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

RESOLUCIÓN N° 0596-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 25524-2024/DSD

SOLICITANTE : RICARDO JAVIER HOLDER MORALES

OPOSITORA : PUMA SE

Nulidad parcial de la resolución emitida por la Primera Instancia – Facultad para pronunciarse sobre el fondo – Análisis de riesgo de confusión entre signos que se refieren a productos de las clases 24 y 25 de la Nomenclatura Oficial: Inexistente – Marca notoria: prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486: Infundada

Lima, trece de abril de dos mil veintiséis.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 4 de junio de 2024, Ricardo Javier Holder Morales (Perú) solicitó el registro multiclase de la marca de producto y/o servicio constituido por la denominación THE PUNA y logotipo (se reivindica colores[1]), conforme al modelo, para distinguir:

Clase 24.- Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas.
Clase 25.- Prendas de vestir, calzados, artículos de sombrerería.

the puna

Con fecha 12 de julio de 2024, Puma SE (Alemania) formuló oposición manifestando lo siguiente:

i) Es titular de la marca notoriamente conocida PUMA , en relación con zapatillas de la **clase 25**, de la Nomenclatura Oficial.

[1] Se aprecia el color negro.

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) El signo solicitado transcribe parcialmente la denominación PUMA de su marca notoria.
iii) El signo solicitado producirá riesgo de confusión y configuraría un aprovechamiento del prestigio respecto de su marca notoria.
iv) Es titular de una familia de marcas respecto de la denominación PUMA.
v) Es titular de las siguientes marcas:

Marca	Certificado N°	Clase(s)	País
PUMA	26398	25	Perú
	26229	18	
	26400	28	
	301089	10	
	66643	14	
	25819	3, 9, 14, 25 y 35	
	17370	18, 25 y 28	
	23159	7 y 9	
	90452	3	
	192597	3	
	82569	41	
	387517	25	Colombia
PUMA	78992	25	

vi) En cuanto a las marcas registradas en Colombia, el interés real en el mercado peruano queda acreditado con las marcas inscritas bajo Certificados N° 26398 y N° 17370.
vii) Los signos en conflicto son fonética y gráficamente semejantes y se refieren a algunos de los mismos productos y otros vinculados.
viii) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 24 se encuentran vinculados con los productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial que distinguen las marcas base de oposición.

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

Mediante proveído de fecha 30 de setiembre de 2024, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dejó constancia de que la oposición andina se basa en:

- La marca PUMA (Certificado N° 78992), registrada en Colombia, cuyo interés real en el mercado peruano se acredita con la marca PUMA (Certificado N° 26398) registrada en Perú, únicamente respecto de los productos de la clase 25 que coincidan.
- La marca  (Certificado N° 387517), registrada en Colombia, cuyo interés real en el mercado peruano se acredita con la marca PUMA y logotipo (Certificado N° 17370) registrada en Perú, únicamente respecto de los productos de la clase 25 que coincidan.

Con fecha 29 de octubre de 2024, el solicitante Ricardo Javier Holder Morales absolvió el traslado de la oposición formulada manifestando que los signos objeto de análisis son fonética, gráfica y conceptualmente diferentes y se refieren a productos no vinculados.

Con fecha 13 de diciembre de 2024, el solicitante **solicitó la limitación** de los productos que pretende distinguir en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial a: "**prendas de vestir, artículos de sombrerería**".

Mediante proveído de fecha 7 de marzo de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dejó constancia de lo siguiente:

- Los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial serán los siguientes: "**prendas de vestir, artículos de sombrerería**".
- La oposición fue presentada contra las **clases 24 y 25** que pretende distinguir el signo solicitado.

Mediante Resolución N° 3806-2025/CSD-INDECOPI de fecha 21 de julio de 2025, la Comisión de Signos Distintivos declaró **INFUNDADA** la oposición formulada y, en consecuencia, **INSCRIBIÓ** (Entiéndase: OTORGÓ) el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

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

A. <u>Respecto a la solicitud de registro en el extremo que pretende distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial</u>

- <u>Familia de marcas alegada por la opositora</u>
  Se verificó que la opositora es la única titular de una pluralidad de marcas que presentan en común la denominación PUMA y que distingue productos de las clases 3, 14, 18, 25 y 28 de la Nomenclatura Oficial, por lo que, al cumplirse los elementos objetivo y subjetivo, dicho término será percibido por el público consumidor como proveniente de un mismo origen empresarial.

- <u>Notoriedad de la marca PUMA</u>
  Considerando la Resolución N° 506-2020/CSD-INDECOPI, de fecha 13 de febrero de 2020, además de la publicidad y evidencias de la constante difusión de los productos a los que se aplica la marca PUMA en el Perú, se considera que al momento de la presentación de la presente solicitud (4 de junio de 2024) se cumplían los requisitos exigidos por la legislación vigente para que la marca PUMA sea considerada notoria, para distinguir zapatillas de la **clase 25** de la Nomenclatura Oficial.

- <u>Aplicación del Artículo 136 inciso h) de la Decisión 486</u>
  El signo solicitado contiene una transcripción parcial de la marca notoria[2].

<u>Evaluación del riesgo de confusión</u>

Teniendo en cuenta las diferencias[3] entre el signo solicitado y la marca notoria, a pesar de que hacen referencia a productos vinculados, la concesión del registro no produciría confusión entre los signos, por lo que corresponde declarar **<u>infundada</u>** la oposición en este extremo.

<u>Aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria</u>

Dado que el signo solicitado y la marca notoria no resultan semejantes, el público consumidor no asociará las cualidades de los productos que

[2] La Primera Instancia señaló que el signo solicitado incluye en su conformación las letras P-U, que también conforman la denominación PUMA de la marca notoria; por lo que nos encontramos frente a un supuesto de trascripción parcial de los elementos denominativos de la marca notoria.
[3] La Comisión determinó que las denominaciones THE PUNA y PUMA presentan una distinta secuencia de términos, consonantes y vocales, donde el término MA (marca notoria) y términos THA y NA (signo solicitado), lo que genera una impresión sonora de conjunto distinta.

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

distingue la marca notoria, con los productos que pretende distinguir el signo solicitado.

En consecuencia, el signo solicitado **no es susceptible** de generar un aprovechamiento del prestigio obtenido por la marca notoria.

Riesgo de dilución

Dado que los signos en conflicto distinguen productos vinculados, **no se generará riesgo de dilución** de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria.

- **Oposición andina - Legítimo interés de la opositora**

La opositora se encuentra legitimada para formular oposición en base a las marcas PUMA (Certificado N° 78992) y  (Certificado N° 387517), registradas en Colombia, respecto de vestidos, calzado, sombrerería de la **clase 25** de la Nomenclatura Oficial.

- **Evaluación del riesgo de confusión**

- Análisis de productos

Respecto de los productos y servicios de las clases 7, 10 y 41 de la Nomenclatura Oficial que distinguen las marcas base de oposición

El signo solicitado y las marcas registradas hacen referencia a productos **no vinculados** y productos y servicios no vinculados.

Respecto de los productos de la clase 3, 9, 14, 18, 28 y 35 de la Nomenclatura Oficial que distinguen las marcas base de oposición

El signo solicitado y las marcas registradas hacen referencia a **productos vinculados[4] y a productos y servicios vinculados**.

Respecto de los productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial que distinguen las marcas base de oposición

El signo solicitado y las marcas registradas se **refieren a algunos de los mismos productos**.

- Análisis comparativo

[4] La Comisión precisó que los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con los bolsos, maletines no adaptados al producto al que están destinados contener, monederos, billeteras de bolsillo, maletas de cargar, bolsos de viaje, maletas de viaje y deportivas y bolsos deportivos, bolsos de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial que distinguen las marcas registradas

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

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas base de oposición, se advierte que los signos no son semejantes[5].

- Conclusión

  Respecto de las marcas registradas que distinguen productos y/o servicios de las clases 7, 10 y 41 de la Nomenclatura Oficial

  Considerando las diferencias entre el signo solicitado y las marcas registradas, además del hecho de que se refieren a productos no vinculados y a productos y servicios no vinculados, la concesión del registro no producirá confusión entre los signos.

  Respecto de las marcas registradas que distinguen productos y/o servicios de las clases 3, 9, 14, 18, 25, 28 y 35 de la Nomenclatura Oficial

  Teniendo en cuenta las diferencias entre el signo solicitado y las marcas registradas, a pesar de hacen referencia a productos vinculados y a productos y servicios vinculados, la concesión del registro no generará confusión entre los signos.

B. Respecto a la solicitud de registro en el extremo que pretende distinguir productos de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es distintivo y susceptible de representación gráfica, por lo que corresponde acceder a su registro.

Con fecha 14 de agosto de 2025, la opositora Puma SE interpuso recurso de **apelación** manifestando lo siguiente:

Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

i) El signo solicitado transcribe parcialmente la denominación PUMA de la marca notoria.
ii) El signo solicitado genera riesgo de confusión y un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria.
iii) Los signos objeto de análisis son fonética, gráfica y conceptualmente semejantes y se refieren a productos vinculados.
iv) Contrario a lo señalado por la Comisión, el término “THA” no forma parte del signo solicitado y “NA” no es un término, sino la segunda sílaba de la palabra PUNA.

