió exportar polos con signos idénticos a las marcas de su titularidad, conforme se aprecia en las siguientes fotos:

1 Distingue: únicamente zapatos y ropa de deportes

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: zapatos, ropa de deporte y demás productos.

4 Distingue: vestidos, calzados, sombrerería.

5 Distingue: calzados, vestidos, sombreros.

6 A saber, las Resoluciones Nº 0323-2015/CSD-INDECOPI, Nº 701-2014/CTSD-INDECOPI, Nº 141-2015/CSD-INDECOPI, Nº 1520-2015/CSD-INDECOPI, Nº 3459-2016/CSD-INDECOPI, Nº 1160-2020/CSDINDECOPI.

Solicitó:

- Que se realice una diligencia de inspección en el local ubicado en Av. Elmer Faucett 2879, Lima Cargo City (Frente al Centro Aéreo Comercial) Callao, o donde se encuentre la mercadería correspondiente a la DUA Nº 235-40-2022-024713.
- El dictado de las medidas cautelares consistentes en la inmovilización, a fin de ejecutar el comiso de los productos materia de denuncia, y el cese de los actos presuntamente violatorios.
- Que se imponga a la denunciada las respectivas medidas definitivas y que asuma el pago de costas y costos.

Adjuntó medios probatorios[7] y citó los literales c), d), e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486[8].

Mediante Resolución de fecha 15 de julio de 2022, la Comisión de Signos Distintivos:

- Dispuso realizar la visita inspectiva solicitada.
- Dictó las medidas cautelares de inmovilización, cese de uso y comiso de polos, identificados con los siguientes signos:

[7] Consistentes en:
- Correo de Alerta Aduanas de fecha 21 de junio de 2022.
- Impresión de la DUA Nº 235-40-2022-024713.
- Imágenes de los productos materia de denuncia.
- Resoluciones citadas en el pie de página 6.

[8] Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
(…)
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
d) 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;
e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

El personal del Indecopi realizó la diligencia de inspección[9] procediendo al comiso de los productos en cuestión.

Mediante proveído del 13 de marzo de 2023, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos declaró rebelde a Inversiones Katvalen E.I.R.L.

Mediante Resolución Nº 0623-2023/CSD-INDECOPI del 27 de marzo de 2023, la Comisión de Signos Distintivos:

- Declaró INFUNDADA la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial, en base al artículo 155, literal c) de la Decisión 486.
- Declaró FUNDADA la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial, en base al artículo 155, literales d), e) y f) de la Decisión 486 y sancionó a Inversiones Katvalen E.I.R.L. con una multa de **24,74 UIT**.
- Prohibió a Inversiones Katvalen E.I.R.L. el uso del signo infractor, para distinguir polos, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- DISPUSO que Inversiones Katvalen E.I.R.L. de Perú, asuma el pago de las costas y costos incurridos por Nike Innovate C.V. con motivo del presente procedimiento.
- REMITIÓ copia de los actuados pertinentes a la Sunat con el fin de que adopte las medidas pertinentes a efectos de impedir que los productos materia de infracción ingresen a los circuitos comerciales de nuestro país y/o que sean sometidos a otro régimen aduanero distinto al de exportación.

Consideró lo siguiente:

Infracción a los derechos de Propiedad Industrial

- Los medios probatorios acreditan que Inversiones Katvalen E.I.R.L. pretendió exportar polos, identificados con los siguientes signos:

SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

Aplicación del artículo 155 inciso c) de la Decisión 486

- Si bien se ha acreditado que Inversiones Katvalen E.I.R.L. intentó exportar polos identificados con los signos en cuestión, dicha conducta no se encuentra tipificada en el artículo 155 inciso c) de la Decisión 486, por lo que la denuncia en este extremo es **infundada**.

Aplicación del artículo 155 inciso d) de la Decisión 486

- Los signos objeto de cuestionamiento y las marcas registradas con Certificados Nº 24674, Nº 17393, Nº 24812, Nº 57270, Nº 9559 se encuentran referidos a algunos de los mismos productos y otros productos vinculados; asimismo, son semejantes, habiéndose configurado los supuestos establecidos en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486, por lo que la denuncia en este extremo es **fundada**.

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

- De la revisión de las Resoluciones Nº 0323-2015/CSD-INDECOPI, Nº 701-2014/CTSD-INDECOPI, Nº 141-2015/CSD-INDECOPI, Nº 1520-2015/CSD-INDECOPI, Nº 3459-2016/CSD-INDECOPI, Nº 1160-2020/CSDINDECOPI se advierte que las marcas y ostentan y mantienen su notoriedad.

[9] La diligencia de inspección se realizó con fecha 28 de marzo de 2023.

- Teniendo en cuenta que los signos objeto de cuestionamiento y las marcas y notorias se encuentran referidos a algunos de los mismos productos no existe riesgo de dilución de las referidas marcas notorias.

