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

RESOLUCIÓN N° 0567-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 54522-2023/DSD

ACCIONANTE : ABG-SHAQ, LLC

EMPLAZADA : MARITZA LUCY PACHECO LLIMPE

Acción de nulidad de registro de marca de producto concedida bajo la vigencia de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075 – Mala fe: Acreditada

Lima, diez de abril de dos mil veintiséis.

I. ANTECEDENTES

Con escrito de fecha 20 de diciembre de 2023, ABG-Shaq, LLC (Estados Unidos de América) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto constituida por la figura (se reivindica colores), conforme al modelo, otorgada a favor de Maritza Lucy Pacheco Llimpe (Perú) bajo Certificado N° 340885, para distinguir prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, ropa deportiva y de vestir; calzado y zapatillas de deporte y de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



Manifestó lo siguiente:

(i) En diciembre de 2015, el jugador de baloncesto Shaquille O'Neal firmó con su empresa para gestionar sus derechos de imagen y marketing.

(ii) Es titular en Estados Unidos de América, y en otros países como México, y la Comunidad Europea, de la marca  para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, con anterioridad al registro de la marca cuestionada.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

(iii) Después de 29 años de creada, usada y registrada su marca en Estados Unidos de América la emplazada solicitó a registro la marca , obteniendo su registro bajo Certificado N° 340885.

(iv) El signo cuestionado fue solicitado y obtenido mediando mala fe dado que la emplazada sabía que dicha marca le pertenecía a un tercero.

(v) No se puede atribuir a la casualidad que el diseño de fantasía  registrado ante INDECOPI, sea idéntico al que creó su empresa décadas atrás y que ha registrado en diversas partes del mundo para distinguir exactos y específicos productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Invocó la aplicación del artículo 137[1] y el artículo 172[2] de la Decisión 486 y adjuntó medios probatorios a fin de acreditar lo manifestado.

Con fecha 24 de abril de 2024, Maritza Lucy Pacheco Llimpe (Perú), manifestó lo siguiente:

(i) Es titular de las siguientes marcas:

Marca	Certificado N°	Clase

[1] Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

[2] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

	340885	25
	271264	25
	271263	25
	327927	25

(ii) En sus marcas registradas se trata del mismo deportista de básquetbol en diferentes posiciones, por lo que sus marcas son en realidad una variación en el registro del principal elemento de distinción constituido por la figura de una basquetbolista siempre con el balón en la mano.
(iii) En ese sentido, las marcas similares solo pueden acceder al registro en la medida que pertenecen a un mismo titular.
(iv) La figura del deportista, en la marca registrada, no es consecuencia de una gran exigencia intelectual, sino que a cualquier persona se le pudo ocurrir, en la medida que representa a cualquier atleta que practica el deporte del básquetbol.
(v) La accionante no ha aportado ningún elemento mayor al registro en los EE. UU. que pueda sugerir un nivel de conocimiento de la existencia de la marca por su parte, de manera previa o contemporáneo al registro.
(vi) La nulidad relativa del registro prescribe a los cinco años desde la concesión del registro, dicha figura de la prescripción está regulando indirectamente sobre el necesario interés para obrar actual respecto de la pretensión de nulidad de la marca.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

(vii) No se advierte de qué modo podría concretarse un interés real y legítimo, considerando que la accionante ha tolerado la existencia de las marcas contenidas en los Certificados N° 271264, N° 271263, N° 327927 y N° 340885, y que, por el transcurso del tiempo, su acción administrativa habría prescrito.
(viii) La accionante ha perdido el interés para obrar que subyace a toda acción administrativa.
(ix) Solicitó que se declare improcedente la presente acción.

Mediante Resolución N° 2624-2025/CSD-INDECOPI de fecha 26 de mayo de 2025, la Comisión de Signos Distintivos declaró **FUNDADA** la acción de nulidad interpuesta por ABG-Shaq, LLC y, en consecuencia, **NULO** el registro de la marca de producto constituida por la figura.
La Comisión consideró lo siguiente:

Invocación de supuestos de competencia desleal como fundamentos de la nulidad

- La accionante alegó entre los fundamentos de su acción el supuesto regulado en el artículo 137 de la Decisión 486.
- Al respecto el Artículo 172 de la Decisión 486 establece que se decretará la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando se hubiera efectuado de mala fe.
- Toda conducta desleal importa en definitiva un acto de mala fe de parte de quien incurre en ella, en ese sentido, la alegada conducta desleal de la emplazada será analizada como una invocación de mala fe.