[5] Véase nota de pie N° 3.

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

v) En las clases 24 y 25 de la Nomenclatura Oficial existen numerosas marcas registradas a favor de terceros que incluyen en su conformación el término THE.
vi) Los signos confrontados PUNA y PUMA se pronuncian en dos sílabas con idénticas vocales, asimismo, las consonantes N y M tienen una pronunciación semejante.
vii) La denominación PUNA es indicativa de un lugar, pues se refiere a una zona geográfica, por lo que no puede ser exclusiva por un único titular; además, la referencia a la región puna se relaciona con PUMA, ya que se refiere a un felino que habita en dicha región.
viii) Existen en el mercado zapatillas que presentan aplicaciones de tejidos andinos, por lo que los consumidores si trasladan la calidad y prestigio de la marca notoria PUMA para zapatillas, mediante una asociación con otras marcas de productos de las clases 24 y 25 de la Nomenclatura Oficial, lo que demuestra un aprovechamiento del prestigio ganado por la marca notoria.

Aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486

ix) Los signos materia de análisis son fonética, gráfica y conceptualmente semejantes y hacen referencia a productos vinculados.
x) Existe vinculación entre los productos de la clase 24 (signo solicitado) y 25 de la Nomenclatura Oficial (marcas base de oposición), toda vez que los primeros son utilizados para la confección de los segundos.
xi) Existe vinculación entre los productos de la clase 25 (signo solicitado) y 18 de la Nomenclatura Oficial (marcas base de oposición), toda vez que son de uso complementario, especialmente para todo tipo de deportes y actividades como viajes, paseos, excursiones, entre otros.

Citó jurisprudencia emitida por la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

Con fecha 15 de octubre de 2025, el solicitante Ricardo Javier Holder Morales absolvió el traslado de la apelación manifestando lo siguiente:

i) El signo solicitado no es una transcripción de la marca notoria.
ii) Los signos objeto de análisis son fonética, gráfica y conceptualmente diferentes y se refieren a productos no vinculados.

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) Al no existir semejanzas entre los signos, no puede existir un aprovechamiento injusto de la marca notoria ni riesgo de dilución.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

a) Si la Resolución N° 3806-2025/CSD-INDECOPI de fecha 21 de julio de 2025, fue emitida conforme a ley.
b) De ser el caso, si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 incisos a) y h) de la Decisión 486.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

a) La opositora Puma SE (Alemania) es titular de las siguientes marcas:

En Colombia:

- Es titular de la marca de producto constituida por la denominación PUMA, que distingue vestidos, calzados, sombrerería de la **clase 25** de la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado N° 78992, vigente hasta el 11 de diciembre de 2032.

- Es titular de la marca de producto constituida por la denominación PUMA y logotipo, que distingue vestidos, calzados, sombrerería de la **clase 25** de la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado N° 387517, vigente hasta el 31 de agosto de 2029.

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 Perú:

Marca	Certificado N°	Vigencia	Distingue
PUMA	26398	05-10-2034	**Clase 25**.- Ropa, calzado, especialmente para deportes de toda clase y demás productos de la clase.
	26229	05-10-2034	**Clase 18**.- Únicamente artículos hechos de cuero o de imitaciones del mismo no incluidas en otras clases; maletas y valijería, especialmente para viajes y deportes.
	26400	05-10-2034	**Clase 28**.- Únicamente juguetes y artículos para deporte.
PUMA	301089	09-12-2030	**Clase 10**.- Cubiertas faciales como mascarillas higiénicas para la protección contra infecciones virales; mascarillas de moda como mascarillas higiénicas para la protección contra infecciones virales; máscaras faciales para uso médico; máscaras faciales para la protección contra infecciones virales; máscaras faciales reutilizables para la protección contra infecciones virales; mascarillas de uso médico; mascarillas de uso médico para hacer ejercicio; mascarillas de 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

			médico para su uso en deportes y entrenamiento físico; calzado ortopédico.
	66643	15-04-2032	**Clase 14**.- Únicamente relojes de pulsera
PUMA	25819	27-11-2029	**Clase 3**.- Preparaciones de lavandería y preparaciones para blanquear; productos de limpieza; preparaciones para dar brillo al cuero y calzado, cera de zapatero; preparaciones desengrasantes y abrasivos; jabones; productos de perfumería; aceites esenciales; productos cosméticos y para el cuidado del cuerpo no medicinal; lociones capilares, lociones para después del afeitado; desodorantes para personas o animales; dentífricos. **Clase 9**.- Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos de grabación/transmisión o reproducción de sonido e imágenes; amplificadores de audio; altavoces; estaciones de acoplamiento electrónicas para su uso con lectores de libros electrónicos, tabletas electrónicas, reproductores de MP3, reproductores de MP4, teléfonos móviles, teléfonos inteligentes y relojes inteligentes; cámaras de

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

			video; software; software para teléfonos móviles; software descargable en forma de una aplicación móvil para procesar imágenes, gráficos, audio, vídeo, números y texto así como para enviar y recibir mensajes electrónicos, gráficos, imágenes, audio y contenido audiovisual; software descargable en forma de una aplicación móvil para crear, grabar, gestionar, editar, organizar, cargar, descargar, acceder, visualizar, publicar, mostrar, etiquetar, modificar, transferir, enlazar, almacenar y utilizar datos e información; software informático para la gestión de información personal, y software para la sincronización de datos; sensores para determinar la distancia, aceleración, tiempo y presión para comunicar datos deportivos, de estado físico y de actividad a dispositivos electrónicos; podómetros; receptores utilizados para capturar datos de estado físico desde un sensor, a saber, tiempo, distancia, ritmo y calorías quemadas; dispositivos electrónicos de control que incorporan microprocesadores, pantallas digitales y acelerómetros para detectar, almacenar, informar, controlar, cargar y descargar datos deportivos, de entrenamiento físico y de actividades a Internet, y para comunicarse con consolas de juego

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

			y computadoras personales, con respecto al tiempo, ritmo, velocidad, pasos dados, destreza atlética, calorías quemadas, frecuencia cardiaca y corporal, posicionamiento global, dirección, distancia, altitud, información meteorológica y de navegación; software informático y para teléfono móvil para controlar el estado físico y el peso; software informático y para teléfono móvil para su uso con consolas de videojuego; estuches, cordones, pulseras y brazaletes para dispositivos electrónicos de control; dispositivos electrónicos de control que incorporan indicadores que se encienden y cambian de color según el nivel de actividad acumulativa del usuario; teléfonos; videoteléfonos; teléfonos móviles; teléfonos inteligentes; cables para teléfonos móviles; cordones y cintas para teléfonos móviles; soportes adaptados para teléfonos móviles; auriculares; auriculares estéreo; auriculares internos; cajas estéreo; altavoces; aparatos de conexión y cargadores para dispositivos digitales móviles y móviles de mano; partes estructurales y accesorios para teléfonos móviles; carcasas, estuches y bolsas especiales para teléfonos móviles, tabletas electrónicas y computadoras portátiles; carcasas para teléfonos móviles hechos de tela u otros

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

			materias textiles; baterías; baterías recargables; cargadores; cargadores por USB; kits manos libres y estuches a presión especiales para teléfonos móviles y tabletas electrónicas; estaciones de acoplamiento de audio; láminas protectoras para pantallas especiales para teléfonos móviles y tabletas electrónicas y altavoces portátiles; reproductores de MP3; organizadores personales digitales (PDA); computadoras portátiles; reproductores multimedia portátiles; relojes inteligentes; tabletas electrónicas; cuadernos electrónicos (notebooks); computadoras ponibles; teléfonos inteligentes que pueden llevarse puestos; relojes ponibles; aparatos de comunicación que pueden llevarse puestos, aparatos de telecomunicación que pueden llevarse puestos; dispositivos de comunicaciones que pueden llevarse puestos en forma de relojes de pulsera; aplicaciones móviles descargables para su uso con dispositivos informáticos portátiles; dispositivos de comunicación electrónicos digitales que pueden llevarse puestos; periféricos de computadora portables; periféricos para dispositivos móviles; periféricos ponibles para dispositivos móviles; gafas de sol; gafas; lentes y monturas para anteojos; estuches para anteojos;

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

			lentes de contacto; cadenas para anteojos; trajes de protección contra accidentes, incluyendo calzado; ropa especialmente hecha para fines de rescate, viseras de protección, gafas y máscaras de protección; cascos, incluyendo cascos de protección para conductores y ciclistas, así como cascos de protección para deportes; contenedores especiales (estuches, fundas, cajas), adaptados a los aparatos e instrumentos incluidos en la clase 09; silbatos de señalización; aparatos respiratorios para buceo; bolsas para fotos y foto-reportaje; alfombrillas de ratón. **Clase 14**.- Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, adornos, piedras preciosas; relojes mecánicos o eléctricos para fines de relojería, también como contador de días, cronómetros manuales, relojes para buceo; relojes que no sean de uso personal; partes estructurales y accesorios de relojes; relojes electrónicos; pulseras (joyería); pulseras de reloj; relojes de control (relojes maestros); pulseras de reloj que comunican datos a organizadores personales digitales, teléfonos inteligentes, PCs de escritorio, PDA y computadoras personales a través de sitios web de Internet y otras redes informáticas y de