  No obstante, los signos objeto de cuestionamiento , generan un aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notorias , , debido a su semejanza. En tal sentido, se cumplen los presupuestos del artículo 155 incisos e) y f) de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar **fundada** la denuncia en este extremo

Imposición de sanción

- A efectos de establecer la sanción se ha tenido en cuenta el Método ad-hoc establecido en el Decreto Supremo Nº 032-2021- PCM, cuyos valores son los siguientes:

$M = \frac{\beta}{p} * F$ M= multa preliminar. B=beneficio ilícito. P= probabilidad de detección. F= agravantes o atenuantes.	M= S/ $\frac{12\,600.00}{15{,}43\%}$ * 150% = S/ 122,488.65 (**24,74 UIT**[10]) *Para el factor β (beneficio ilícito) la Comisión consideró el valor de mercado (S/ 30,00) de cada una de las 420 unidades de polos materia de denuncia, debido a que no existe precio CIF, al tratarse de un acto de exportación.* *Consideró que la probabilidad de detección (factor p) era media.* *Sobre el factor F, señaló como agravante la protección especial que ostentan las marcas notorias de la denunciante, quedando establecido dicho factor en 150%.*

Medidas definitivas

- Al haberse declarado fundada la denuncia, corresponde:

  - Prohibir a la denunciada usar los signos infractores para distinguir polos.
  - Remitir copia de los actuados pertinentes a la SUNAT con el fin de que adopte las medidas pertinentes a efectos de impedir que los productos materia de infracción ingresen a los circuitos comerciales de nuestro país y/o que sean sometidos a cualquier otro régimen aduanero distinto al de exportación.
  - Imponer a la denunciada el pago de costas y costos.

Con escrito de fecha 18 de abril de 2023, la denunciada, Inversiones Katvalen E.I.R.L. interpuso **recurso de apelación** manifestando lo siguiente:

- No existe confusión entre los signos comparados, debido a que los diseños presentan particularidades. En tal sentido, no existe infracción.
- No se ha acreditado la notoriedad de las marcas de la denunciante.
- Con relación a la sanción impuesta, se debe tener en cuenta que no se ha acreditado el beneficio ilícito, la modalidad de uso del signo en cuestión, no hay reincidencia y no hubo mala fe.

Con escrito de fecha 24 de octubre de 2023, la denunciante Nike Innovate C.V. absolvió el traslado de la apelación manifestando lo siguiente:

- Los signos comparados son confundibles.
- Los medios probatorios acreditan la infracción.
- Está de acuerdo con la imposición de la multa a la denunciada.

Mediante proveído del 21 de febrero de 2024, la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual requirió, a solicitud de los Señores Vocales de la Sala Especializada de Propiedad Intelectual, a Nike Innovate C.V., que cumpla con acreditar en el plazo de 10 días hábiles, con los medios probatorios pertinentes, que las marcas y siguen manteniendo su condición de signos notoriamente conocidos, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, toda vez que la notoriedad invocada se sustentó en la Resolución Nº 1169-2012/TPI-INDECOPI del 6 de julio de 2012, la cual fue emitida hace más de once años.

Con escrito de fecha 6 de marzo de 2024, la denunciante Nike Innovate C.V. señaló que mediante Resolución Nº 3867-2022/CSD-INDECOPI del 23 de junio de 2022, la Comisión de Signos Distintivos ha dispuesto mantener la notoriedad de la marca .

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión de lo actuado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

[10] Para la citada conversión, la Comisión tuvo en cuenta el valor de la UIT vigente en el año 2022 (S/ 4 600).

a) Si Nike Innovate C.V. ha acreditado la notoriedad de las marcas y .
b) Si Inversiones Katvalen E.I.R.L. 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.
c) Si la Resolución Nº 0623-2023/CSD-INDECOPI del 27 de marzo de 2023 incurre en causal de nulidad en el extremo de la multa impuesta
d) De corresponder, evaluar la sanción y medidas a imponer a Inversiones Katvalen E.I.R.L.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado que:

a) 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 Nº 24674, renovada hasta el 5 de octubre de 2024.

- 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 (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 Oficial[11], inscrita el 9 de agosto de 2017, con Certificado Nº 17393, vigente hasta el 9 de agosto de 2027.

- La marca de producto constituida por la denominación NIKE, que distingue zapatos, ropa de deporte y demás productos de clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 11 de octubre de 1979, con Certificado Nº 24812, renovada hasta el 11 de octubre de 2024.

- La marca de producto constituida por la figura de la silueta de un basquetbolista en acto de jugar, conforme al modelo que distingue vestidos, calzados, sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 31 de agosto de 1999, con Certificado Nº 57270, renovada hasta el 31 de agosto de 2029.

- La marca de producto constituida por la denominación AIR JORDAN con la representación de un jugador de básquet y su escritura, conforme al modelo, que distingue calzados, vestidos, sombreros, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 18 de julio de 1994 con Certificado Nº 9559, renovada hasta el 18 de julio de 2024.

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

2. Cuestión previa - Extremo no apelado

Mediante Resolución Nº 0623-2023/CSD-INDECOPI del 27 de marzo de 2023, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial, en base al artículo 155, literal c) de la Decisión 486.

El extremo antes señalado no ha sido apelado por la denunciante Nike Innovate C.V., razón por la cual ha quedado consentido y no corresponde a la Sala emitir pronunciamiento al respecto.

3. Notoriedad de las marcas y .

En su recurso de apelación, la denunciada, Inversiones Katvalen E.I.R.L. *indicó que no se ha acreditado la notoriedad de las marcas de la denunciante.*

En atención al cuestionamiento efectuado por Inversiones Katvalen E.I.R.L., corresponde analizar si Nike Innovate C.V. ha acreditado el carácter notorio de sus marcas y .