Respecto de los argumentos de la emplazada

- La emplazada manifestó que la nulidad relativa del registro prescribe a los cinco años desde la concesión del registro y que dicha figura de la prescripción está regulando indirectamente sobre el necesario interés para obrar actual respecto de la pretensión de nulidad de la marca. Agregó que no se advierte de qué modo podría concretarse un interés real y legítimo, considerando que la accionante ha tolerado la existencia de las marcas contenidas en los Certificados N° 271264, N° 271263, N° 327927 y N° 340885, y que, por el transcurso del tiempo, su acción administrativa habría prescrito, por lo que la

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

accionante ha perdido el interés para obrar que subyace a toda acción administrativa.

- De conformidad con el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
- Teniendo en cuenta lo expuesto, el cómputo del plazo para aplicar la prescripción de la acción se cuenta a partir de la fecha en que concedió el registro cuestionado, en ese sentido, dado que la marca cuestionada fue otorgada el 24 de abril de 2023, la accionante aún se encuentra dentro del plazo para interponer la presente acción.

Determinación de la norma aplicable

- Al momento de otorgarse el registro de la marca de producto cuya nulidad se solicita (concedido en virtud a la Resolución Nº 888-2023/DSD-INDECOPI, de fecha 24 de abril de 2023) se encontraban vigentes el Decreto Legislativo Nº 1075 y la Decisión 486 (ambas normas actualmente vigentes), por lo que el análisis respecto a la validez del registro de la referida marca debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones.

Análisis de las causales de nulidad

- El segundo párrafo del artículo 172 establece que la autoridad nacional competente decretará, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Mala fe

- La accionante manifestó que la marca cuestionada fue obtenida de mala fe, dado que la emplazada sabía que dicha marca le pertenecía a un tercero, por lo que no se puede atribuir a la casualidad que el diseño de fantasía  registrado ante INDECOPI sea idéntico al que creó su empresa décadas atrás y que ha registrado en diversas partes del mundo para

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

distinguir exactos y específicos productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

- A fin de acreditar que la emplazada, actuó de mala fe al momento de solicitar el registro de la marca materia de análisis, adjuntó los siguientes medios probatorios:
  - Copia del Certificado de registro N° 2,105,617, otorgado por la USPTO.
  - Copia del reporte de la marca inscrita con Certificado N° 912476, extraído del buscador del IMPI.
  - Copia del reporte de la marca inscrita con Certificado N° 3154622, extraído del buscador de la EUIPO.
- Al respecto, del análisis en conjunto de los medios probatorios, considerando que (i) la marca constituida por la figura  se encuentra registrada en diversos países a nombre de ABG-Shaq, LLC, ii) que, desde el punto de vista gráfico, existe similitud entre la marca cuestionada en el presente procedimiento  y la marca  registrada por ABG-Shaq, LLC en Estados Unidos de América, y en otros países como México, y la Comunidad Europea, en tanto ambos están conformados por la silueta de un jugador de baloncesto en similar posición, a saber, con las piernas flexionadas el torso hacia adelante y los brazos extendidos; y, (iii) que el signo fue solicitado para distinguir algunos de los mismos productos que distinguen las marcas registradas, se concluye que resulta difícil suponer que la elección de la marca cuestionada ha sido producto de la casualidad.
- Por el contrario, se puede determinar que la emplazada estuvo en la posibilidad de conocer, con anterioridad a la fecha de presentación de la

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

solicitud, la existencia de la marca  y que esta pertenecía a un tercero; y, que no obstante ello, solicitó a su favor el registro de un signo similar para distinguir algunos de los mismos productos, lo cual no puede deberse a una simple coincidencia; sino al deliberado propósito de apropiarse del signo de un tercero; actuación que constituye una conducta de mala fe que el ordenamiento jurídico no puede tolerar. Así, ha quedado desvirtuada la presunción de buena fe que ampara a la solicitante, a la que se refiere el artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 1075.