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

			comunicación electrónica; partes estructurales y accesorios de los mismos, a saber, estuches y cajas de regalo para relojes, soportes para relojes, cadenas para relojes y pulseras de reloj; estuches para relojes de uso personal (presentación); con exclusión expresa de relojes de pulsera. **Clase 25**.- Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. **Clase 35**.- Servicios de venta al por menor que ofrecen ropa, accesorios de ropa, calzado, artículos de sombrerería, bolsas, equipos deportivos, artículos deportivos, productos cosméticos, relojes de uso personal, joyería y gafas y partes de los mismos; servicios de comercio electrónico, a saber, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con fines publicitarios y de venta, y servicios de venta al por menor de todo tipo de productos por Internet o correo; promoción de productos mediante la colocación de anuncios y la exposición promocional de sitios electrónicos accesibles a través de redes informáticas; servicios de venta por correo que comprende todo tipo de productos, servicios de agencias de importación, exportación y representación de todo tipo de productos, distribución

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 material publicitario, de marketing y promocional; servicios de consultaría, asesoramiento y asistencia en publicidad, marketing y promoción; fijación de carteles comerciales; preparación de documentos publicitarios; publicación de folletos publicitarios; publicidad exterior; publicidad en banners; publicidad, marketing, gestión de negocios comerciales y consultoría promocional, demostración de productos.
PUMA	17370	08-08-2027	**Clase 18**.- Cuero e imitaciones de cuero, bolsos, maletines no adaptados al producto al que están destinados contener, monederos, billeteras de bolsillo, bolsitas porta llaves, maletas de cargar, bolsos de viaje, maletas deportivas y bolsos deportivos, bolsos duffel (chorizos), mochilas, bolsos de colegio, bolsos de atar a la cintura, neceseres, baúles y maletas de viaje, paraguas, sombrillas y bastones. **Clase 25**.- Vestidos, calzados, artículos de sombrerería; guantes deportivos, a saber, guantes de portero (arquero), guantes para ejercicio físico, guantes para ciclismo, guantes para motociclismo. **Clase 28**.- Juegos y juguetes, aparatos de gimnasia, artículos de gimnasia y de deporte, bolas para juegos, canilleras, rodilleras,

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

			coderas, tobilleras, para fines deportivos, guantes deportivos, a saber, guantes de golf, guantes de hockey sobre hielo, guantes de hockey, guantes de tenis, raquetas de tenis, bates de críquet, palos de golf, bastones de hockey, raquetas de tenis de mesa, raquetas de bádminton y squash, bolsos de artículos deportivos adaptados a los productos a los que están destinados a contener, bolsos de raquetas de squash, bádminton y tenis, bates de críquet y raquetas de tenis de mesa, palos de golf y bastones de hockey; patines de ruedas, patines de hielo, patines en línea, mesas y redes para tenis de mesa
	23159	17-02-2029	**Clase 7**.- Máquinas expendedoras automáticas. **Clase 9**.- Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, de pesar, de medir, de señalización, de control (supervisión), de enseñanza, incluyendo aparatos para mediciones médicas deportivas así como mediciones en eventos deportivos; aparatos e instrumentos de socorro, incluyendo ropa de protección principalmente zapatos protectores, ropa especial para fines de socorro, gafas protectoras y máscaras protectoras; cascos, incluyendo cascos protectores 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

			motocicletas y ciclistas, recipientes especiales (cajitas, fundas, estuches); aparatos e instrumentos ópticos, incluyendo gafas, gafas de sol y monturas, lentes de contacto, estuches para gafas y estuches para lentes de contacto, aparatos de ergómetro; aparatos para grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, portadores magnéticos de datos, discos fonográficos, mecanismos para aparatos accionados por monedas, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo de procesamiento de datos y computadoras, aparatos extintores
	90452	23-07-2033	**Clase 3**.- Únicamente perfumería
	192597	19-10-2032	**Clase 3**.- Jabones y cosméticos

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

	82569	30-06-2034	**Clase 41**.- Servicios de educación; formación, incluyendo la relacionada al deporte; organización de exposiciones con fines culturales o educativos y organización de espectáculos de entretenimiento; servicios de eventos deportivos; servicios de entrenamiento físico; organización, dirección y montaje de competiciones deportivas, así como de eventos deportivos y culturales; alquiler de películas cinematográficas; servicios de películas cinematográficas; presentación de espectáculos musicales; organización de espectáculos; clubes deportivos (entrenamiento y mantenimiento físico) y funcionamiento de centros de formación; organización y dirección de cursos que contienen programas para el fortalecimiento del cuerpo; servicios de centros deportivos y gimnasios.

b) En la clase 24 de la Nomenclatura Oficial existen numerosas marcas registradas, a favor de terceros, que incluyen en su conformación el término THE, tales como: THE POWERPUFF GIRLS y logotipo (Certificado N° 70258), THE SIMPSONS (Certificado N° 201476), THE GREENEST MILL IN THE BLUE WORLD (Certificado N° 257445), entre otras.

c) En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial existen varias marcas registradas, a favor de terceros, que incluyen en su conformación el término THE, tales como: THE SPORTS AUTHORITY (Certificado N° 2706), THE COCKPIT (Certificado N° 9646), THE REAL WORLD (Certificado N° 34872), entre otras.

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

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 25 de enero de 2019, establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, entre otros, 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.

Asimismo, el artículo 11[6] de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (11.2). De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS) u otros que determinen las normas especiales.

2.2. Requisitos de validez de los actos administrativos

El artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General establece que son requisitos de validez de los actos administrativos, entre otros, el objeto o contenido, según el cual los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda

[6] **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.

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

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.

De otro lado, el artículo 5 de la referida norma establece lo siguiente, respecto al objeto o contenido del acto administrativo:

(i) El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad.
(ii) En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, obscuro o imposible de realizar.
(iii) No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes; ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto.
(iv) El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor.

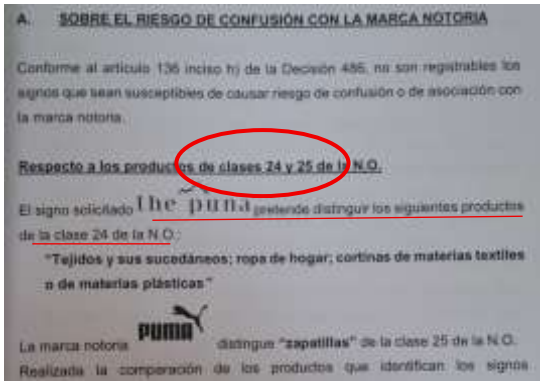
Ello en concordancia con el artículo IV del Título Preliminar de la misma ley que en su numeral 1.2 (Principio del debido procedimiento) establece que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos,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

2.3. Aplicación del caso concreto

En el caso concreto, de la revisión del escrito de oposición de fecha 12 de julio de 2024, se aprecia que la opositora Puma SE sustentó su oposición en base a los siguientes argumentos:

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 solicitud de registro multiclase de la marca de producto y/o servicio THE PUNA y logotipo, para distinguir productos de las **clases 24 y 25** de la Nomenclatura Oficial, es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación y aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria PUMA.



A. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN CON LA MARCA NOTORIA

Conforme al artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, no son registrables los signos que sean susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria.

Respecto a los productos de clases 24 y 25 de la N.O.

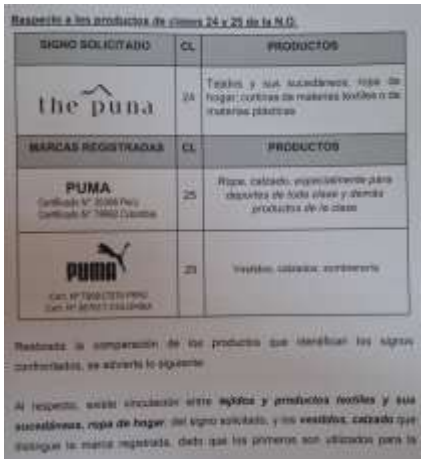
El signo solicitado the puna pretende distinguir los siguientes productos de la clase 24 de la N.O.:

"Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas"

La marca notoria PUMA distingue **"zapatillas"** de la clase 25 de la N.O.

Realizada la comparación de los productos que identifican los signos

- La solicitud de registro multiclase de la marca de producto y/o servicio THE PUNA y logotipo, para distinguir productos de las **clases 24 y 25** de la Nomenclatura Oficial, resulta confundible con las marcas PUMA y PUMA y logotipo, registradas en Perú y Colombia.