3.1 Marco legal y conceptual

La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente[12].

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso 12-IP-2005[13] lo siguiente:

"*Se entiende como marca notoriamente conocida aquélla que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor*".

De igual manera, en el Proceso 66-IP-2015[14], ha señalado que: *"Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo".*

La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad.

De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 486, confiriéndole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un título específico: Título XIII "De los signos notoriamente conocidos".

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

12 Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso 20-IP-2015, publicada en la Gaceta Oficina Nº 2598 de fecha 12 de octubre de 2015.

13 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1185 del 12 de abril de 2005, pp. 31-32.

14 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2521 del 19 de junio de 2015.

3.2 Criterios para determinar la notoriedad de un signo

A efectos de dotar a la Autoridad de elementos de referencia y dar mayor predictibilidad al sistema, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al momento de evaluarse y determinar la notoriedad de una marca.

La disposición antes referida ha considerado los siguientes criterios:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

En adición a estos criterios, la Autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo[15], tales como:

a) la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;
b) la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;
c) el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;
d) la protección obtenida en distintos países; y,
e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria[16].

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 414-IP-2015 hace mención a los siguientes criterios:

"Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores:

- *Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.*
- *Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto.*
- *Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.*
- *Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica"*.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que "*Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada …*" (Sentencia dictada en el Expediente Nº 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 338, del 11 de mayo del mismo año, caso "HERMES")[17].

El referido Tribunal de Justicia, además, efectúa las siguientes citas doctrinarias en el Proceso 12-IP-2005:

---

15 Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, pp. 10 y ss.

16 Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso Nº 1-IP-2015, publicada en la Gaceta Oficial Nº 2517 de fecha 12 de junio de 2015.

17 Citada en el Proceso Nº 6-IP-2005. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1185 del 12 de abril de 2005, pp. 23-24.

"La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca – producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso, aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios". (OTAMENDI Jorge, "DERECHO DE MARCAS". Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255).

"*Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad*." (ZUCCHERINO, Daniel. "MARCAS Y PATENTES EN EL GATT" Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1997. Págs. 130 y 131).

3.3 Sobre la prueba de notoriedad

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso Nº 21-IP-2016, respecto de la notoriedad de la marca precisa que resulta "*(…) inaplicable a su respecto la máxima notoria "non egent probatione". Y es que, a diferencia del hecho notorio, que no requiere de prueba porque es conocido de manera generalizada por todos (v.g. las capitales de los países) la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia al momento de que esta es alegada, a través de la prueba (…)*".

A este respecto, cabe citar lo señalado por el Tribunal Andino en el Proceso Nº 114-IP-2005[18], en el extremo que señala lo siguiente:

"*La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.*

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas".

Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana critica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario".

En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, *"estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional."*[19] En ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad alegada.

Para tal efecto, las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, Certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad *residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario)* proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc.[20]

3.4 Determinación del sector pertinente

Respecto al sector pertinente al que hace referencia el artículo 228 de la Decisión 486 (detallado en el punto 3.2 de la presente resolución), el artículo 230 de la Decisión 486 señala que se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

---

18 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1258 del 31 de octubre de 2005, p. 15.

19 Buzaid, De la carga de la prueba, Centro de Estudios de Filosofía del Derecho, Maracaibo 1975, p. 10.

20 Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 (nota 15), pp. 9 y 10.

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Asimismo, dicho artículo establece que para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido en cualquiera de los sectores referidos a los literales anteriores.

3.5 Aplicación al caso concreto

Previo al análisis de los medios probatorios, cabe señalar -*siguiendo el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 123-IP-2021*[21]- que el estatus de notoriedad de una marca constituye una condición dinámica, esto es, que dicha condición puede perderse si es que su titular no acredita que las circunstancias que llevaron a reconocerla como tal persisten en el tiempo.

En efecto, teniendo en cuenta el carácter dinámico de la notoriedad, el reconocimiento que la Autoridad hace de un signo notorio no puede ser ilimitado en el tiempo, puesto que esa condición puede llegar a desaparecer.

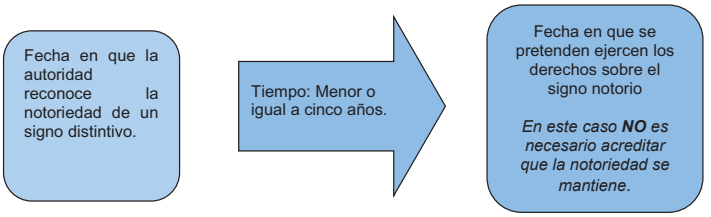
Sin embargo, la legislación comunitaria y nacional, no ha previsto un plazo de vigencia de dicho reconocimiento, que determine después de cuánto tiempo el titular del signo notoriamente conocido deba demostrar que este sigue gozando de esa condición y poder ejercer los derechos que emanan de tal reconocimiento.

A nivel jurisprudencial, no se ha establecido cada cuánto tiempo el titular de un signo notorio debe demostrar que este sigue gozando de tal condición, a fin de gozar de la protección ampliada que la legislación concede a este tipo de signos distintivos.