- Respecto a las demás marcas de titularidad de la emplazada, en el presente caso se advierte que las marcas citadas por dicha parte se encuentran acompañadas de elementos denominativos adicionales y/o se tratan de diseños diferentes al de la marca analizada en el presente procedimiento, en ese sentido, dicho argumento no resulta suficiente a efectos de desvirtuar el actuar malicioso de dicha parte, dado que de interponerse alguna acción contra ellos se evaluará en dicha oportunidad y según las pruebas que se presenten en cada caso en concreto.

Conclusión

- En virtud de las consideraciones expuestas, el registro de la marca de producto inscrita con Certificado Nº 340885, incurre en las causales de nulidad del artículo 172 de la Decisión 486, razón por la cual corresponde declarar fundada la acción de nulidad interpuesta por ABG-Shaq, LLC.

Con fecha 18 de junio de 2025, la emplazada Maritza Lucy Pacheco Llimpe interpuso recurso de **apelación** manifestando lo siguiente:

(i) La resolución apelada incurre en error al declarar fundada la acción de nulidad interpuesta contra la marca figurativa constituida por la silueta estilizada de un basquetbolista, inscrita bajo Certificado N° 340885, desconociendo que dicha marca constituye una variación de un signo previamente registrado a su favor, contenido en el Certificado N° 271264, cuya validez nunca fue cuestionada por la accionante ni por la propia autoridad administrativa.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

(ii) La coincidencia gráfica alegada por la accionante no es fruto de un conocimiento previo de la existencia de la marca de la accionante, sino de una idea que "a cualquier persona se le pudo ocurrir", atendiendo a que la figura representa a un basquetbolista, deporte masivamente difundido.
(iii) La Comisión ha asumido que se conocía la marca utilizada por la accionante, vulnerando la presunción de buena fe, pues ésta no aportó medios probatorios para acreditar el registro o uso previo de su marca en el extranjero.
(iv) La resolución apelada carece de debida motivación, pues omite pronunciarse sobre los argumentos presentados en su escrito de fecha 24 de abril de 2024, especialmente sobre el hecho de que la marca cuestionada deriva directamente de una previamente otorgada a su favor, lo que impediría calificar la adopción del signo como una conducta de mala fe.
(v) La accionante carece de interés para obrar, dado que nunca cuestionó el registro anterior (Certificado N° 271264), pese a que contenía los mismos elementos figurativos que ahora impugna.
(vi) La finalidad real de la accionante es obtener indirectamente la titularidad del registro mediante la nulidad, lo que, a su juicio, constituye un uso fraudulento de la acción de nulidad.
(vii) La Sala de Propiedad Intelectual debe revocar la resolución apelada, declarar improcedente la acción de nulidad y emitir un nuevo pronunciamiento debidamente motivado conforme al artículo 139.5 de la Constitución y el artículo 10 de la Ley 27444.

Con fecha 15 de noviembre de 2025, la accionante ABG-Shaq, LLC, absolvió el traslado de la apelación, manifestando lo siguiente:

(i) La apelante minimiza la originalidad del signo al sostener que se trata solo de una posición natural de un jugador de básquet; sin embargo, la figura corresponde a la silueta utilizada por el deportista Shaquille O'Neal, explotada comercialmente desde 1993, por lo que no puede considerarse una postura genérica sino una representación distintiva vinculada a su imagen.
(ii) La marca fue usada por primera vez en Estados Unidos en 1993 y registrada en dicho país en 1997, además de contar con registros en otras jurisdicciones, como México y la Unión Europea, lo que evidencia un uso

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

prolongado y una protección internacional previa a la solicitud presentada por Maritza Pacheco Llimpe en el Perú.

(iii) La marca registrada en el Perú bajo el Certificado N° 340885, solicitada recién en abril de 2022, reproduce casi de manera idéntica la figura explotada por su empresa desde hace décadas, por lo que no resulta verosímil atribuir la coincidencia a una simple casualidad, sino a una copia deliberada que revela mala fe en el registro.