Respecto a los productos de clases 24 y 25 de la N.O.:

SIGNO SOLICITADO	CL	PRODUCTOS
the puna	24	Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas
MARCAS REGISTRADAS	**CL**	**PRODUCTOS**
PUMA	25	Ropa, calzado, especialmente para deportes de todo clase y demás productos de la clase
PUMA	25	

Realizada la comparación de los productos que identifican los signos confrontados, se advierte lo siguiente:

Al respecto, existe vinculación entre **tejidos y productos textiles y sus sucedáneos, ropa de hogar** del signo solicitado, y los **vestidos, calzado** que distinguen la marca registrada, dado que los primeros son utilizados para 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

Sin embargo, la Comisión de Signos Distintivos, a través de la Resolución N° 3806-2025/CSD-INDECOPI, *únicamente se pronunció* sobre la aplicación de la prohibición de registrabilidad prevista en el artículo 136 incisos a) y h) de la Decisión 486, en el extremo que el signo solicitado pretende distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial; habiendo omitido pronunciarse respecto del extremo referido a los productos de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial.

En virtud de lo anterior, la Sala considera que la Resolución N° 3806-2025/CSD-INDECOPI de fecha 21 de julio de 2025, se encuentra incursa en causal de nulidad (*por defecto u omisión de uno de sus requisitos de validez*), al no haberse evaluado todas las cuestiones planteadas por la opositora, en consecuencia, corresponde declarar NULA PARCIALMENTE la resolución emitida por la Primera Instancia en dicho extremo.

2.4. Facultad de la Autoridad para pronunciarse sobre el fondo

El artículo 227[7] numeral 2 del TUO de la Ley 27444, así como el artículo 4.1 de la Directiva N° 002-2001/TRI-INDECOPI[8] establecen 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.

[7] 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.

[8] Articulo 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.

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 caso concreto, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente y al contar con los elementos suficientes que permiten un pronunciamiento sobre el fondo, la Sala procederá a analizar el sustento de la oposición referido a la aplicación de los incisos a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 entre el signo solicitado en el extremo que pretende distinguir productos de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial y las marcas base de oposición.

3. Cuestión Previa: de los extremos apelados

Mediante Resolución N° 3806-2025/CSD-INDECOPI de fecha 21 de julio de 2025, la Comisión de Signos Distintivos:

a) Reconoció la familia de marcas alegada por la opositora Puma SE.
b) Reconoció la notoriedad de la marca PUMA, para identificar productos de la **clase 25** de la Nomenclatura Oficial.
c) Declaró **INFUNDADA** la oposición formulada por Puma SE respecto a la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, en el extremo que el signo solicitado pretende distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
d) Determinó que se acreditó el interés real de la opositora para formular oposición andina respecto a sus marcas PUMA (Certificado N° 78992) y PUMA (Certificado N° 387517), registradas en Colombia.
e) Declaró **INFUNDADA** la oposición formulada por Puma SE respecto a la aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, en el extremo que el signo solicitado pretende distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Contra la referida resolución, únicamente la opositora Puma SE interpuso recurso de apelación y solo en los extremos referidos a los literales c) y e), por lo que corresponde a la Sala pronunciarse al respecto y dejar consentidos los demás extremos (literales a), b) y d).

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. Principio de Especialidad

Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.

Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.

Cabe precisar que la regla de la especialidad no está necesariamente vinculada a las clases de la Nomenclatura Oficial, por lo que no debe confundirse su verdadero alcance[9]. A este respecto, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486[10] otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente referencial.

Así, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de

[9] El artículo 68 de la Decisión 85, derogada el 11 de diciembre de 1991 sí establecía un nexo directo entre la regla de la especialidad y las clases de la Nomenclatura Oficial.

[10] Artículo 151 de la Decisión 486.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos indicados expresamente.

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

clases diferentes sean similares. En tal sentido, para determinar si existe riesgo de confusión, lo relevante es determinar si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.

A. Análisis de la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486

5. Determinación del riesgo de confusión

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe tener en cuenta la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso N° 198-IP-2015[11]), en la cual se señala lo siguiente:

> *"Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir".*

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-2015[12], el Tribunal Andino estableció que: *"Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los*

[11] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3269 del 12 de abril de 2018.
[12] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.

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

productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios."

En esa línea, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de los siguientes elementos: a) la similitud o conexión competitiva entre los productos y/o servicios; y, b) la similitud entre los signos, para lo que se deberá tener en cuenta la fuerza distintiva de los signos. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión.

Así, puede ser que, ante marcas idénticas, en caso de que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

5.1. Respecto de los productos y/o servicios

a) Respecto al signo solicitado en el extremo que pretende distinguir productos de la **clase 24** de la Nomenclatura Oficial

El signo solicitado pretende distinguir **tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas** de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial.

a.1) Respecto a los productos y/o servicios que identifican las marcas registradas bajo Certificados N° 25819, N° 90452, N° 192597, N° 23159, N° 301089, N° 66643, N° 26229, N° 17370, N° 26400 y N° 82569 en el extremo que distinguen productos y/o servicios de las clases **3, 7, 9, 10, 14, 18, 28, 35 y 41** de la Nomenclatura Oficial

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

Certificado N°	Distingue
26229	**Clase 18**.- Únicamente artículos hechos de cuero o de imitaciones del mismo no incluidas en otras clases; maletas y valijería, especialmente para viajes y deportes.
26400	**Clase 28**.- Únicamente juguetes y artículos para deporte.
301089	**Clase 10**.- Cubiertas faciales como mascarillas higiénicas para la protección contra infecciones virales; mascarillas de moda como mascarillas higiénicas para la protección contra infecciones virales; máscaras faciales para uso médico; máscaras faciales para la protección contra infecciones virales; máscaras faciales reutilizables para la protección contra infecciones virales; mascarillas de uso médico; mascarillas de uso médico para hacer ejercicio; mascarillas de uso médico para su uso en deportes y entrenamiento físico; calzado ortopédico.
66643	**Clase 14**.- Únicamente relojes de pulsera
25819	**Clase 3**.- Preparaciones de lavandería y preparaciones para blanquear; productos de limpieza; preparaciones para dar brillo al cuero y calzado, cera de zapatero; preparaciones desengrasantes y abrasivos; jabones; productos de perfumería; aceites esenciales; productos cosméticos y para el cuidado del cuerpo no medicinal; lociones capilares, lociones para después del afeitado; desodorantes para personas o animales; dentífricos. **Clase 9**.- Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos de grabación/transmisión o reproducción de sonido e imágenes; amplificadores de audio; altavoces; e staciones de acoplamiento electrónicas para su uso con lectores de libros electrónicos, tabletas electrónicas, reproductores de MP3, reproductores de MP4, teléfonos móviles, teléfonos inteligentes y relojes inteligentes; cámaras de video; software; software para teléfonos móviles; software descargable en forma de una aplicación móvil para procesar imágenes, gráficos, audio, vídeo, números y texto así como para enviar y recibir mensajes electrónicos, gráficos, imágenes, audio y contenido audiovisual; software descargable en forma de una aplicación móvil para crear, grabar, gestionar, editar, organizar, cargar, descargar, acceder, visualizar, publicar, mostrar, etiquetar, modificar, transferir, enlazar, almacenar y utilizar datos e información; software informático para la gestión de información personal, y software para la sincronización de datos; sensores para determinar la distancia, aceleración, tiempo y presión para comunicar datos deportivos, de estado físico y de actividad a dispositivos electrónicos; podómetros; receptores utilizados para capturar datos de estado físico desde un sensor, a saber, tiempo, distancia, ritmo y calorías quemadas; dispositivos electrónicos de control que incorporan microprocesadores, pantallas digitales y acelerómetros para detectar, almacenar, informar, controlar, cargar y descargar datos deportivos, de entrenamiento físico y de actividades a Internet, y para comunicarse con consolas de juego y computadoras personales, con respecto al tiempo, ritmo, velocidad, pasos dados, destreza atlética, calorías quemadas, frecuencia cardiaca y corporal, posicionamiento global, dirección, distancia, altitud, información meteorológica y de navegación; software informático y para teléfono móvil para controlar el estado físico y el peso; software informático y para teléfono móvil para su uso con consolas de videojuego; estuches, cordones, pulseras y brazaletes para dispositivos electrónicos de control; dispositivos electrónicos de control que incorporan indicadores que se encienden y cambian de color según el nivel de actividad acumulativa del usuario; teléfonos; videoteléfonos; teléfonos móviles; teléfonos inteligentes; cables para teléfonos móviles; cordones y cintas para teléfonos móviles; soportes adaptados para teléfonos móviles; auriculares; auriculares estéreo; auriculares internos; cajas estéreo; altavoces; aparatos de conexión y cargadores para dispositivos digitales móviles y móviles de mano; partes estructurales y accesorios para teléfonos móviles; carcasas, estuches y bolsas especiales para teléfonos móviles, tabletas electrónicas y computadoras portátiles; carcasas para teléfonos móviles hechos de tela u otros materias textiles; baterías; baterías recargables; cargadores; cargadores por USB; kits manos libres y estuches a presión especiales para teléfonos móviles y tabletas electrónicas; estaciones de acoplamiento de audio; láminas protectoras para pantallas especiales para teléfonos móviles y tabletas electrónicas y altavoces portátiles; reproductores de MP3; organizadores personales digitales (PDA); computadoras portátiles;