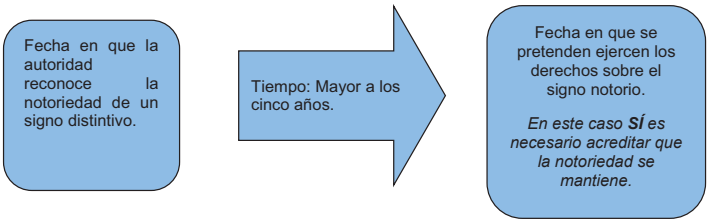
En ese sentido, atendiendo a la realidad y dinamismo del mercado; así como los requisitos que la Decisión Andina 486 exige para que un signo sea reconocido como notoriamente conocido, la Sala considera que un periodo prudente para que el titular deba acreditar que su signo sigue manteniendo tal condición es como máximo de 5 (cinco) años, transcurridos desde la fecha de reconocimiento de la notoriedad y la fecha en que se pretende ejercer el derecho.

Es decir, que transcurrido dicho periodo, si el titular del signo anteriormente reconocido como notorio desea ejercer alguno de los derechos que le confiere la ley[22] (a través de una oposición, acción de nulidad o de infracción, etc.), deberá presentar los medios pertinentes para acreditar que su signo sigue siendo notoriamente conocido, no bastando para ello, con presentar la Resolución que en su oportunidad le reconoció tal condición. En ese sentido se presentan los siguientes escenarios:

Escenario 1



Escenario 2



En el presente caso, Nike Innovate C.V. sustentó su denuncia en base a la afectación a sus derechos sobre el registro de sus marcas registradas; así como sobre sus marcas y notoriamente conocidas. Para acreditar esto último señaló las siguientes resoluciones:

21 Publicado en la Gaceta Oficial el 16 de diciembre de 2021. En la citada interpretación el Tribunal señaló lo siguiente:

"El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular".

22 Recogidos en el artículo 136 literal h), artículo 155 literales e) y f) y el artículo 226 de la Decisión 486.

- La Resolución Nº 1169-2012/TPI-INDECOPI del **6 de julio de 2012.**
- La Resolución Nº 701-2014/CTSD-INDECOPI del **16 de setiembre de 2014.**
- La Resolución Nº 141-2015/CSD-INDECOPI del **23 de enero de 2015**.
- La Resolución Nº 0323-2015/CSD-INDECOPI del **25 de febrero de 2015.**
- La Resolución Nº 1520-2015/CSD-INDECOPI del **6 de julio de 2015.**
- La Resolución Nº 3459-2016/CSD-INDECOPI del **16 de diciembre de 2016.**

En la Resolución Nº 1169-2012/TPI-INDECOPI del 6 de julio de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual señaló lo siguiente:

> *"(…) los medios probatorios presentados acreditan la calidad de notoriamente conocidas de las marcas NIKE y figura de ala, habiéndose acreditado la extensión de su grado de conocimiento y uso en el Perú, habiéndose incluso acreditado que dichas marcas se han implantado en la mente de los consumidores, no sólo por su publicidad sino por el auspicio de competencias deportivas reconocidas en el medio nacional. Por otro lado, se ha acreditado que ambas marcas mantienen presencia a nivel internacional".*

Cabe indicar que la referida resolución sirvió luego como sustento de las Resoluciones Nº 701-2014/CTSD-INDECOPI, Nº 141-2015/CSDINDECOPI, Nº 03232015/CSDINDECOPI, Nº 15202015/CSDINDECOPI y Nº 3459-2016/CSD-INDECOPI[23], en las cuales la Comisión señaló lo siguiente:

> *"(...) Se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto al reconocimiento efectuado sobre el carácter notorio de las marcas* *y* *(certificado Nº 24674), razón por la cual se considera que éstas siguen cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser consideradas notorias, como signos que identifican productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional".*

De la revisión de las referidas resoluciones, la Sala advierte que han sido emitidas en procedimientos en los cuales Nike Innovate C.V. (*antes Nike International Ltd.*) adjuntó catálogos, artículos periodísticos, rankings de marcas, impresiones de internet, así como resoluciones administrativas de la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, emitidos entre los años **2008 y 2015**.

Teniendo en cuenta que las pruebas más recientes que presentó la denunciante para acreditar la notoriedad de sus signos datan del año 2015 y que la resolución en la que estos fueron evaluados es de fecha 16 de diciembre de 2016, la Sala consideró necesario que se presenten nuevos medios probatorios que acrediten que las marcas siguen gozando de la condición de notoriamente conocidas. En tal sentido, mediante proveído de fecha 21 de febrero de 2024 se hizo un requerimiento a Nike Innovate C.V. para que presente tales documentos.

El referido requerimiento fue absuelto, mediante escrito de fecha 6 de marzo de 2024, a través del cual la denunciante adjuntó la Resolución Nº 3867-2022/CSD-INDECOPI del 23 de junio de 2022, en la cual la Comisión de Signos Distintivos -*en base a las Resoluciones Nº 3459-2016/CSD-INDECOPI, Nº 1520-2015/CSD-INDECOPI, Nº 141-2015/CSD-INDECOPI, Nº 0323-2015/CSD-INDECOPI, Nº 701-2014/CTSD-INDECOPI y Nº 1160-2020/CSD-INDECOPI*[24]- reconoció la condición de notoriamente conocidas a sus marcas. En dicha resolución se señaló lo siguiente:

> *"En este orden de ideas, se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto del reconocimiento efectuado sobre el carácter notorio de las marcas* *y* *(certificado Nº 24674).*
> *Por lo expuesto, esta Comisión considera que 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".*

Cabe indicar que en la Resolución Nº 3867-2022/CSD-INDECOPI del 23 de junio de 2022 no se advierte que la Autoridad de Primera Instancia haya evaluado o analizado algún medio probatorio, sino que su decisión se sustentó en pronunciamientos anteriores.