(iv) La apelante intenta justificar la marca cuestionada alegando que sería una "variación" de una marca previamente registrada a su favor (Certificado N° 271264); no obstante, dicho registro fue objeto de una cancelación por falta de uso y que, por el transcurso del tiempo, ya no puede ser impugnado por mala fe, lo que no elimina el origen ilegítimo del signo ni convalida el nuevo registro.

(v) La titular de la marca cuestionada está haciendo un uso abusivo del derecho al invocar la prescripción de la acción de nulidad del registro anterior para presentar ese antecedente como fundamento de legitimidad, cuando en realidad ambos registros responden a la misma conducta de copia de la marca de su empresa; por ello, la Sala no puede amparar un derecho obtenido de mala fe ni permitir que sirva de sustento para mantener la nueva inscripción.

(vi) Ha quedado demostrado que la marca de su empresa se usa desde 1993, se registró en 1997 y se encuentra protegida en diversos países, mientras que la marca de la apelante constituye una reproducción de dicho signo; en consecuencia, por lo que la apelación debe ser declarada infundada y se confirme la resolución apelada que declaró la nulidad del Certificado N° 340885.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

a) Si la Comisión de Signos Distintivos ha incurrido en alguna causal de nulidad al emitir la Resolución N° 2624-2025/CSD-INDECOPI de fecha 26 de mayo de 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

b) De no ser el caso, si el registro de la marca de producto  (Certificado N° 340885) incurre en la causal de nulidad establecida en el artículo 172 de la Decisión 486, al haberse solicitado mediando mala fe.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

a) La emplazada, Maritza Lucy Pacheco Llimpe (Perú), es titular de la marca de producto constituida por la figura (se reivindica colores), conforme al modelo, que distingue prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, ropa deportiva y de vestir; calzado y zapatillas de deporte y de vestir de la **clase 25** de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 340885, con vigencia desde el 24 de abril de 2023 hasta el 24 de abril de 2033. Solicitud de registro efectuada el 20 de abril de 2022.



b) Asimismo, la emplazada, Maritza Lucy Pacheco Llimpe es titular de las siguientes marcas de producto registradas en la clase 25 constituida por la figura:

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Marca	Certificado N°	Fecha de registro / vencimiento
	271264	24/10/2018 / 24/10/2028
	271263	24/10/2018 / 24/10/2028
	327927	19/07/2022 / 19/07/2032

c) Existen en la **clase 25** de la Nomenclatura Oficial, las siguientes marcas registradas a favor de terceros que incluyen en su conformacion las siguientes figuras:

Marca	Certificado N°	Titular
	364478	LC Moda Inspiracion S.R.L.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

	359217	LC Moda Inspiracion S.R.L.
	339782	Nelson Jhon Ashto Lugo
	9559	Nike Innovate C.V.

2. Nulidad del acto administrativo

2.1 Marco legal

El artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS de fecha 22 de enero de 2019, establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. 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.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

Asimismo, el artículo 11[3] 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° 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.

2.2. Requisitos de validez de los actos administrativos

El artículo 3 del TUO de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece que son requisitos de validez de los actos administrativos los siguientes:

[3] **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.
La nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será conocida y declarada por la autoridad competente para resolverlo.
11.3 La resolución que declara la nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.
2. Objeto o contenido.- 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.
3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.
5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

Finalmente, el artículo IV del Título Preliminar de la misma ley 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.

2.3 Aplicación al caso concreto

Al interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 2624-2025/CSD-INDECOPI de fecha 26 de mayo de 2025, la emplazada señaló que la resolución apelada carece de debida motivación, pues omite pronunciarse sobre los argumentos presentados en su escrito de fecha 24 de abril de 2024, especialmente sobre el hecho de que la marca cuestionada deriva directamente

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

de una previamente otorgada a su favor, lo que impediría calificar la adopción del signo como una conducta de mala fe.

Al respecto, se advierte que la Comisión ha expuesto en el numeral 3.5. de su resolución (pp. 6 a 10) las razones por las cuales, a su criterio, la marca cuestionada fue solicitada mediando mala fe. Asimismo, en dicho apartado se pronunció expresamente sobre el argumento de la emplazada referido a que contaba con un registro previo, señalando que la existencia de otras marcas de su empresa que contienen elementos denominativos adicionales o diseños diferentes no resulta suficiente para desvirtuar el actuar malicioso advertido en el presente caso, dado que dicha evaluación debe realizarse en función de las circunstancias y pruebas de cada caso concreto.