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

	reproductores multimedia portátiles; relojes inteligentes; tabletas electrónicas; cuadernos electrónicos (notebooks); computadoras ponibles; teléfonos inteligentes que pueden llevarse puestos; relojes ponibles; aparatos de comunicación que pueden llevarse puestos, aparatos de telecomunicación que pueden llevarse puestos; dispositivos de comunicaciones que pueden llevarse puestos en forma de relojes de pulsera; aplicaciones móviles descargables para su uso con dispositivos informáticos portátiles; dispositivos de comunicación electrónicos digitales que pueden llevarse puestos; periféricos de computadora portables; periféricos para dispositivos móviles; periféricos ponibles para dispositivos móviles; gafas de sol; gafas; lentes y monturas para anteojos; estuches para anteojos; lentes de contacto; cadenas para anteojos; trajes de protección contra accidentes, incluyendo calzado; ropa especialmente hecha para fines de rescate, viseras de protección, gafas y máscaras de protección; cascos, incluyendo cascos de protección para conductores y ciclistas, así como cascos de protección para deportes; contenedores especiales (estuches, fundas, cajas), adaptados a los aparatos e instrumentos incluidos en la clase 09; silbatos de señalización; aparatos respiratorios para buceo; bolsas para fotos y foto-reportaje; alfombrillas de ratón. **Clase 14**.- Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, adornos, piedras preciosas; relojes mecánicos o eléctricos para fines de relojería, también como contador de días, cronómetros manuales, relojes para buceo; relojes que no sean de uso personal; partes estructurales y accesorios de relojes; relojes electrónicos; pulseras (joyería); pulseras de reloj; relojes de control (relojes maestros); pulseras de reloj que comunican datos a organizadores personales digitales, teléfonos inteligentes, PCs de escritorio, PDA y computadoras personales a través de sitios web de Internet y otras redes informáticas y de comunicación electrónica; partes estructurales y accesorios de los mismos, a saber, estuches y cajas de regalo para relojes, soportes para relojes, cadenas para relojes y pulseras de reloj; estuches para relojes de uso personal (presentación); con exclusión expresa de relojes de pulsera. Clase 35.- Servicios de venta al por menor que ofrecen ropa, accesorios de ropa, calzado, artículos de sombrerería, bolsas, equipos deportivos, artículos deportivos, productos cosméticos, relojes de uso personal, joyería y gafas y partes de los mismos; servicios de comercio electrónico, a saber, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con fines publicitarios y de venta, y servicios de venta al por menor de todo tipo de productos por Internet o correo; promoción de productos mediante la colocación de anuncios y la exposición promocional de sitios electrónicos accesibles a través de redes informáticas; servicios de venta por correo que comprende todo tipo de productos, servicios de agencias de importación, exportación y representación de todo tipo de productos, distribución de material publicitario, de marketing y promocional; servicios de consultaría, asesoramiento y asistencia en publicidad, marketing y promoción; fijación de carteles comerciales; preparación de documentos publicitarios; publicación de folletos publicitarios; publicidad exterior; publicidad en banners; publicidad, marketing, gestión de negocios comerciales y consultoría promocional, demostración de productos.
17370	**Clase 18**.- Cuero e imitaciones de cuero, bolsos, maletines no adaptados al producto al que están destinados contener, monederos, billeteras de bolsillo, bolsitas porta llaves, maletas de cargar, bolsos de viaje, maletas deportivas y bolsos deportivos, bolsos duffel (chorizos), mochilas, bolsos de colegio, bolsos de atar a la cintura, neceseres, baúles y maletas de viaje, paraguas, sombrillas y bastones. **Clase 28**.- Juegos y juguetes, aparatos de gimnasia, artículos de gimnasia y de deporte, bolas para juegos, canilleras, rodilleras, coderas, tobilleras, para fines deportivos, guantes deportivos, a saber, guantes de golf, guantes de hockey sobre hielo, guantes de hockey, guantes de tenis, raquetas de tenis, bates de críquet, palos de golf, bastones de hockey, raquetas de tenis de mesa, raquetas de bádminton y squash, bolsos de artículos deportivos adaptados a los productos a los que están destinados a contener, bolsos de raquetas de squash, bádminton y tenis, bates de

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

	críquet y raquetas de tenis de mesa, palos de golf y bastones de hockey; patines de ruedas, patines de hielo, patines en línea, mesas y redes para tenis de mesa
23159	**Clase 7**.- Máquinas expendedoras automáticas. **Clase 9**.- Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, de pesar, de medir, de señalización, de control (supervisión), de enseñanza, incluyendo aparatos para mediciones médicas deportivas así como mediciones en eventos deportivos; aparatos e instrumentos de socorro, incluyendo ropa de protección principalmente zapatos protectores, ropa especial para fines de socorro, gafas protectoras y máscaras protectoras; cascos, incluyendo cascos protectores para motocicletas y ciclistas, recipientes especiales (cajitas, fundas, estuches); aparatos e instrumentos ópticos, incluyendo gafas, gafas de sol y monturas, lentes de contacto, estuches para gafas y estuches para lentes de contacto, aparatos de ergómetro; aparatos para grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, portadores magnéticos de datos, discos fonográficos, mecanismos para aparatos accionados por monedas, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo de procesamiento de datos y computadoras, aparatos extintores
90452	**Clase 3**.- Únicamente perfumería
192597	**Clase 3**.- Jabones y cosméticos
82569	Clase 41.- Servicios de educación; formación, incluyendo la relacionada al deporte; organización de exposiciones con fines culturales o educativos y organización de espectáculos de entretenimiento; servicios de eventos deportivos; servicios de entrenamiento físico; organización, dirección y montaje de competiciones deportivas, así como de eventos deportivos y culturales; alquiler de películas cinematográficas; servicios de películas cinematográficas; presentación de espectáculos musicales; organización de espectáculos; clubes deportivos (entrenamiento y mantenimiento físico) y funcionamiento de centros de formación; organización y dirección de cursos que contienen programas para el fortalecimiento del cuerpo; servicios de centros deportivos y gimnasios.

Al respecto, se advierte que los referidos productos tienen diferente naturaleza y finalidad, toda vez que los que pretende distinguir el signo solicitado están referidos principalmente a productos decorativos para un ambiente del hogar o utilizado para impedir total o parcialmente el paso de la luz y la visibilidad desde el exterior, mientras que los productos que distinguen las marcas base de oposición están orientados al cuidado personal, máquinas, tecnología, productos seguridad y/o protección personal, protección sanitaria, joyas y relojes, productos para guardar y transportar objetos personales o de viajes y juegos, así como a los servicios de educación, entretenimiento y de publicidad, promoción y comercialización de productos los cuales están dirigidos a diferente sector del público consumidor, en ese sentido, se determina que **los referidos productos no se encuentran vinculados**.

a.2) Con relación a los productos que identifican las marcas registradas bajo Certificados N° 26398, N° 25819, N° 17370, N° 78992 y N° 387517 en el extremo que distinguen productos de la **clase 25** de la Nomenclatura Oficial

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

Certificado N°	Distingue
26398	Ropa, calzado, especialmente para deportes de toda clase y demás productos de la clase.
25819	Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
17370	Vestidos, calzados, artículos de sombrerería; guantes deportivos, a saber, guantes de portero (arquero), guantes para ejercicio físico, guantes para ciclismo, guantes para motociclismo.
78992	Vestidos, calzados, sombrerería
387517	

Al respecto, los tejidos y sus sucedáneos de la clase 24 que pretende distinguir el signo solicitado y las prendas de vestir, ropa, vestidos de la clase 25 que distinguen las marcas registradas se encuentran en una relación insumo – producto, por lo que se encuentran vinculados, siendo usual observar en el mercado de prendas de vestir que los fabricantes de dichos productos produzcan las telas utilizadas para la confección de los mismos, tal es el caso de la marca BARRINGTON[13].

Asimismo, se advierte que la ropa de hogar que pretende distinguir el signo solicitado y las prendas de vestir, ropa, vestido que distingue las marcas registradas son productos que pueden ser confeccionados con el mismo material y estar dirigidos a un mismo público consumidor, siendo además que en el mercado existen algunas empresas que utilizan sus marcas para distinguir ropa de hogar y prendas de vestir, por ejemplo, BASEMENT, BENETTON, ZARA[14]

En tal sentido, resulta razonable suponer que, de encontrarse un producto (tejidos o ropa de hogar) con una marca que identifica productos en el campo de las prendas de vestir, se presuma que el primero provenga del mismo origen empresarial que las segundas, o a la inversa, lo que lleva a concluir a la Sala

[13] https://barrington.com.pe/
[14] **BASEMENT**:
- https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/category/cat6880475/Edredones-y-Plumas/N-2vj1

BENETTON:
- https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/category/cat6250525/Ropa-de-Cama-Benetton

ZARA:
- https://www.zarahome.com/es/nueva-colecci%C3%B3n/dormitorio-c1020116640.html

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

que **existe conexión competitiva entre los productos a los que se refieren los signos**[15].

b) Respecto al signo solicitado en el extremo que pretende distinguir productos de la **clase 25** de la Nomenclatura Oficial

El signo solicitado pretende distinguir **prendas de vestir, artículos de sombrerería** de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

b.1) En relación con los productos que identifican las marcas registradas bajo Certificados N° 26229 y N° 17370 en el extremo que distinguen productos de la **clase 18** de la Nomenclatura Oficial

Certificado N°	Distingue
17370	Cuero e imitaciones de cuero, bolsos, maletines no adaptados al producto al que están destinados contener, monederos, billeteras de bolsillo, bolsitas porta llaves, maletas de cargar, bolsos de viaje, maletas deportivas y bolsos deportivos, bolsos duffel (chorizos), mochilas, bolsos de colegio, bolsos de atar a la cintura, neceseres, baúles y maletas de viaje, paraguas, sombrillas y bastones.
26229	Únicamente artículos hechos de cuero o de imitaciones del mismo no incluidas en otras clases; maletas y valijería, especialmente para viajes y deportes.