- Valoración de las pruebas

De la valoración de las pruebas, la Sala advierte que, a partir de la Resolución Nº 1169-2012/TPI-INDECOPI del 6 de julio de 2012, la Comisión de Signos Distintivos ha venido señalando a través en diversas resoluciones emitidas entre los años 2012 y 2022 que las marcas y mantienen la condición de signos notoriamente conocidos.

Dada la antigüedad del reconocimiento que obtuvo la denunciante en el año 2012, así como de las pruebas citadas en algunas de las resoluciones señaladas (que datan hasta el año 2015), que tienen más de 5 años de antigüedad (a la fecha de inicio de este procedimiento: 5 de julio de 2022), la Sala considera que resultaba necesario que la denunciante presentara nuevos medios probatorios que acreditaran que a la fecha en que se interpuso la denuncia las marcas y seguían gozando de la calidad de notoriamente conocidas.

Cabe indicar que Nike Innovate C.V. tuvo la oportunidad de presentar medios probatorios para acreditar la notoriedad de sus marcas al: a) advertir que la denunciada Inversiones Katvalen E.I.R.L., en su recurso de apelación, cuestionó la notoriedad invocada en la denuncia y b) responder el requerimiento efectuado por la Sala con fecha 21 de febrero del 2024. Sin embargo, ello no ocurrió.

---

23 Cabe indicar que la citada resolución fue la última en la que Nike Innovate C.V. adjuntó pruebas.

24 Se ha podido verificar que en la citada resolución la Comisión sustentó su decisión en las Resoluciones Nº 3459-2016/CSD-INDECOPI, Nº 1520-2015/CSD-INDECOPI, Nº 141-2015/CSD-INDECOPI, Nº 0323-2015/CSD-INDECOPI, Nº 701-2014/CTSD-INDECOPI.

En consecuencia, al no haberse acreditado en este procedimiento que la notoriedad de las marcas y se ha mantenido a la fecha de interposición de la denuncia, no corresponde evaluar los supuestos establecidos en el artículo 155, incisos e) y f) de la Decisión 486.

4. Infracción a los derechos de Propiedad Industrial

El artículo 238 de la Decisión 486[25] 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 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:

d) 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.

- Signo objeto de denuncia

Mediante Resolución Nº 0623-2023/CSD-INDECOPI del 27 de marzo de 2023, la Comisión de Signos Distintivos determinó que la denunciada Inversiones Katvalen E.I.R.L. pretendió exportar polos, identificados con los siguientes signos:

	SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO
Primer signo objeto de cuestionamiento	
Segundo signo objeto de cuestionamiento	
Tercer signo objeto de cuestionamiento	
Cuarto signo objeto de cuestionamiento	

La denunciada Inversiones Katvalen E.I.R.L. no ha cuestionado en apelación la conducta acreditada ante la Primera Instancia; sin embargo, ha señalado que no está conforme con la evaluación de esta última respecto al riesgo de confusión, específicamente el examen comparativo, lo cual será analizado en el siguiente apartado.

5. Aplicación del artículo 155, inciso d) de la Decisión 486 - Determinación del riesgo de confusión

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 Nº 198-IP-2015[26]), en la cual se señala lo siguiente:

---

25 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.

26 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2585 del 2 de octubre de 2015.

"Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal."

"Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que (…) de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir".

De otro lado, en el Proceso Nº 423-IP-2015[27], el Tribunal Andino estableció que: *"Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate."*

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.

5.1 Respecto 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 y otros productos vinculados, lo cual no ha sido cuestionado en apelación, por lo que ha quedado consentido y no corresponde a la Sala emitir pronunciamiento al respecto.

5.2 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 Nº 529-IP-2016[28].

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 - Novoa[29] 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*

27 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2728 del 22 de abril del 2016.
28 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3034 del 31 de mayo de 2017.
29 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.

reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo".

El autor agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que el componente figurativo de una marca mixta adquiera preminencia, a saber: i) factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

Para la determinación de la semejanza, es permitente citar el Decreto Legislativo Nº 1075, el cual establece las siguientes consideraciones a tener en cuenta:

"Artículo 45.- Determinación de semejanza
A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:
a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) el grado de percepción del consumidor medio;
c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
d) el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
e) si el signo es parte de una familia de marcas".

*"**Artículo 47.- Signos figurativos***
Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.

Artículo 48.- Signos mixtos
Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) la denominación que acompaña al elemento figurativo;
b) la semejanza conceptual; y,
c) la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo".

Atendiendo a que la marca inscrita con Certificado Nº 9559 y algunos de los signos objeto de cuestionamiento son signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento o aspecto relevante que determine su impresión en conjunto.