En atención a lo anterior, la Sala concluye que la Comisión de Signos Distintivos emitió la Resolución N° 2624-2025/CSD-INDECOPI de fecha 26 de mayo de 2025 de acuerdo a ley con la debida motivación y respetando los principios que rigen todo procedimiento administrativo.

Asimismo, cabe precisar que el no encontrarse de acuerdo con la decisión emitida por la Primera Instancia no significa que la misma incurra en una causal de nulidad.

3. Nulidad del registro de una marca

3.1 Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución[4].

Al momento de otorgarse el registro de la marca de producto, registrada bajo Certificado Nº 340885 (24 de abril de 2023), se encontraba vigente la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075. En consecuencia, la solicitud de nulidad del registro de dicha marca debe ser evaluada sobre la base de los criterios contenidos en dichas normas.

En cuanto a la parte procedimental, se aplican las normas vigentes a la fecha de tramitación de la acción de nulidad. Por lo tanto, en el presente caso corresponde aplicar la Decisión 486, concordada en lo pertinente con el Decreto Legislativo 1075, siempre que no la contravenga.

3.2 Causales de nulidad

El segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone que la autoridad nacional competente decretará, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

En el presente caso, la acción de nulidad tiene como sustento que el registro de la marca (Certificado N° 340885), fue solicitado mediando mala fe.

Asimismo, cabe señalar que el registro fue otorgado el 24 de abril de 2023, mientras que la acción de nulidad fue interpuesta el 20 de diciembre de 2023, esto es, dentro del plazo de 5 años que establece el artículo 172 de la Decisión 486.

[4] Artículo 103 de la Constitución. - Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

4. Respecto de la mala fe invocada

4.1 Derecho de prelación y buena fe

El artículo 12 del Decreto Legislativo 1075 señala que la prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.

4.2 Concepto y naturaleza jurídica

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la *buena fe*[5] como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto para establecer un estándar jurídico o un modelo de conducta a seguir.

De la Puente y Lavalle[6] señala que la buena fe es considerada en forma consensual por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho ha recibido dándole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto jurídico. La buena fe no es una creación del legislador, que ha preestablecido su contenido; es la adaptación de un principio inherente a la conducta de los hombres, en la esfera más amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso regular para que sea susceptible de tener efectos jurídicos. Por su parte, Jiménez Vargas-Machuca[7] señala que la buena fe, como principio general del derecho, constituye una vía de comunicación del derecho con la moral social y con la ética, lo cual supone la canalización del derecho hacia sus metas más elevadas.

---

[5] La Real Academia Española define a la *buena fe* como el "*criterio de conducta al que ha de adaptarse el comportamiento honesto de los sujetos de derecho*", mientras que a la *mala fe* la define como la "*malicia o temeridad con que se hace algo o se posee o detenta algún bien*". Definiciones extraídas del Diccionario de la Lengua Española - Vigésima Segunda Edición, Real Academia Española en www.rae.es.

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

[7] Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, "La Unidad del principio general de la buena fe y su trascendencia en el Derecho moderno". En: Contratación Privada, Jurista Editores, Lima - Perú 2002, pp. 85.
Asimismo, señala que el concepto de la buena fe es generalmente asociado con la rectitud, honradez, buen proceder, buena intención, confianza en la verdad de un acto jurídico, ingenuidad, candor, inocencia, etc. teniendo siempre una connotación loable y sana, socialmente aceptable y deseable.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Agrega la autora nacional últimamente citada que si bien nuestro Código Civil es asistemático en su conceptualización – *al considerarla un principio general interpretativo de los contratos y los actos jurídicos, mientras que, por otro lado, menciona que los contratos se rigen por "las reglas de la buena fe y común intención de las partes"* – la ubica como principio precisamente en la norma que establece la forma como debe interpretarse el acto jurídico[8].