Se advierte que, los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial se encuentran vinculados con los productos de la clase 18 que distinguen las marcas registradas, en la medida que son productos de uso complementario, siendo inclusive usual que las empresas identifiquen con la misma marca dichos productos, tal es el caso de las marcas DIOR, LOUIS VUITTON, QUIKSILVER, MARQUIS, GUESS, BENETTON, entre otras, las cuales no solamente identifican prendas de vestir en general, sino también carteras, mochilas, correas, sombreros, zapatos, sombrillas y maletas. Asimismo, dichos productos se expenden en [los mismos establecimientos y si bien no necesariamente se exhiben juntas, son colocados usualmente en espacios cercanos junto con otros accesorios.[16]

[15] Criterio similar fue adoptado en las Resoluciones N° 1630-2018/TPI-INDECOPI de fecha 10 de agosto de 2018 y N° 521-2023/TPI-INDECOPI de fecha 12 de julio de 2023.
[16] Criterio similar fue adoptado en las Resoluciones N° 17-2020/TPI-INDECOPI de fecha 6 de enero de 2020 y N° 631-2019/TPI-INDECOPI de fecha 11 de abril de 2019.

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.2) Con relación a los productos y/o servicios que identifican las marcas registradas bajo Certificados N° 25819, N° 90452, N° 192597, N° 23159, N° 301089, N° 66643, N° 17370, N° 26400, N° 82569, N° 26398, N° 78992 y N° 387517 en el extremo que distinguen productos y/o servicios de las **clases 3, 7, 9, 10, 14, 25, 28, 35 y 41** de la Nomenclatura Oficial

El extremo de la resolución que determinó que los signos bajo análisis están referidos a algunos de los mismos productos y otros vinculados, así como a productos no vinculados y productos y servicios no vinculados, no ha sido apelado por la opositora, por lo que dicho extremo ha quedado consentido.

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 N° 529-IP-2016[17].

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.

[17] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.

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

Sobre esto Fernández - Novoa[18] señala, *"…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca".*

El citado autor señala que *"de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma*". Considera que la primacía de esta pauta se basa en que *"a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (…) En algunos casos, el predominio del componente denominativo puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo".*

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

En el caso concreto, atendiendo a que tanto el signo solicitado THE PUNA y logotipo, así como las marcas PUMA y logotipo base de oposición son de

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

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

naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

En tal sentido, en dichos signos serán relevante tanto el aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores solicitan los productos en el mercado; así como el gráfico, debido a la presencia de elementos figurativos y/o cromáticos propios que los conforman, tal como se aprecia a continuación:

Signo solicitado	Marcas registradas
the puna	PUMA Certificados N° 301089 y N° 66643
	PUMA Certificados N° 25819
	PUMA Certificados N° 17370, N° 23159, N° 90452, N° 192597, N° 82569, N° 387517 y N° 78992

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

Cabe precisar que, conforme consta en el Informe de Antecedentes, el término THE se encuentra presente en diversos signos registrados, a favor de terceros, en las clases 24 y 25 de la Nomenclatura Oficial, por lo que si bien es un elemento frecuentemente utilizado en dichas clases, ello no significa que no deba

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

tomarse en consideración al momento de realizar el examen comparativo, sino que este no será determinante al momento de efectuar el examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas registradas para establecer diferencias o semejanzas entre los mismos.

Realizado el examen comparativo entre los signos en comparación se aprecia lo siguiente:

a) Entre el elemento relevante del signo solicitado THE **PUNA** y logotipo y las marcas registradas PUMA (Certificados N° 26398, N° 26229, N° 26400, registradas en Perú, N° 78992, registrada en Colombia)

- Fonéticamente, los signos confrontados PUNA (signo solicitado) y PUMA (marcas registradas), si bien comparten 3 de sus letras en el mismo orden, estos se diferencian por la inclusión de la letra N en el signo solicitado y M en las marcas registradas, lo que determina que su pronunciación sea diferente.
- Gráficamente, el signo solicitado está conformado por una disposición particular de sus elementos figurativos y/o cromáticos, mientras que las marcas registradas son denominativas, lo que genera una impresión visual de conjunto diferente.

Signo solicitado	Marcas registradas
the puna	PUMA

- Conceptualmente, la denominación PUNA (signo solicitado) evoca la idea de una *tierra alta, próxima a la cordillera de los Andes*[19], mientras que la palabra PUMA (marcas registradas) será asociada a un felino americano, de color rojizo o leonado uniforme, que vie en serranías y llanuras[20]. Por lo tanto, ambos signos transmiten ideas o conceptos distintos en la mente del consumidor.

[19] Información obtenida en https://dle.rae.es/puna
[20] Ídem.

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

Cabe señalar que conforme lo ha señalado el Tribunal Andino en el Proceso N° 27-IP-96[21] que - *dependiendo de cada caso en concreto* - el aspecto conceptual puede ser determinante en la comparación de signos denominativos. Así, "*si un signo o una designación tienen un contenido conceptual, esta palabra representa para el consumidor una posibilidad de una más rápida memorización que otra que carezca de tal contenido.*"

En tal sentido, si el contenido ideológico o conceptual de los signos es de conocimiento generalizado en el público consumidor, es de entenderse que este medio comparativo puede ser de aplicación preferente sobre los otros aspectos.

b) Entre el elemento relevante del signo solicitado THE **PUNA** y logotipo y las marcas registradas PUMA y logotipo (Certificado N° 301089, N° 66643 y N° 25819)

- Fonética y conceptualmente, se aplica lo señalado en el acápite a).
- Gráficamente, los signos están conformados por una disposición particular de sus elementos figurativos y/o cromáticos, lo que genera una impresión visual de conjunto diferente.

Signo solicitado	Marcas registradas
the puna	PUMA PUMA

c) Entre el elemento relevante del signo solicitado THE **PUNA** y logotipo y las marcas registradas PUMA y logotipo (Certificado N° 17370, N° 23159, N° 90452, N° 192597, N° 82569 y N° 387517)

- Fonética y conceptualmente, se aplica lo señalado en el acápite a).
- Gráficamente, el signo solicitado se encuentra conformado por la figura de una silueta de picos de montañas y debajo de esta un elemento

[21] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 279 del 25 de julio de 1997, p. 7.

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

denominativo, mientras que las marcas registradas se encuentran conformadas por la figura estilizada de un puma en color negro y debajo de esta un elemento denominativo, lo que determina que tengan una impresión visual de conjunto diferente.

Signo solicitado	Marcas registradas
the puna	PUMA

5.3 Riesgo de confusión

a) Respecto a la solicitud de registro en el extremo que pretende distinguir productos de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial

- Con relación a las marcas registradas con Certificados N° 25819, N° 90452, N° 192597, N° 23159, N° 301089, N° 66643, N° 26229, N° 17370, N° 26400 y N° 82569 en el extremo que distinguen productos y/o servicios de las clases **3, 7, 9, 10, 14, 18, 28, 35 y 41** de la Nomenclatura Oficial

  Los signos bajo análisis se refieren a productos no vinculados y productos y servicios no vinculados, y presentan diferencias fonéticas, gráficas y conceptual, lo que determina que sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

- Con relación a las marcas registradas bajo Certificados N° 26398, N° 25819, N° 17370, N° 78992 y N° 387517 en el extremo que distinguen productos de la **clase 25** de la Nomenclatura Oficial

  Aun cuando el signo solicitado y las marcas registradas se refieren a productos vinculados, dado que son fonética, gráfica y conceptualmente diferentes, se determina que sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

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) Respecto a la solicitud de registro en el extremo que pretende distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial

- Con relación a las marcas registradas bajo Certificados N° 23159, N° 301089 y N° 82569 en el extremo que distinguen productos y/o servicios de las clases 7, 10 y 41 de la Nomenclatura Oficial

  Los signos bajo análisis se refieren a productos no vinculados y productos y servicios no vinculados, y presentan diferencias fonéticas, gráficas y conceptual, lo que determina que sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

- Con relación a las marcas registradas bajo Certificados N° 26398, N° 26229, N° 26400, N° 66643, N° 25819, N° 17370, N° 23159, N° 90452, N° 192597, N° 387517 y N° 78992

  Aun cuando el signo solicitado y las marcas registradas se refieren a algunos de los mismos productos y otros vinculados, así como a productos y servicios vinculados[22], dado que son fonética, gráfica y conceptualmente diferentes, se determina que sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

B. Prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

6. Marco legal

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan una 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

[22] Conforme fue establecido por la Primera Instancia.