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

Marca registrada	Signos objeto de cuestionamiento
JORDAN Certificado Nº 9559	

A) Realizado el examen comparativo entre las marcas figurativas (Certificados Nº 24674 y Nº 17393) y el primer signo objeto de cuestionamiento se advierte que son gráficamente idénticos.

Marcas registradas	Signo objeto de cuestionamiento

B) Realizado el examen comparativo entre las marcas figurativas (Certificados Nº 24674 y Nº 17393) y el segundo signo objeto de cuestionamiento se advierte que si bien este último presenta una denominación (NIKE), no desvirtúa que la figura que la acompaña sea idéntica, generando un impacto visual de conjunto semejante.

Marcas registradas	Signo objeto de cuestionamiento

C) Realizado el examen comparativo entre la marca denominativa NIKE (Certificado Nº 24812) y el segundo signo objeto de cuestionamiento se advierte que si bien gráficamente este último presenta un elemento figurativo propio, a diferencia de la marca registrada que es denominativa, en su aspecto fonético son idénticos.

Marca registrada	Signo objeto de cuestionamiento
NIKE	

D) Realizado el examen comparativo entre la marca figurativa (Certificado Nº 57270) con el tercer y cuarto signo objeto cuestionamiento se advierte que si bien fonéticamente estos últimos presentan la denominación JORDAN, mientras que la marca registrada carece de elementos denominativos, en su aspecto gráfico, están conformados por la figura de un jugador de baloncesto en posición de salto, todo lo cual genera un impacto visual de conjunto semejante.

Marca registrada	Signo objeto de cuestionamiento

E) Realizado el examen comparativo entre la marca figurativa (Certificado Nº 9559) con el tercer signo objeto cuestionamiento se advierte que presentan la misma denominación y elemento figurativo, lo que genera un impacto visual y sonoro idéntico.

Marca registrada	Signo objeto de cuestionamiento

5.3 Conclusión

Los signos objeto de cuestionamiento y las marcas registradas con Certificados Nº 24674, Nº 17393, Nº 24812, Nº 57270 y Nº 9559, son gráfica y/o fonéticamente idénticos o semejantes, según corresponda; asimismo, se encuentran referidos a algunos de los mismos productos y otros productos vinculados (extremo no apelado), por lo que son confundibles.

En tal sentido, se cumplen los presupuestos establecidos el artículo 155 literal d) de la Decisión 486, por lo que corresponde confirmar la resolución impugnada que declaró **fundada** la denuncia en este extremo.

6. Nulidad del acto administrativo

6.1 Marco legal

El artículo 10.2 del TUO de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General), aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS de fecha 25 de enero de 2019, establece que es un vicio del acto administrativo, que causa su nulidad de pleno derecho, 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 14.

De otro lado el artículo 11.2[30] de la citada norma señala que 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

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva Nº 002-2001/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.

6.2 Requisitos de validez del acto administrativo

El artículo 2, numeral 4 del TUO de la Ley 27444 señala que los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

Por su parte el artículo 3, numeral 4 del mismo cuerpo normativo señala que es requisito de validez de los actos administrativos la motivación en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

De otro lado, el artículo 6 del citado cuerpo normativo establece lo siguiente:

"*6.1 La motivación debe 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.*
6.2 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. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo.
6.3 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.
No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado".

6.3 Sobre la motivación de la sanción de multa

Al momento de graduar la sanción la Comisión de Signos Distintivos aplicó el Método ad-hoc contemplado en el Decreto Supremo Nº 032-2021- PCM; sin embargo, consideró lo siguiente:

> *Beneficio ilícito*
> *Se ha verificado la existencia de cuatrocientos veinte (420) unidades de polos distinguidos con signos semejantes a las marcas registradas de la denunciante, y dado que no es posible determinar el precio CIF de tales productos (según información contenida en la DAM Nº 235-40- 2022-024713), se está considerando como precio de venta en el mercado de los polos, la suma de S/ 30.0036 (treinta soles); por lo que se establece que el beneficio ilícito que la denunciada hubiera pretendido obtener respecto de los productos materia de denuncia ascendería a S/ 12,600.00*

[30] **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.

Factores agravantes y atenuantes:
Ha quedado acreditado que la denunciada utilizó signos similares a las marcas notorias base de la denuncia, las mismas que tienen una protección especial en el sistema de marcas, hecho que agrava la multa base en un 50%."

De la revisión del referido Decreto, no se advierte objetivamente que para los casos de exportación en los que no se pueda establecer el precio CIF de los productos infractores, se deba considerar el precio de mercado de tales productos; asimismo, dicha norma tampoco contempla que la condición de signos notorios constituya un agravante, menos aún que tal condición determine un incremento del 50%, razón por la cual la Resolución Nº 0623-2023/CSD-INDECOPI del 27 de marzo de 2023, en el extremo de la graduación de la sanción, incurre en causal de nulidad por falta de motivación, de conformidad con lo dispuesto en el 10º numeral 2 del TUO de la Ley 27444.

Ahora bien, el artículo 227.2 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General[31] 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 Nº 002-2001/TRI-INDECOPI[32] 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 en atención al recurso de apelación interpuesto.

7. Sobre la sanción

7.1 Marco legal

Mediante Decreto Supremo Nº 032-2021-PCM[33] (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 2021[34]. Esta norma es de aplicación para los procedimientos administrativos que hayan sido iniciados a partir de la referida fecha[35].

El inicio del presente procedimiento de denuncia por infracción se concretó mediante escrito del 5 de julio de 2022, fecha en cual se encontraba vigente el Decreto Supremo Nº 032-2021-PCM. En tal sentido, corresponde aplicar los criterios contemplados en dicha norma a efectos de graduar la sanción a imponer.

Previamente, la Sala considera necesario precisar que los dos métodos para el cálculo establecidos en el Decreto Supremo Nº 032-2021-PCM (método de valores preestablecidos y método Ad-hoc) rigen para todos los procedimientos de infracción en Propiedad Intelectual, sean tales procedimientos originados a partir de denuncias de los titulares de un derecho o de oficio, según sea el método que corresponda a cada caso, conforme se indica en el Cuadro 1 de la citada norma:

Cuadro 1
APROXIMACIONES METODOLÓGICAS PARA EL CÁLCULO DE MULTAS POR MATERIA Y ÓRGANO RESOLUTIVO

Materia	Órgano resolutivo[1/]	Método		
		Preestablecido	Porcentaje de las ventas del producto o servicio afectado	Ad hoc
Protección del Consumidor	OPS / CPC	✓ / *	-	-
	CPC / SPC	✓ / *	-	✓
Protección de la Propiedad Intelectual[2/]	DDA / SPI	*	-	✓
	DSD / SPI	*	-	✓
	DIN / SPI	*	-	✓

31 Artículo 227.- Resolución
227.1 La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará 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.

32 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 ordenaran a la Comisión u Oficina la continuación del mismo según su estado.

33 Publicado el 25 de febrero de 2021.

34 De conformidad con el artículo 3 del Decreto, el cual dispuso que su entrada vigencia se realizaría de manera conjunta con la Ley Nº 31112, Ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial.

35 Véase la Disposición Complementaria Transitoria – Única.

Materia	Órgano resolutivo[1/]	Método		
		Preestablecido	Porcentaje de las ventas del producto o servicio afectado	Ad hoc
Gestión de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica	CFE / SDC	*	-	-
Defensa de la Competencia	CCD / SDC	✓	✓	-
	CLC / SDC	-	✓	✓
	CEB / SEL	*	-	-
	CCO / SCO	-	-	✓

Nota:

- ✓= Aplica, * = aplica, pero una condición y estructura de la tabla distinta (en el caso de OPS y CPC hay una estructura distinta para casos asociados al libro de reclamaciones), - = no aplica.

En el caso en concreto, teniendo en cuenta que la conducta ilícita corresponde a una infracción a los derechos de Propiedad Industrial, correspondería la aplicación del "Método Ad-hoc", toda vez que el "Método basado en valores preestablecidos" es únicamente para 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.

Para la aplicación del Método Ad-hoc, el Decreto Supremo Nº 032-2021-PCM contempla la siguiente formula:

$M = \frac{\beta^* F}{p}$	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.

De otro lado, es posible determinar la probabilidad de detección (en este caso es media[36]); asimismo, no se advierte algunos de los agravantes o atenuantes establecidos en el referido Decreto Supremo.

Cabe precisar que debido a la conducta infractora (intento de exportación de productos), no existe precio CIF, por lo que no es posible determinar de manera objetiva el beneficio ilícito (β) en la conducta denunciada.

Por lo tanto, al no contar con todos los factores para el cálculo de la multa no se puede aplicar el método contemplado en el Decreto Supremo Nº 032-2021-PCM, razón por la cual corresponde tener en consideración lo señalado como norma general en el artículo 121 del Decreto Legislativo Nº 1075, el cual establece que para determinar la sanción a aplicar, la autoridad nacional competente podrá tener en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

a) el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción;
b) la probabilidad de detección 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.

En tal sentido, la Sala advierte lo siguiente:

- Sobre el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción

  No es posible calcular el beneficio potencial que hubiese obtenido la denunciada a partir de la infracción.

  Sin perjuicio de lo anterior, se tendrá en consideración el número de marcas infringidas (cinco).

- Sobre la probabilidad de detección de la infracción

  La infracción ha sido advertida a partir del correo de alerta enviado por el personal de la Sunat de fecha 20 de junio de 2022 (foja 14); motivo por el cual la probabilidad de detección ha sido media.

36 De acuerdo al Decreto Supremo Nº 032-2021-PCM, la probabilidad de detección es media cuando se realiza a partir de una denuncia de terceros.

- Sobre la modalidad y el alcance del acto infractor

  La modalidad de la infracción es el intento de exportación de productos identificados con signos susceptibles de generar riesgo de confusión con las marcas base de la denuncia. En cuanto a su alcance se ha tenido en cuenta que los productos han sido comisados con fecha 28 de marzo de 2023.

- Sobre los efectos del acto infractor

  En este punto se ha tenido en cuenta la posible afectación a los derechos de Propiedad Industrial de la denunciante, así como el error al que habrían sido expuestos los consumidores.

- Sobre la duración en el tiempo del acto infractor

  Teniendo en cuenta la modalidad de la infracción materia de denuncia (exportación), esta se agota en el momento en que la mercadería es declarada (23 de abril de 2022[37]).