Con relación a la Propiedad Intelectual, el Tribunal Andino ha señalado en el Proceso 65-IP-2017 lo siguiente:

> *"Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para que con base a ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume, además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado, con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretende afirmar lo contrario debe probarlo.*
>
> *Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la Oficina de Registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de marca.*
>
> *La mencionada causal se encuentra abierta para que proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.*
>
> *La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manea que la autoridad nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si*

[8] Ibídem, pp. 83-84.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

la actuación se surtió de buena fe o mala fe y, en consecuencia, establecer la nulidad del registro de marca.

De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros.

El análisis que se realice debe partir de "indicios razonables" que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo.

Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica de penetración en el mercado y de calidad de los productos o servicios que conlleva una marca, sobre todo si sobre dicho signo distintivo en el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio. Por tal razón, se deberá analizar entre otros factores el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o vistas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esta marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de futbol, unos juegos olímpicos, concierto televisados, entre otro. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos o servicios es de muy fácil acceso inclusive en países donde no se ha ingresado empresarialmente.
(…)"

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

En el ámbito administrativo, el TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS) establece como uno de los principios en los que se sustenta el procedimiento administrativo (Artículo IV del Título Preliminar) al Principio de buena fe procedimental[9] (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas nacionales y extranjeros[10].

4.3 Clasificación de la buena fe

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta

[9] Artículo IV del Título Preliminar.- Principios del Procedimiento Administrativo
"El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
(...)
1.8. Principio de buena fe procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley.
Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal".

[10] Allan R. Brewer-Carías en su obra "Principios del Procedimiento Administrativo en América Latina" (Ed. Legis, Colombia 2003) señala que la presunción de licitud o inocencia y el principio de la buena fe del interesado se encuentra recogido en la ley peruana en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar (pp. 149-151).
Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina en sus "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General" (Ed. Gaceta Jurídica, Lima - Perú 2003) precisa que con el acogimiento de la buena fe en la actuación administrativa, el ordenamiento busca la protección a la confianza de la apariencia generada en la otra parte por su propia conducta, al haber generado la confianza razonable o legítima de que no ejercitará dicha facultad o de que la ejercitará de otro modo. Agrega que la buena fe o la confianza legítima, como es conocido este principio en otros ordenamientos, impone el deber de coherencia en el comportamiento propio de las autoridades, los administrados, los representantes y abogados (p. 37).

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

clasificación responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad[11]. Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia en la que éste pueda actuar para no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de tratamiento del principio de la buena fe *en sentido negativo* estableciéndose conductas típicas que no son aceptadas en el tráfico mercantil, porque se considera que atentan contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el mercado. La primacía del orden público sobre el principio de la buena fe subjetiva se encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia[12]. Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil[13].

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

4.4.1 Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier relación jurídica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial, se manifiesta con un mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la actuación de la

[11] Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.

[12] La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en la presente Ley.
Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:
a. A las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad; y,
b. A los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma.
No es de aplicación en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por el Artículo 2014 del Código Civil.

[13] Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Administración se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que reclama el tráfico mercantil, relacionándolo con el fenómeno de la competencia económica y las ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos constituyen el elemento identificador de los productos y servicios existentes en el mercado, que contribuyen de manera significativa a reconocer el origen empresarial que responde por ellos. En tal sentido, debe asegurarse su transparencia en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí sino fundamentalmente de los consumidores y/o usuarios que son los últimos beneficiarios de dichos bienes y servicios.

En atención a lo anterior, el empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, definir su origen propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro de un nuevo signo.

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser – *dependiendo en el momento en el que se produzca* – alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486[14]; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

[14] Artículo 136.- "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…)
d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; (…)".

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremacía del principio de la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los de los consumidores. Es por ello que la Decisión 486 restringe el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas. Pero también es verdad que regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el desenvolvimiento de la competencia y la transparencia del mercado a través de la actividad deshonesta y desleal en las prácticas comerciales.

4.4.2 La mala fe en la etapa pre y post registral

En nuestra legislación vigente en materia de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

(i) En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero[15]. En estos casos, la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

El supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que, al no haber una causal de prohibición, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aún más relevante si, durante la etapa pre-registral, la actuación de la Administración ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

[15] Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como un supuesto de mala fe.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Ante ello, debe tenerse en consideración que, al haber impuesto la norma legal aplicable en la materia, la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad.