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

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.

En tal sentido, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total de la marca notoria.

Al respecto, conviene tener en cuenta previamente el significado conceptual de estos términos:

- Se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos.[23] En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el *scanner,* con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.[24]

- Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto[25]. Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.

- Se entiende por traducción, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto.[26] Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro_idioma o lenguaje, como sería el caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES

---

23 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p. 1776.
24 Pachón / Sánchez Ávila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 252.
25 García Pelayo y Gross. Pequeño Larousse Ilustrado, Buenos Aires 1995, p. 562.
26 Diccionario de la Lengua Española (nota 28), p. 2004.

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

existiendo una marca notoria HAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe MEMORIAS.

Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notorias denominativas en las que el elemento denominativo es preponderante.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por:

- Transcripción: copiar en una parte lo escrito en otra[27]. Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. A este respecto, la Sala conviene en precisar que no se está ante un caso de transcripción cuando se utilice en un signo, colocándolas en un orden diferente, las mismas letras que contiene una marca notoria; por ej. si la marca notoria es RAMA, no serían transcripciones de esa marca las denominaciones AMAR, ARMA o MARA, aun cuando contengan las mismas letras que la marca notoria. Asimismo, no se está ante una transcripción parcial cuando se utilicen algunas letras de una marca notoria; por ej. las denominaciones MAR, RAM O ARA no serían transcripciones parciales de la marca notoria RAMA. En tal sentido, sí se consideraría que las denominaciones RAMADEN o RAMASIL son transcripciones de la marca RAMA (dado que contienen la totalidad de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiéndole añadido una partícula final a modo de sufijo). Así también, si la marca notoria fuera RAMASIL, la denominación RAMA sería una transcripción parcial de la marca RAMASIL (dado que contiene una parte mayoritaria de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiendo eliminado la parte final, manteniendo en forma intacta y susceptible de ser independizada a la marca notoria).

- Transliteración: escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello sería la transliteración a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos.

[27] Diccionario de la Lengua Española (nota 28), p. 1330.

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

También cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones denominativas.

Conforme se ha señalado en la cuestión previa de la presente resolución, la Comisión determinó que la opositora Puma SE acreditó que su marca PUMA, es notoriamente conocida para distinguir zapatillas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Además, no se ha cuestionado que no se haya configurado el riesgo de confusión o asociación ni el riesgo de dilución de la marca reconocida como notoria por la Primera Instancia, en el extremo referido a que el signo solicitado pretende distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Por lo tanto, corresponde a continuación evaluar:

- Si el registro del signo solicitado, en el extremo que pretende distinguir productos de la clase 25, es susceptible de generar un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria.
- Si el registro del signo solicitado, en el extremo que pretende distinguir productos de la clase 24, es susceptible de causar riesgo de confusión y/o asociación, la dilución de su fuerza distintiva, o de su valor comercial, o publicitario y el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria.

En el presente caso, los signos en conflicto se encuentran conformados por las siguientes denominaciones:

Signo solicitado	Marca notoria
THE PUNA	PUMA

Al respecto, se advierte que el signo solicitado THE PUNA resulta ser una transcripción parcial de la marca notoria PUMA, toda vez que copia una parte de la marca notoria (P-U).

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

6.1. Determinación del riesgo de confusión

6.1.1. Respecto de los productos

a) Respecto al signo solicitado en el extremo que pretende distinguir productos de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial

Al respecto, los tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas de la clase 24, que pretende distinguir el signo solicitado, **no se encuentran vinculados** con zapatillas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial que distingue la marca notoria, toda vez que difieren en su naturaleza, finalidad y están dirigidos a un distinto público consumidor; en efecto, mientras que los primeros se orientan al uso textil o a la ambientación y acondicionamiento del hogar y los segundos están destinados al vestido del pie.

b) Respecto al signo solicitado en el extremo que pretende distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial

De la revisión de los actuados, se advierte que el análisis de vinculación entre los productos a que se refieren el signo solicitado y la marca notoria, realizado por la Primera Instancia, no ha sido cuestionado en vía de apelación, por lo que ha quedado consentido.

6.1.2. Examen comparativo

Resulta de aplicación lo desarrollado en el punto 5.2 de la presente resolución, en cuanto a que los signos confrontados THE PUNA y logotipo y PUMA y logotipo resulta fonética, gráfica y conceptualmente diferentes.

Cabe precisar que el solo hecho de haberse considerado que el signo solicitado transcribe parcialmente parte de la marca notoria (las letras P-U) no determina la existencia de riesgo de confusión, ya que previamente debe evaluarse si dicha transcripción parcial, apreciada dentro del conjunto del signo (teniendo en cuenta

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

todos los elementos que conforman a los signos en cuestión), puede o no generar riesgo de confusión en el público consumidor.

6.2. Determinación del riesgo de asociación

El riesgo de asociación es una figura regulada en diversas legislaciones[28], que se encuentra incorporada en el derecho de marcas de la Comunidad Andina a través de la Decisión 486.

Sobre el riesgo de asociación se ha pronunciado el Tribunal Andino, en el Proceso 140-IP-2009[29], señalando lo siguiente:

> "*Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.*
> *(…)*
> *También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).*
>
> *Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que "El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica"[30].*

---

[28] Se trata de una figura desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal del Benelux y adoptada en el Derecho de marcas de la Unión Europea a través de la Directiva comunitaria 89/104. Así, en el texto de los artículos 4.1 (b) y 5.1 (b) de la mencionada directiva figura el inciso "un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior".

[29] Información extraída de la página web de la Comunidad Andina, www.comunidadandina.org. Fecha de consulta: 6 de noviembre de 2020.

[30] Ver Proceso 70-IP-2008. Interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la GOAC No, 1648 de 21 de agosto de 2008).

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, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena*".

A decir de Fernández - Novoa[31], existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de asociación. En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión[32], y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión[33].

La Sala considera que el riesgo de asociación amplía los alcances del riesgo de confusión en la medida que este se produce cuando a pesar de no existir vinculación o conexión competitiva entre los productos y/o servicios que identifican los signos en conflicto; es factible que el consumidor llegue a pensar que entre las empresas titulares de los referidos signos existe una relación o vinculación económica. Ello puede deberse a que; como consecuencia de la difusión, en el sector correspondiente, de ciertas prácticas comerciales y por el empleo de similar tecnología o insumos para la fabricación de los productos o la prestación de los servicios, el consumidor puede asociar los productos o servicios induciéndolo a pensar que existe algún tipo de relación entre las empresas.

---

[31] Tratado sobre Derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, Barcelona, 2001, p. 292 y ss.

[32] De acuerdo a la doctrina holandesa, el riesgo de asociación debe ser interpretado en el sentido de la doctrina y jurisprudencia de los países del Benelux, esto es, además de comprender el riesgo de confusión, debe comprender los casos en que, a pesar de que los signos en conflicto no con confundibles, el público podría pensar que entre el titular de la marca y del signo solicitado existe algún tipo de relación (licencia; franquicia o sponsorship), y debe comprender el riesgo de que a la vista de la semejanza entre los signos, el público podría establecer conexiones o asociaciones basadas en el hecho de que la percepción del signo solicitado desata el recuerdo de la marca.

[33] De acuerdo a la doctrina alemana, el riesgo de asociación debía comprender el riesgo de confusión mediata o indirecta. Además, Kunz-Hallstein incluía la hipótesis del riesgo de confusión lato sensu, que trata de los casos en los que el público deslinda correctamente las marcas confrontadas y las empresas titulares, pero cree erróneamente que entre tales empresas existen vínculos económicos u organizativos. Esta tesis es la que se acoge en la Exposición Oficial de Motivos del Proyecto de Ley por el que se reforma el Derecho alemán de marcas con el fin de transponer la Directiva comunitaria 89/104.

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

Tal como se indicó anteriormente, para que se produzca el riesgo de asociación, deben presentarse dos circunstancias: que el consumidor asocie los productos o servicios distinguidos con los signos en conflicto (a pesar de no existir vinculación o conexión competitiva) y que éstos presenten semejanza o identidad.

En el presente caso, se concluyó que los signos confrontados no resultan semejantes; en ese sentido, no es posible establecer la existencia de riesgo de asociación.

6.3. Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

La buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado por la titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y – *sobre todo* – a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al titular innegables ventajas puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el acentuado *goodwill* de la marca se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad. De esta forma, la buena reputación de la marca es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser explotado por el titular de la marca directamente (lanzando productos o servicios bajo esa marca) o indirectamente (a través de licencias a terceros respecto de productos o servicios diferentes a los que ha venido aplicándose la marca).

Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva. Este aprovechamiento es posible porque la imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o servicios diferentes a los que venía distinguiendo[34].

[34] De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Suiza en la Sentencia del 24 de marzo de 1998, recaída en la demanda interpuesta por Nike International Limited (titular de la marca NIKE registrada en

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

Respecto al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, el Tribunal Andino en el Proceso N° 401-IP-2015[35] señala lo siguiente:

"En relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar (…) los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria del signo, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva del signo notoriamente conocido.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado lo siguiente:

"El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el siqno pese a la Falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo".