- Sobre la reincidencia en la comisión de un acto infractor

  Se ha verificado que en el presente caso no se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 246.3 literal e) del TUO de la Ley Nº 274447[38], a fin de que Inversiones Katvalen E.I.R.L. sea considerada reincidente.

- Sobre la mala fe

  El uso de signos que son confundibles con las marcas de la denunciante permite suponer razonablemente que Inversiones Katvalen E.I.R.L. conocía la existencia de dichas marcas, por lo que la presunción de buena fe de esta última ha quedado desvirtuada.

Por lo tanto, siguiendo el criterio jurisprudencial de casos similares donde se evaluó la multa con los criterios del Decreto Legislativo Nº 1075[39], así como el número marcas infringidas, la Sala considera que corresponde imponer a Inversiones Katvalen E.I.R.L. una sanción de multa ascendente a **5,5 UIT.**

8. 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.

- Prohibición de uso

Teniendo en cuenta la infracción en la que incurre Inversiones Katvalen E.I.R.L., corresponde prohibirle el uso de los signos infractores, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos, e independientemente del color empleado para distinguir polos.

Asimismo, corresponde confirmar la resolución impugnada que dispuso remitir copia de los actuados pertinentes a la Sunat con el fin de que adopte las medidas pertinentes a efectos de impedir que los productos materia de infracción ingresen a los circuitos comerciales de nuestro país y/o que sean sometidos a otro régimen aduanero distinto al de exportación.

9. Costas y Costos del procedimiento

El artículo 126 del Decreto Legislativo 1075, 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.

---

37 Se ha considerado la fecha de numeración de la DUA Nº 235-40-2022-024713.

38 Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…)
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:
(…)
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.
(…).

39 Criterio aplicado en las Resoluciones Nº 1582-2018/TPI-INDECOPI, de fecha 6 de agosto de 2018, Nº 823-2020/TPI-INDECOPI, de fecha 7 de setiembre de 2020, y Nº 1692-2021, de fecha 29 de diciembre de 2021.

Al haberse demostrado que Inversiones Katvalen E.I.R.L. ha incurrido en infracción a los derechos de Propiedad Industrial de Nike Innovate C.V. y ser esta última parte vencedora en el presente procedimiento, corresponde a la denunciada asumir el pago de costas y costos en los que hubiere incurrido la denunciante.

10. Precedente de observancia obligatoria - Publicación de la presente resolución

El artículo 43 del Decreto Legislativo 807[40] señala que las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

En el presente caso, la Sala determina que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación a que el periodo máximo que puede existir entre la fecha en que la autoridad reconoce la notoriedad de un signo distintivo y aquella en la que el titular invoca los derechos que emanan de dicha notoriedad es de 5 (cinco) años, una vez transcurrido dicho plazo el titular deberá presentar los medios probatorios necesarios que demuestren que su signo sigue gozando de dicha condición.

En atención a lo anterior, la Sala ha determinado que se solicite al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano".

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero: Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por Inversiones Katvalen E.I.R.L. y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución Nº 0623-2023/CSD-INDECOPI del 27 de marzo de 2023, mediante la cual la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial, en base al artículo 155, literales e) y f) de la Decisión 486.

Segundo: Declarar INFUNDADO EN PARTE el recurso de apelación y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 0623-2023/CSD-INDECOPI del 27 de marzo de 2023, mediante la cual la Comisión de Signos Distintivos:

- Declaró FUNDADA la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial, en base al artículo 155, literal d) de la Decisión 486
- Prohibió a Inversiones Katvalen E.I.R.L. el uso del signo infractor, para distinguir polos, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- DISPUSO que Inversiones Katvalen E.I.R.L. de Perú, asuma el pago de las costas y costos incurridos por Nike Innovate C.V. con motivo del presente procedimiento.
- REMITIÓ copia de los actuados pertinentes a la Sunat con el fin de que adopte las medidas pertinentes a efectos de impedir que los productos materia de infracción ingresen a los circuitos comerciales de nuestro país y/o que sean sometidos a otro régimen aduanero distinto al de exportación.

Tercero: Por las razones expuestas, declarar NULA la Resolución Nº 0623-2023/CSD-INDECOPI del 27 de marzo de 2023, en el extremo referido al análisis de la graduación de la sanción de multa.

Cuarto: SANCIONAR a Inversiones Katvalen E.I.R.L. con una multa de **5,5 UIT**.

Quinto: Precisar que queda FIRME la Resolución Nº 0623-2023/CSD-INDECOPI del 27 de marzo de 2023, en el extremo que declaró INFUNDADA la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial, en base al artículo 155, literal c) de la Decisión 486.

Sexto.- Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación a que:

- El periodo máximo que puede existir entre la fecha en que la autoridad reconoce la notoriedad de un signo distintivo y aquella en la que el titular invoca los derechos que emanan de dicha notoriedad es de 5 (cinco) años.
- Transcurrido dicho plazo el titular deberá presentar los medios probatorios necesarios que demuestren que su signo sigue gozando de dicha condición.

Séptimo.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano".

Con la intervención de los Vocales: Jorge Alejandro Chavez Picasso, Virginia María Rosasco Dulanto, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Sylvia Teresa Bazán Leigh y Gonzalo Ferrero Diez Canseco

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

[40] Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.
El Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el diario oficial "El Peruano" cuando lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.