(ii) Con relación a la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe – ni siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 344[16] – qué conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia.

Debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.

[16] El artículo 113 literal c) de la Decisión 344 establecía lo siguiente:
La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:
(...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:
1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado[17], que incurre en mala fe quien – *en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro* – tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 12-IP-2015 que:

> "(...) *para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal*".

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que:

"(...) *se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo*".

4.5 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, la accionante ABG-Shaq, LLC ha señalado que la emplazada conocía que su empresa era titular en México, Estados Unidos de América y

[17] Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura jurídica general del abuso del derecho es aplicable también al derecho de marcas cuando se está ante el supuesto de una solicitud de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edición, Munich 1999, pp. 1367 y ss.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

otros países de la marca , por lo que la emplazada solicitó el registro de la marca  (Certificado N° 340885), mediando mala fe.

A fin de acreditar lo expuesto, la accionante presentó las siguientes pruebas:

i) Copia del certificado de registro N° 2,105,617, otorgado en Estados Unidos de América por la USPTO (United States Patent and Trademark Office) registrado con fecha 14 de octubre de 1997:

Int. Cl.: 25
Prior U.S. Cls.: 22 and 39
United States Patent and Trademark Office
Reg. No. 2,105,617
Registered Oct. 14, 1997

TRADEMARK
PRINCIPAL REGISTER



MINE O' MINE, INC. (NEVADA CORPORATION)
1875 CENTURY PARK EAST, 12TH FLOOR
LOS ANGELES, CA 90067

FOR: CLOTHING FOR MEN, WOMEN, AND CHILDREN, NAMELY, EXERCISE WEAR; WARMUP SUITS; JOGGING SUITS; SWEAT SUITS; SWEATPANTS AND SWEATSHIRTS; SWEAT SHORTS; GYM SHORTS; TOPS; T-SHIRTS; TANK TOPS; FOOTWEAR; ATHLETIC FOOTWEAR; BASKETBALL SHOES; HEADWEAR; HATS; CAPS; AND UNDERWEAR, IN CLASS 25 (U.S. CLS. 22 AND 39).

FIRST USE 3-13-1993; IN COMMERCE 3-13-1993.

SN 74-377,474, FILED 4-12-1993.

JEFFREY SMITH, EXAMINING ATTORNEY

ii) Copia del reporte de la marca inscrita con Certificado N° 912476, otorgado en México extraído del buscador de la IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) registrado con fecha 6 de diciembre de 2005:

gob mx

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Datos generales

Número de expediente	205485
Número de registro	912476
Fecha de presentación	15/07/1994 13:55:00 PM
Fecha de inicio de uso	
Fecha de concesión	06/12/2005
Fecha de vigencia	15/07/2024
Fecha de publicación de la solicitud	
Denominación	
Descripción de la marca	
Tipo de solicitud	REGISTRO DE MARCA
Tipo de marca	
Leyendas y figuras no reservables	
Número de registro internacional	
Traducción	
Transliteración	

Imagen

Imagen	
Código de la clasificación de Viena	2.1.8,2.1.16

iii) Copia del reporte de la marca inscrita con Certificado N° 3154622, extraído del buscador de la EUIPO (European Union Intellectual Property Office) vigente hasta el 2 de mayo de 2033.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

EUIPO

EUTM file information

(Trade mark without text)
003154622

Timeline

Registered EUTM

Trade mark information

	(Trade mark without text)		02/05/2003
	003154622		17/12/2004
	EUTM		02/05/2033
	02/05/2003		
	Figurative		English
	Individual		German
	25, 28, 30 (Nice Classification)		M611395U
	02.01.08, 02.01.16 (Vienna Classification)		Registered
			No

Graphic representation



Goods and services

English (en)