Suiza, para distinguir productos de las clases 18, 25 y 28) contra Campomar, S.L. (titular de la marca NIKE inscrita en España para distinguir artículos de perfumería de la clase 3), "la marca renombrada tiene como rasgo característico el que su elevado potencial publicitario puede ser explotado no sólo en relación con los productos o servicios registrados, sino también en otros sectores. Esta explotación debe quedar reservada al titular de la marca renombrada. El logro del renombre exige muchos esfuerzos. El titular de la marca debe aprovecharse del producto de los frutos de tales esfuerzos; tales frutos no pueden ser atribuidos a un tercero… A la vista del renombre alcanzado por la marca de la demandante salta a la vista que vender sus productos de perfumería y cosméticos masculinos, las demandadas se aprovecharon objetivamente de la buena fama de la marca de la demandante. En efecto, la imagen dinámico-deportiva que el público asocia con la marca de la demandante es perfectamente transferible a una línea de cosméticos en cuya comercialización también se ensalza la deportiva".

[35] Proceso 401-IP-2015.

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 doctrina señala que el supuesto de aprovechamiento indebido del renombre de la marca[36] implica que la marca correspondiente posee una imagen positiva o renombre entre el público. La imagen y el mensaje positivo que irradia la marca renombrada son transferibles a productos y servicios que no son en sentido estricto similares a los productos para los que viene siendo utilizada la correspondiente marca renombrada. La transferencia de la imagen de la marca renombrada a otros productos se efectúa mediante procesos asociativos que tienen lugar en la mente del consumidor[37].

La Sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir a la inversión necesaria para la creación y consolidación de esa imagen positiva.

En el caso concreto, teniendo en cuenta que los signos comparados no son semejantes, no es posible establecer que la imagen que irradia la marca notoria PUMA y logotipo se traslade mediante un proceso asociativo por parte del público consumidor a los productos de las clases 24 y 25 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir el signo solicitado

Por lo tanto, se concluye que la opositora no ha demostrado que el uso del signo solicitado sea susceptible de generar un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria.

6.4. Dilución de la marca

La figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca –producto o marca– servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros

[36] Si bien en la cita en cuestión se habla de la marca “renombrada”, tal como se ha señalado anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no hace distinción entre marca renombrada y marca notoria, es decir, ambas denominaciones las trata como sinónimos.
[37] Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 413 y 414.

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 mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza.

El Tribunal de la Comunidad Andina[38] ha precisado que: "*Respecto del riesgo de dilución, se busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido".*

Asimismo, ha establecido lo siguiente:

"La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y, por tanto, de su valor comercial.

El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido".

Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, (la norma comunitaria no hace distinción entre la marca notoria y renombrada, por lo que le da los mismos efectos y protección), la doctrina ha dicho lo siguiente: "En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia." (MONTEAGUDO, MONTIANO, "La Protección de la Marca Renombrada". Ed. Civitas, Madrid España, 1995. pág. 283)".

[38] En el Proceso 6-IP-2009 (Gaceta Oficial Nº 1727 de fecha 30 de junio de 2009).

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

Si bien - *de acuerdo con la doctrina antes citada* - la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina - entiéndase la Decisión 486 - no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas.

La doctrina refiere que la utilización de un signo idéntico o similar a la marca por el tercero enturbia esa vinculación exclusiva que el tráfico establece entre el concreto signo de alto renombre y los productos o servicios a los que se aplicó en primer término, o entre el signo y su fuente de procedencia[39].

Carlos Fernández Novoa[40] señala que: "*Es innegable que al acreditar que la marca es conocida por el sector pertinente del público o por el público en general, el titular habrá establecido prima facie la presunción de que su marca tiene un elevado carácter distintivo. Un indicio a este efecto relevante puede ser la originalidad del signo constitutivo de la marca porque, obviamente, un signo original tiene per se un elevado carácter distintivo; otro indicio muy significativo puede ser la unicidad del signo constituido de la marca: el carácter distintivo de la marca será a todas luces alto si en los restantes sectores del mercado no existen marcas idénticas".*

El mismo autor señala, respecto del debilitamiento o dilución de la fuerza distintiva de una marca, que si el público comprueba que la marca renombrada es usada por un tercero en relación con productos diferentes de aquellos a los que viene aplicándose la marca, no tiene lugar ciertamente un riesgo de confusión; pero es indudable que en tal hipótesis el público recordará la marca, y al percibir que la misma no es usada únicamente por el titular, ante los ojos del público se desvanecerá el carácter distintivo y el potencial publicitario de la marca renombrada.

---

[39] Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, pp. 290 y ss.
[40] Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 418.

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

Tal como lo señala Monteagudo, la forma típica y tradicional de dilución es la utilización del mismo signo o uno muy parecido para distinguir productos o servicios completamente diferentes. Sin embargo, sostiene que la protección frente al riesgo de dilución no se satisface impidiendo a terceros la utilización de la marca que pueda comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilización de la marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aún los más distanciados competitivamente. En ese sentido, cualquier utilización de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular.[41] Asimismo, agrega que no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos derivados de una proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios incluso plenamente compatibles.[42]

Asimismo, el Tribunal Andino ha señalado[43], en relación con las figuras de la confusión y dilución, que se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

- Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.
- Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.
- Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación.

En virtud a lo indicado, la dilución opera, principalmente, respecto a productos o servicios que no guardan relación ni conexión competitiva alguna, pero que, por la

---

41 La protección frente a la dilución supone la tutela específica del valor empresarial que posee la marca de alto renombre con su importante penetración en el mercado: fuerza publicitaria y excepcionalidad que han de ser protegidos frente a actuaciones de terceros susceptibles de menoscabar esa singular posición. Monteagudo, La protección de la marca renombrada, Primera Edición, Madrid 1995, p. 277.

42 Monteagudo (nota 21), p. 281.

43 En el Proceso 24-IP-2009 (Gaceta Oficial Nº 1734 publicada el 22 de julio de 2009)

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

fuerza distintiva de la marca, particularmente en el caso de marcas de fantasía, se trata de evitar que el poder de la marca se desgaste y que pierda su poder distintivo, así como su valor comercial o publicitario.

En el presente caso, considerando que los signos confrontados no son semejantes, no es posible establecer que el público consumidor de los productos de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, asociarán el término THE PUNA con la marca notoria PUMA y logotipo y, por ende, con un único origen empresarial.

Por lo expuesto, la Sala considera que el signo solicitado no es susceptible de diluir la fuerza distintiva o valor comercial o publicitario de la marca PUMA y logotipo reconocida como notoria por la Primera Instancia.

7. Conclusión

Habiéndose determinado que el signo solicitado no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro prevista en el artículo 136 incisos a) y h), corresponde confirmar la resolución de Primera Instancia que declaró infundada la oposición y otorgó el signo solicitado.

8. Jurisprudencia invocada

La opositora citó jurisprudencia emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual y de la Comisión de Signos Distintivos.

a) Jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

La jurisprudencia administrativa es considerada en la evaluación de cada caso, conforme al principio de predictibilidad. No obstante, si la jurisprudencia no constituye un precedente de observancia obligatoria, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual tiene la facultad de resolver de manera distinta, tomando en cuenta las características y la información específica del caso en concreto.

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 presente procedimiento, la solicitante ha citado diversos pronunciamientos emitidos por la Sala, los cuales, si bien no constituyen precedentes de observancia obligatoria, contienen criterios que sí han sido tomados en consideración en el análisis efectuado.

b) Jurisprudencia de la Comisión de Signos Distintivos

Al respecto, cabe precisar que la jurisprudencia administrativa sólo se tomará en cuenta cuando se señale expresamente que constituye precedente de observancia obligatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Decreto Legislativo 807, lo que no ha ocurrido con la resolución citada por la opositora.

La evaluación de los argumentos y medios probatorios que se realiza en cada caso concreto, si bien puede mostrar la tendencia resolutiva de la administración en un momento determinado, no tiene efectos vinculantes al momento de juzgar un nuevo caso, ya que la Sala tiene la obligación de evaluar cada nuevo procedimiento, en atención a las características propias de este. Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del análisis que en este se realice de los hechos, pruebas y fundamentos legales planteados.

Adicionalmente a lo expuesto, debe indicarse que la resolución invocada por la opositora fue emitida por la Primera Instancia (Comisión de Signos Distintivos), por lo que los criterios o decisiones que dicho órgano funcional puede adoptar no son vinculantes para esta Sala.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero. - Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la opositora Puma SE.

Segundo.- CONFIRMAR la Resolución N° 3806-2025/CSD-INDECOPI de fecha 21 de julio de 2025, que declaró INFUNDADA la oposición interpuesta por Puma SE; y, en consecuencia, INSCRIBIÓ (entiéndase OTORGÓ) el registro multiclase de la marca de producto y/o servicio constituido por la denominación

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

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

RESOLUCIÓN N° 0596-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 25524-2024/DSD

THE PUNA y logotipo, para distinguir productos de las clases 24 y 25 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por Ricardo Javier Holder Morales.

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: 16.04.2026 17:54:24 -05:00

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

/lj.

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