25 Clothing, exercise wear, headwear and footwear, including caps, bottoms, uniforms, pants, robes, beachwear, swimwear, bathing suits, bikinis, beach and bathing cover-ups, sarongs, cover-ups, jackets, belts, ties, bow ties, suits, tuxedos, briefs, shorts, cardigans, vests, pullovers, fleece pullovers, sweaters, wind resistant jackets, rain jackets, leather jackets, weather gear, gloves, jeans, jerseys, jogging suits, warm-up suits, sweat suits, sweat shirts and pants, sweat shorts, gym shorts, kimonos, body suits, jumpsuits, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, rompers, mittens, pajamas, sleepwear, scarves, skirts, dresses, suspenders, underwear, bras, exercise bras, panties, boxers, sweat bands, wristbands, headbands, bandanas, caps, beanies, hats, baseball hats, visors, headgear, socks, slippers, insoles, shoes, athletic shoes, basketball shoes, casual footwear, boots, sandals, golf shirts, golf shoes.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Del análisis en conjunto de los medios probatorios, se ha acreditado que la accionante es titular de la marca  en el extranjero desde fecha anterior a la solicitud de registro cuestionada en el Perú (14 de octubre de 1997).

En efecto, la accionante es titular de la marca  registrada en Estados Unidos, México y la Unión Europea.

Asimismo, de los medios probatorios se desprende que la accionante es titular de la marca  en el extranjero desde fecha anterior a la solicitud de registro de la emplazada en Perú efectuada el 20 de abril de 2022 (otorgada el 24 de abril de 2023), conforme a los registros adjuntados.

Se advierte, además, que la marca objeto de nulidad reproduce de manera semejante a la marca registrada de la accionante, tal como se aprecia a continuación:

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Marca objeto de nulidad	Marca de la accionante
	

Por lo anterior, existen suficientes indicios que hacen razonablemente presumir que al solicitarse el registro de la marca  se tenía conocimiento de la existencia de la marca  de la accionante, ya que su reproducción no puede atribuirse a la casualidad o a una simple coincidencia, lo que hace inferir que la emplazada tuvo la intención de perjudicar a la accionante obstruyendo su actividad concurrencial y pretendiendo indebidamente sustraer la clientela habitual obtenida por la accionante para obtener un beneficio económico con dicho comportamiento desleal, más aún si – *conforme se puede advertir en el Informe de antecedentes* – la emplazada se desempeña en el mismo sector del mercado que la accionante (prendas de vestir).

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

En ese sentido, a criterio de la Sala, existen suficientes elementos que evidencian que al momento de solicitar el registro de la marca  (Certificado Nº 340885), la emplazada ha actuado de mala fe.

Por las razones expuestas, la Sala concluye que la accionante ha acreditado que la emplazada Maritza Lucy Pacheco Llimpe ha solicitado el registro de la marca  (Certificado Nº 340885) mediando mala fe, motivo por el cual corresponde confirmar la resolución impugnada que declaró fundada la acción de nulidad

Cuestión final

Finalmente, en relación con lo alegado por la emplazada respecto a que cuenta con otros registros marcarios que contendrían elementos similares al signo cuestionado, corresponde precisar que la existencia de tales registros no desvirtúa el análisis efectuado en el presente procedimiento. Ello, en tanto dichos signos presentan configuraciones distintas y/o incorporan elementos adicionales que los diferencian del signo materia de nulidad.

En ese sentido, la sola titularidad de otros registros no acredita, por sí misma, la ausencia de mala fe en la solicitud del signo cuestionado, ni convalida su inscripción.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por la emplazada Maritza Lucy Pacheco Llimpe.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Segundo.- CONFIRMAR la Resolución N° 2624-2025/CSD-INDECOPI de fecha 26 de mayo de 2025, que declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por ABG-Shaq, LLC contra el registro de la marca de producto constituida por constituida por la figura (se reivindica colores), conforme al modelo, inscrita bajo Certificado N° 340885, a favor de Maritza Lucy Pacheco Llimpe que distingue prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, ropa deportiva y de vestir; calzado y zapatillas de deporte y de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervención de los Vocales: Diego Tomás Rafael Vega Castro-Sayán, José Carlos Bellota Zapata, Sylvia Teresa Bazán Leigh y Maritza Yesenia Agüero Miñano

Indecopi Firma Digital
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Firmado digitalmente por VEGA CASTRO-SAYAN Diego Tomas Rafael FAU 20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.04.2026 13:25:53 -05:00

DIEGO TOMÁS RAFAEL VEGA CASTRO-SAYÁN
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/ob.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe