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

***RESOLUCIÓN N° 1795-2026/TPI-INDECOPI***

***EXPEDIENTE N° 7955-2023/DSD***

ACCIONANTE : COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY

EMPLAZADA : NIKF COMPANY E.I.R.L.

**Acción de nulidad de registro de marca de producto – Análisis del riesgo de confusión entre signos que se refieren a productos de las clases 14 y 25 de la Nomenclatura Oficial: Existencia – Notoriedad: No acreditada**

Lima, doce de octubre de dos mil veintiséis.

## I. ANTECEDENTES

Con fecha 24 de febrero de 2023, Columbia Sportswear Company (Estados Unidos de América) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto COLUMBIA WATER RESIST y logotipo, conforme al modelo, inscrito bajo Certificado N° 263012, otorgado a favor de Nikf Company E.I.R.L., que distingue únicamente relojes[1] de la clase 14 de la Nomenclatura Oficial.




Señaló lo siguiente:

*(i)* Es titular de las siguientes marcas:

| Marca | Certificado N° | Clase / Distingue |
|---|---|---|
| COLUMBIA | | (25) Ropa de hombres, mujeres y niños, calzado |

[1] Cabe precisar que mediante Resolución N° 7154-2022/CSD-INDECOPI de fecha 6 de diciembre de 2022, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA en parte la acción de cancelación interpuesta por Columbia Sportswear Company (Estados Unidos de América) y en consecuencia CANCELÓ PARCIALMENTE el registro de la marca de producto Columbia WATER RESIST, inscrito con Certificado Nº 263012, a favor de Nikf Company E.I.R.L. (Perú) **la cual en adelante distinguirá relojes de la clase 14 de la Nomenclatura Oficial**. *Dicha decisión quedó consentida al no haberse interpuesto recurso impugnatorio alguno.*



***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

| | | |
|---|---|---|
| | 158295[2] | |
|   | 12732[3] | (25) Vestidos para hombres, mujeres, niños y zapatos y todos los demás productos de la clase. |

*(ii)* La marca objeto de nulidad y las que son base de la acción se refieren a productos vinculados y resultan semejantes debido a que están conformadas por el término COLUMBIA.
*(iii)* Su marca COLUMBIA es notoriamente conocida.

Amparó su acción en los artículos 136 incisos a) y h), y 172 de la Decisión 486.

Con fecha 17 de mayo de 2023, la emplazada Nikf Company E.I.R.L. (Perú) absolvió el traslado de la acción manifestando lo siguiente:

*(i)* La marca COLUMBIA y logotipo (Certificado N° 12732) base de la acción coexistió pacíficamente con el nombre comercial Creaciones Columbia E.I.R.L. (Certificado N° 8221[4]).
*(ii)* El registro de la marca inscrita bajo Certificado N° 12732 fue otorgado como un signo débil.
*(iii)* Las marcas de la accionante han coexistido con marcas similares como COLUMBUS, para prendas de vestir.
*(iv)* El término COLUMBIA es vinculado al apellido de Cristóbal Colon – Cristoforus Columbus.
*(v)* No existe conexión competitiva entre los productos que distinguen las marcas en conflicto.
*(vi)* La marca COLUMBIA de la accionante, se encuentra orientada al sector *outdoor*, por lo que no es razonable pensar que quien adquiera este tipo de

[2] Con fecha 23 de octubre de 2024, Nik Flores Company E.I.R.L. (Perú) solicito, mediante Expediente N° 49710-2024, la cancelación del registro de la marca COLUMBIA (Certificado N° 158295). Dicho procedimiento se tuvo por no admitido y se dispuso su archivamiento.
[3] Con fecha 23 de octubre de 2024, Nik Flores Company E.I.R.L. (Perú) solicito, mediante Expediente N° 49711-2024, la cancelación del registro de la marca COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY y logotipo (Certificado N° 12732). Dicho procedimiento se tuvo por no admitido y se dispuso su archivamiento.
[4] Para distinguir actividades económicas relacionadas con la venta de prendas de vestir en general de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, a favor de Creaciones Columbia E.I.R.L. (Perú), cuyo registro se encuentra caduco.



***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 se encuentre pensando en la posibilidad de adquirir joyerías en el mismo proveedor.

*(vii)* No se ha probado la notoriedad de la marca COLUMBIA.

Con fecha 5 de julio de 2023, la accionante Columbia Sportswear Company alegó, entre otros aspectos que el registro del nombre comercial Creaciones Columbia E.I.R.L. (Certificado N° 8221) caducó en el año 1996, por lo que no puede ser considerado como supuesta prueba de coexistencia con sus marcas registradas. Adjuntó publicidad de las marcas ZARA, CAROLINA HERRERA, BIMBA Y LOLA, y MANGO, que distinguen productos de la clase 14.

Con fecha 29 de agosto de 2023, la accionante Columbia Sportswear Company presentó medios probatorios tendientes a demostrar la notoriedad de sus marcas COLUMBIA (Certificado N° 158295) y COLUMBIA SPORTWEAR COMPANY y logotipo (Certificado N° 12732).

Mediante Resolución N° 1349-2024/CSD-INDECOPI de fecha 17 de junio de 2024, la Comisión de Signos Distintivos declaró **FUNDADA EN PARTE** la acción interpuesta por Columbia Sportswear Company y, en consecuencia, **NULO PARCIALMENTE** el registro de la marca COLUMBIA WATER RESIST y logotipo (Certificado N° 263012), manteniéndolo vigente únicamente para *metales preciosos y sus aleaciones* de la clase 14 de la Nomenclatura Oficial. Consideró lo siguiente:

***I. Cuestión previa***

- La solicitante manifestó que la marca COLUMBIA (Certificado N° 12732) de la accionante ha coexistido pacíficamente con el signo CREACIONES COLUMBIA (Certificado N° 8221) y que dicha marca fue otorgada como un signo débil.
- Lo anterior no es determinante a efectos de obtener un mejor derecho sobre la marca cuestionada en una clase distinta, toda vez que la evaluación de cada procedimiento de registro se da en razón a los hechos del caso en concreto y de las valoraciones que realizará la Comisión.
- Asimismo, a la fecha, en la clase 14 de la Nomenclatura Oficial, no se advierte otras marcas inscritas a favor de terceros que presenten el término COLUMBIA.

***II. Evaluación del riesgo de confusión***

- Los *relojes; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos*, que distingue la marca cuestionada,

se encuentran vinculados con los productos que distinguen las marcas registradas.

- Los signos en cuestión presentan de manera relevante la denominación COLUMBIA, lo que determina que apreciados en su conjunto generen un impacto fonético similar.

***III. Notoriedad alegada por la opositora***

- Los medios probatorios no brindan información respecto del grado de conocimiento de la marca cuya notoriedad se alega por parte del público consumidor pertinente en el mercado peruano o en otro país de la Comunidad Andina.
- La accionante no ha presentado pruebas suficientes que permitan acreditar que la marca COLUMBIA goce de la calidad de notoriamente conocida, por lo que no resulta aplicable la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión Nº 486, correspondiendo declarar infundada la acción de nulidad en este extremo.

***IV. Nulidad parcial de registro***

Dado que el riesgo de confusión entre los signos se da por la existencia de vinculación entre algunos de los productos a los que se refieren, corresponde declarar la nulidad de la marca COLUMBIA WATER RESIST y logotipo (Certificado N° 263012) sólo respecto a estos productos quedando vigente el registro para los demás productos que distingue, esto es: *"metales preciosos y sus aleaciones"* de la clase 14 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 10 de julio de 2024, la accionante Columbia Sportswear Company interpuso recurso de **apelación** señalando, entre otros aspectos, lo siguiente:

*(i)* Mediante Resolución N° 7154-2022/CSD-INDECOPI de fecha 6 de diciembre de 2022, la Comisión de Signos Distintivos canceló parcialmente el registro de la marca de producto Columbia WATER RESIST (Certificado Nº 263012), quedando vigente para distinguir únicamente relojes de la clase 14.

*(ii)* Por lo anterior, la resolución apelada es nula toda vez que la Primera Instancia debió declarar la nulidad total de la marca Columbia WATER RESIST para distinguir únicamente relojes de la clase 14.



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

*(iii)* Los relojes de la clase 14 que distingue la marca objeto de nulidad se encuentran vinculados con las confecciones, zapatos y sombrerería de la clase 25 que distinguen las marcas base de la acción.
*(iv)* Los signos en comparación resultan semejantes dado que comparten el elemento denominativo relevante COLUMBIA.
*(v)* Su marca COLUMBIA de la clase 25 es notoriamente conocida.

La emplazada[5] Nikf Company E.I.R.L. absolvió el traslado de la apelación manifestando lo siguiente:

*(i)* El pronunciamiento de la autoridad representa una declaración de lo que ocurrió al momento de emitirse la resolución que concedió la marca COLUMBIA y diseño.
*(ii)* El procedimiento de cancelación no afecta los elementos estructurales de la Resolución que concedió la marca en un inicio.
*(iii)* Al momento de iniciar la nulidad, la accionante señaló que el objeto era una nulidad de todo el distingue de la marca en cuestión.
*(iv)* La accionante no ha acreditado que la notoriedad de la marca COLUMBIA.
*(v)* No existe conexión competitiva entre los productos de la clase 14 y 25 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 11 de julio de 2024, la emplazada Nikf Company E.I.R.L. interpuso recurso de **apelación** señalando lo siguiente:

*(i)* Tanto en la clase 25, como en las clases 9 y 18, han coexistido el signo COLUMBIA o COLUMBUS, incluso para prendas de vestir.
*(ii)* El término COLUMBIA no puede ser considerado como un signo de fantasía debido a su fuerte vinculación con referencias geográficas, históricas y comerciales.
*(iii)* La marca objeto de nulidad difiere de las marcas COLUMBIA de la accionante en cuanto a sus elementos gráficos y cromáticos, así como por los elementos denominativos que las conforman.
*(iv)* No existe conexión competitiva entre los productos de la clase 14 y 25 de la Nomenclatura Oficial.

Citó jurisprudencia emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

[5] Con fecha 17 de octubre de 2024.



*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

Con fecha 1 de octubre de 2024, la accionante Columbia Sportswear Company absolvió el traslado de la apelación manifestando lo siguiente:

*(i)* Ha solicitado se declare la nulidad total de la marca Columbia WATER RESIST objeto de nulidad (Certificado Nº 263012), pues no puede mantenerse vigente para distinguir *únicamente para metales preciosos y sus aleaciones* de la clase 14, en la medida que, la Resolución Nº 007154-2022/CSD-INDECOPI, expedida en el Expediente Nº 946895-2022 canceló parcialmente su registro, dejándola vigente para distinguir solamente *relojes* de la clase 14.
*(ii)* El término COLUMBIA corresponde a una denominación de fantasía.
*(iii)* La jurisprudencia presentada por la emplazada no tiene ninguna relevancia con el presente procedimiento y por tanto no debe ser considerada en la evaluación del presente caso.

Mediante Resolución N° 1221-2025/TPI-INDECOPI de fecha 9 de julio de 2025, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró **NULA** la Resolución N° 1349-2024/CSD-INDECOPI de fecha 17 de junio de 2024, en el extremo referido al análisis del supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486, sobre contravención a lo dispuesto en el artículo 136 inciso a), correspondiendo DEVOLVER el expediente a la Primera Instancia a fin de que emita un nuevo pronunciamiento. Consideró lo siguiente:

> *"De lo anterior, se advierte que al momento de emitirse la resolución apelada, la Comisión de Signos Distintivos no tomó en consideración que el registro de la marca* Columbia WATER RESIST *(Certificado Nº 263012) cuya nulidad se pretende, fue materia de cuestionamiento en el procedimiento de cancelación tramitado bajo Expediente N° 946895-2022, habiendo quedado vigente para distinguir únicamente relojes de la clase 14 de la Nomenclatura Oficial.*
>
> *En tal sentido, en el presente caso, se determina que la Primera Instancia, al momento de realizar el análisis comparativo de los signos en conflicto, tomó en consideración productos (metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos) que ya habían sido cancelados en el distingue de la marca* Columbia WATER RESIST *(Certificado Nº 263012) objeto de nulidad.*
>
> *En consecuencia, la Comisión de Signos Distintivos incurrió en un vicio al momento de analizar el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486, sobre*



***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

*contravención a lo dispuesto en el artículo 136 inciso a), lo que determina que la Resolución N° 1349-2024/CSD-INDECOPI de fecha 17 de junio de 2024 se encuentre incursa en causal de nulidad."*

Mediante Resolución N° 1655-2026/CSD-INDECOPI de fecha 5 de mayo de 2026, la Comisión de Signos Distintivos declaró **FUNDADA** la acción de nulidad interpuesta por Columbia Sportswear Company y, en consecuencia, **NULO** el registro de la marca COLUMBIA WATER RESIST y logotipo (Certificado N° 263012). Consideró lo siguiente:

- Los *relojes* que distingue la marca cuestionada se encuentran vinculados con los productos que distinguen las marcas registradas.
- Si bien se trata de productos de distinta naturaleza y finalidad, de acuerdo con la práctica usual, es habitual que las empresas identifiquen con la misma marca dichos productos, como es el caso de las marcas DIOR, CHANEL, GUCCI, entre otras, las cuales no sólo identifican joyería, bisutería, relojería, piedras preciosas; sino también prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, los cuales son susceptibles de estar destinados al mismo segmento de consumidores y de ser expendidos en los mismos establecimientos, inclusive de manera conjunta.
- La frase WATER RESIST (laudatoria) en la marca objeto de nulidad, así como las denominaciones SPORTSWEAR (descriptiva) y COMPANY (carente de distintividad) en la marca inscrita con Certificado N° 12732 no serán tornadas en cuenta al momento de realizar el examen comparativo.
- No se aprecia signos inscritos vigentes a favor de terceros que presenten el término COLUMBIA en la clase 25, no pudiendo ser considerado como un término de uso frecuente "débil o de baja distintividad", por lo que será considerado al momento de realizar el análisis de los signos.
- No existe información que avale que la denominación COLUMBIA es un término vinculado al apellido de Cristóbal Colon – Cristoforus Columbus, por lo que, términos como COLUMBIA o COLUMBO, serán considerados como denominaciones de fantasía y deberán ser considerados al momento de realizar el presente análisis comparativo.
- Los signos en cuestión presentan de manera relevante la denominación COLUMBIA, lo que determina que apreciados en su conjunto generen un impacto fonético similar.



***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

- Por lo expuesto, el registro de la marca Columbia WATER RESIST (Certificado N° 263012) se encuentra incurso en la causal de nulidad establecida en el artículo 172 de la Decisión 486, al haberse otorgado contraviniendo los dispuesto en el artículo 136 inciso a) de la referida norma.

Con fecha 18 de mayo de 2026, la emplazada Nikf Company E.I.R.L. interpuso recurso de **apelación** señalando lo siguiente:

*(i)* La resolución apelada incurre en error jurídico al sustentar la nulidad de la marca Columbia WATER RESIST sobre criterios vinculados a escenarios comerciales hipotéticos y expansivos empresariales no consolidados.
*(ii)* La accionante no cuenta con un derecho registral consolidado respecto de la denominación COLUMBIA en la clase 14, dado que aún se encuentra en proceso de inscripción.
*(iii)* Los criterios utilizados para evaluar una cancelación o pérdida sobrevenida de eficacia marcaria no pueden trasladarse automáticamente al examen de validez originaria de un registro previamente concedido.
*(iv)* El análisis en un procedimiento de nulidad de registro debe centrarse en determinar si, al momento del otorgamiento del registro, existían circunstancias objetivas suficientes que justificaran la prohibición registral invocada.
*(v)* No corresponde sustentar una nulidad sobre hipótesis posteriores de expansión empresarial, escenarios comerciales sobrevenidos o eventuales proyecciones económicas que no se encontraban objetivamente consolidades al momento de la concepción del signo cuestionado.
*(vi)* Si la cancelación, una renuncia u otra actividad ocurre con el signo, es irrelevante sobre el análisis de la supuesta nulidad del signo cuestionado.
*(vii)* No existe conexión competitiva entre los productos a los que se refieren las marcas en conflicto.
*(viii)* De una búsqueda en la página oficial de la accionante, se aprecia principalmente accesorios textiles, siendo que no se evidencia una actividad relojera consolidada.
*(ix)* Tampoco se aprecia la venta de relojería COLUMBIA en las diferentes plataformas digitales de venta más conocidas. Adjuntó capturas de pantalla.



*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

*(x)* El término COLUMBIA no constituye una expresión arbitraria o de fantasía, sino una denominación con referencias geográficas ampliamente difundidas, lo que reduce la intensidad de exclusividad que puede pretenderse sobre dicho término.
*(xi)* La presencia del término COLUMBIA en marcas de distintas clases evidencia que aquel no posee una apropiación absoluta dentro del sistema marcario.
*(xii)* El análisis de los signos no debe reducirse a comparar únicamente el término COLUMBIA.
*(xiii)* Su marca Columbia WATER RESIST presenta elementos denominativos y gráficos claramente perceptibles por el consumidor, lo que permite su diferenciación con la marca de la accionante.
*(xiv)* La marca objeto de nulidad transmite una idea de resistencia al agua y funcionalidad técnica propia de relojería, mientras que la marca base de denuncia es asociado al sector outdoor y textil.
*(xv)* Ha solicitado el registro de la marca COLUMBIA para productos de la clase 14.

Con fecha 26 de junio de 2026, la accionante Columbia Sportswear Company absolvió el traslado de la apelación manifestando lo siguiente:

*(i)* La marca Columbia WATER RESIST está principalmente conformada por el único término distintivo relevante Columbia, que es idéntico al término distintivo COLUMBIA incluido en sus marcas previamente registradas COLUMBIA (Certificado Nº 158295) y Columbia Sportswear Company (Certificado Nº 12732).
*(ii)* Los productos que distinguen las marcas en conflicto tienen la misma naturaleza, están dirigidos a los mismos consumidores, comparten canales de comercialización idénticos y son fabricados por las mismas empresas, toda vez que la mayoría de marcas de prendas de vestir también comercializan relojería, así como artículos de joyería y/o bisutería.
*(iii)* El argumento respecto a que Columbia Sportswear Company no tiene un derecho registral consolidado debe ser descartado al momento de resolver.



***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

*(iv)* El presente procedimiento de nulidad no se sustenta en la cancelación de la marca Columbia WATER RESIST, sino por la inclusión del mismo término denominativo COLUMBIA y la vinculación entre los productos de la clase 14 y 25, con relación a sus marcas previamente registradas.

*(v)* Queda descartado lo señalado por la emplazada en el sentido de que los criterios de un procedimiento de cancelación se trasladaron automáticamente al examen de validez de la marca anulada Columbia WATER RESIST.

## II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si el registro de la marca Columbia WATER RESIST (Certificado N° 263012) se encuentra incurso en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486, al haberse otorgado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 136 incisos a) y h)[6] de la Decisión 486.

## III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

### 1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

a) Con fecha 28 de marzo de 2018 se otorgó a favor de la emplazada Nikf Company E.I.R.L. (Perú) el registro de la marca de producto constituida por la denominación COLUMBIA WATER RESIST y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo, para distinguir relojes, metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos de la clase 14 de la Nomenclatura

[6] Cabe precisar que, en su recurso de apelación de fecha 10 de julio de 2024, la accionante Columbia Sportswear Company cuestionó el extremo de la Resolución N° 1349-2024/CSD-INDECOPI *(la cual se declaró nula)* que concluyó que su marca COLUMBIA no gozaba de notoriedad. Así, en la medida que dicho cuestionamiento quedó pendiente de ser evaluado, corresponde emitir pronunciamiento al respecto.



***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

Oficial, inscrita bajo Certificado N° 263012, vigente hasta el 28 de marzo de 2028.

Columbia WATER RESIST

Dicho registro se solicitó el 5 de febrero de 2018 y se otorgó mediante Resolución N° 6573-2018/DSD-INDECOPI de fecha 28 de marzo de 2018.

***Acción de cancelación***

De otro lado, con fecha 20 de abril de 2022, Columbia Sportswear Company (Estados Unidos de América) solicitó, mediante Expediente N° 946895-2022, la cancelación del registro de la referida marca.

Mediante Resolución N° 7154-2022/CSD-INDECOPI de fecha 6 de diciembre de 2022[7], la Comisión de Signos Distintivos declaró **FUNDADA en** parte la acción de cancelación interpuesta por Columbia Sportswear Company (Estados Unidos de América) y, en consecuencia, CANCELÓ PARCIALMENTE el registro de la marca de producto Columbia WATER RESIST, inscrita con Certificado Nº 263012, a favor de Nikf Company E.I.R.L. (Perú),

[7] Enmendada mediante Resolución N° 2790-2023/CSD-INDECOPI de fecha 27 de noviembre de 2023, debiendo consignarse en el numeral 3.2. (Cancelación del registro de una marca – Análisis del uso de la marca) de la referida resolución lo siguiente:

*"Previamente, cabe precisar que los medios probatorios presentados deberán acreditar el uso de la marca materia de cancelación en el periodo de tres años consecutivos precedentes a la fecha de interposición de la solicitud de cancelación. Así, teniendo en cuenta que la presente solicitud de cancelación fue presentada el 20 de abril de 2022, debe acreditarse el uso de la marca COLUMBIA WATER RESIST y logotipo (certificado N° 263012), durante el periodo comprendido entre el 19 abril de 2019 y el 19 de abril de 2022", y*

*(…)*
*Así, dado que los medios probatorios no acreditan el uso de la marca en cuestión para todos los productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional para los que se concedió el registro de la marca; (…)"*



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

**la cual en adelante distinguirá únicamente relojes de la clase 14 de la Nomenclatura Oficial**.

Dicha decisión quedó consentida al no haberse interpuesto recurso impugnatorio alguno.

b) La accionante Columbia Sportswear Company (Estados Unidos de América) es titular de las siguientes marcas de producto:

- La denominación COLUMBIA, que distingue ropa de hombres, mujeres y niños, calzado de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 158295, vigente desde el 30 de octubre de 2009 hasta el 30 de octubre de 2029.

  Con fecha 23 de octubre de 2024, Nik Flores Company E.I.R.L. (Perú) solicito, mediante Expediente N° 49710-2024, la cancelación del registro de la referida marca. *Dicho procedimiento se tuvo por no admitido y se dispuso su archivamiento.*

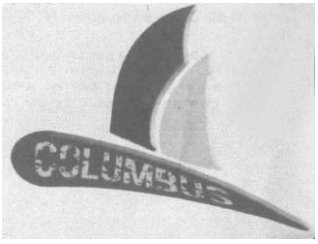
- La denominación COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY y el logotipo en forma de diamante conformados por dos pares de rectángulos de esquinas curvas de color claro y dos pares de rectángulos de esquinas curvas de color oscuro, conforme al modelo, que distingue vestidos para hombres, mujeres, niños y zapatos y todos los demás productos de la clase, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 12732, vigente desde el 24 de enero de 1995 hasta el 24 de enero de 2035.




Con fecha 23 de octubre de 2024, Nik Flores Company E.I.R.L. (Perú) solicito, mediante Expediente N° 49711-2024, la cancelación del registro de

la referida marca. *Dicho procedimiento se tuvo por no admitido y se dispuso su archivamiento*.

c) Grupo Columbus E.I.R.L. (Perú) es titular de la marca de producto constituida por la denominación COLUMBUS y logotipo, conforme al modelo, que distingue prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 298456, vigente desde el 20 de octubre de 2020 hasta el 20 de octubre de 2030.




d) Creaciones Columbia E.I.R.L. (Perú) fue titular del nombre comercial constituido por la denominación CREACIONES COLUMBIA E.I.R.L., para distinguir actividades económicas relacionadas con la venta de prendas de vestir en general de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 8221, con vigencia desde el 20 de mayo de 1986 hasta el 20 de mayo de 1996.

e) En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial no se encuentra registrada alguna otra marca, a favor de terceros, que incluye la denominación COLUMBIA.

2. Cuestión previa: De lo señalado por la emplazada

En su apelación, la emplazada manifestó lo siguiente:

*I. La resolución apelada incurre en error jurídico al sustentar la nulidad de la marca* Columbia WATER RESIST *sobre criterios vinculados a escenarios comerciales hipotéticos y expansivos empresariales no consolidados.*



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

*II. La accionante no cuenta con un derecho registral consolidado respecto de la denominación COLUMBIA en la clase 14, dado que aún se encuentra en proceso de inscripción.*
*III. El análisis en un procedimiento de nulidad de registro debe centrarse en determinar si, al momento del otorgamiento del registro, existían circunstancias objetivas suficientes que justificaran la prohibición registral invocada.*
*IV. Si la cancelación, una renuncia u otra actividad ocurre con el signo, es irrelevante sobre el análisis de la supuesta nulidad del signo cuestionado.*

En principio, la Sala conviene en precisar que el solo hecho de estar en desacuerdo con la decisión final de la autoridad no determina la existencia de una vulneración de un derecho o garantía del procedimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que, dada la naturaleza del presente procedimiento de nulidad de registro, no es materia de análisis la solicitud de registro de la marca COLUMBIA y logotipo en la clase 14 por parte de Columbia Sportswear Company, sino si el registro de la marca 

(Certificado N° 263012) se encuentra incurso en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486, al haberse otorgado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

De otro lado, la Sala conviene en precisar que el cuarto párrafo del artículo 172° de la Decisión 486[8] señala **que *"no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad"*** (Énfasis añadido).

[8] **Artículo 172.-**
(…)
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
(…)
No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.



***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

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que *"al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma,* ***o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico"***[9] (Énfasis añadido).

Teniendo en cuenta lo expuesto, la decisión emitida en el procedimiento de cancelación contra el registro de la marca Columbia WATER RESIST (Certificado N° 263012) objeto de nulidad sí tiene vinculación directa con la decisión que recaerá en el presente expediente.

En tal sentido, no corresponde amparar los argumentos expuestos por la emplazada en este extremo.

## 3. Nulidad del registro de una marca

### 3.1. Determinación de la norma aplicable

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

[9] Proceso N° 22-IP-2008, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1625 de fecha 5 de junio 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

significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución[10].

En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca de producto Columbia WATER RESIST, registrada bajo Certificado Nº 263012 (con fecha 28 de marzo de 2018), se encontraba vigente la Decisión 486 y el Decreto Legislativo Nº 1075. En consecuencia, la solicitud de nulidad del registro de dicha marca debe ser evaluada sobre la base de los criterios contenidos en dichas normas.

En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que se aplican las normas vigentes a la fecha de tramitación de la acción de nulidad.

3.2. Causal de nulidad

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

En el presente caso, se advierte que la acción de nulidad presentada por Columbia Sportswear Company tiene como sustento el hecho de que el registro de la marca Columbia WATER RESIST (Certificado N° 263012) habría sido obtenido contraviniendo lo dispuesto en el artículo 136 inciso a) y h) de la Decisión 486.

Cabe señalar que el registro fue otorgado el 28 de marzo de 2018, mientras que la acción de nulidad fue interpuesta el 24 de febrero de 2023, esto es, dentro del plazo de 05 años que establece el artículo 172 de la Decisión 486.

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



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

4. 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 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.

[11] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2585 del 2 de octubre de 2015.
[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

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

4.1 Respecto de los productos

En el presente caso, las marcas en conflicto se refieren a los siguientes productos:

| Marca objeto de nulidad | Marcas base de la acción |
|---|---|
| La marca objeto de nulidad distingue relojes de la **clase 14** de la Nomenclatura Oficial. | **Certificado N° 158295** |
| | Ropa de hombres, mujeres y niños, calzado de la **clase 25** de la Nomenclatura Oficial |
| | **Certificado N° 12732** |
| | Vestidos para hombres, mujeres, niños y zapatos y todos los demás productos de la **clase 25** de la Nomenclatura Oficial. |

En el presente caso, existe vinculación entre los “relojes” que distingue la marca objeto de nulidad y los productos que distinguen las marcas de la acción, por cuanto si bien se trata de productos de distinta naturaleza, de acuerdo con la práctica actual, es usual que las empresas identifiquen con la misma marca dichos productos, como es el caso de las marcas LOUIS VIUTTON, DIOR,



*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

QUIKSILVER, FOSSIL, GUCCI, GUESS, entre otras, las cuales no solamente identifican prendas de vestir y/o calzado sino también relojería[13].

Asimismo, dichos productos se expenden en los mismos establecimientos y están dirigidos al mismo grupo de consumidores.

En su apelación, la emplazada señaló que en la página oficial de la accionante, se aprecia principalmente accesorios textiles, siendo que no se evidencia una actividad relojera consolidada, así como tampoco se aprecia la venta de relojería COLUMBIA en las diferentes plataformas digitales de venta más conocidas.

Sobre el particular, la Sala conviene en señalar que existe diferencia entre el registro y el uso de un signo. Así, en el examen del riesgo de confusión en derecho de marcas no se plantea una cuestión de hecho sino de derecho y se establece basándose en dos elementos: la similitud entre los servicios que distinguen cada uno de los signos y la semejanza entre los mismos - en ambos casos de acuerdo con cómo se encuentran registrados o solicitados - tomando además en consideración la distintividad de los signos. La confusión sólo se determina en base a un análisis jurídico de los hechos.

En ese sentido, lo manifestado por la emplazada no resulta relevante para el análisis que la Sala debe efectuar en el caso concreto.

En consecuencia, contrariamente a lo señalado por la emplazada, existe vinculación entre los productos que distinguen las marcas en conflicto.

4.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios.

Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien, el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo

[13] Similar criterio adoptado mediante Resolución N° 610-2019/TPI-INDECOPI de fecha 10 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

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[14].

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.

Sobre esto Fernández - Novoa[15] 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".*

[14] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.
[15] 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

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 la marca objeto de nulidad y la marca inscrita bajo Certificado N° 12732 base de la acción son de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

En dichas marcas será 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 disposición de los elementos figurativos y cromáticos que lo conforman, tal como se aprecia a continuación:

| Marca objeto de nulidad | Marca base de la acción |
|---|---|
| Columbia WATER RESIST<br>**(Certificado N° 263012)** | Columbia Sportswear Company<br>**(Certificado N° 12732)** |

Por otro lado, conviene señalar que en las denominaciones compuestas por más de un término es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o es el que sirve para determinar la impresión en conjunto. Lo anterior



*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

sólo se puede determinar en cada caso concreto y viendo la particular formación de la denominación compuesta de que se trata.

Al respecto, con relación a la marca objeto de nulidad, se debe precisar lo siguiente:

- La frase en inglés WATER RESIST que conforma a la marca objeto de nulidad *-cuya traducción al castellano "resistente al agua[16]" será entendida por el público consumidor al que está dirigido (rubro de relojería[17])-* es descriptiva toda vez que informa directamente sobre las características del producto (relojes) que distingue, no pudiendo ser parte del examen comparativo.
- La denominación en inglés SPORTSWEAR presente en la marca inscrita bajo Certificado N° 12732 *-cuya traducción al castellano "ropa deportiva[18]" es susceptible de ser conocida por el público consumidor debido a su uso frecuente en el mercado[19]-* resulta descriptiva puesto que informa sobre algunas de las características de los productos que distingue, esto es, que las prendas son fabricadas específicamente para el sector deportivo, por lo que no será considerado en el análisis de los signos.
- El término en inglés COMPANY en la marca inscrita bajo Certificado N° 12732 – *que es susceptible de ser conocida por el público consumidor debido a su similitud con su traducción al castellano "compañía"[20]-* resulta carente de distintividad para generar en el público consumidor una asociación respecto a un origen empresarial determinado, dado que hace referencia a

---

[16] Ver: https://dictionary.cambridge.org/translate/.

[17] Ver:
- https://relojesaviador.es/blog/water-resistant-water-resist-o-waterproof-guia-sobre-la-resistencia-al-agua-de-los-relojes/?srsltid=AU7gw4UoifqOFDSoXtJq7hvz9TShuKM_VjdwPs2aqETs-KEGfvp147ek
- https://www.relojes-personalizados.com/que-significa-atm-o-water-resistant-en-relojes-de-pulsera/
- https://www.loreal-paris.es/diferencia-entre-waterproof-y-water-resistant

[18] Información tomada de: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/sportswear?q=SPORTSWEAR+

[19] Ver:
- https://www.adidas.pe/sportswear
- https://totalsport.pe/categoria-producto/deporte/sportswear/
- https://majasportswear.com/?srsltid=AfmBOorwiFnUxhs-BQK3r0DOgJRZ06tLrA1pR_KBgbceOAkJIk9dyA6U

[20] Información tomada de: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/company?q=COMPANY

una sociedad o agrupación de varias personas unidas para un mismo fin, y no será tomado en cuenta en el examen comparativo.

En su apelación, la emplazada manifestó que el término COLUMBIA constituye una denominación con referencias geográficas ampliamente difundidas, lo que reduce la intensidad de exclusividad que puede pretenderse sobre dicho término.

Al respecto, a criterio de esta Sala, el término COLUMBIA no hace referencia de forma directa y unívoca a las características de los productos de las clases referidas, por lo que dicha denominación es arbitraria, es decir, mantiene su distintividad, pudiendo ser asociada a un origen empresarial determinado.

Realizado el examen comparativo entre los elementos denominativos relevantes de la marca **COLUMBIA** WATER RESIST y logotipo (Certificado N° 263012) objeto de nulidad, y de las marcas base de la acción, se advierte lo siguiente:

a) Entre la marca **COLUMBIA** WATER RESIST y logotipo (Certificado N° 263012) objeto de nulidad y la marca COLUMBIA (Certificado N° 158295) base de la acción

- Gráficamente, la marca objeto de nulidad presenta elementos figurativos y cromáticos adicionales, mientras que la marca de la accionante es denominativa, lo que determina que tengan una impresión visual distinta.

| Marca objeto de nulidad | Marca base de la acción |
|---|---|
| Columbia WATER RESIST<br>**(Certificado N° 263012)** | COLUMBIA<br>**(Certificado N° 158295)** |

- Fonéticamente, las marcas en conflicto están conformadas de manera relevante por el término COLUMBIA, lo que determina que tengan una pronunciación idéntica.



*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) Entre la marca **COLUMBIA** WATER RESIST y logotipo (Certificado N° 263012) objeto de nulidad y la marca COLUMBIA SPORTSWEAR (Certificado N° 12732) base de la acción

- Gráficamente, las marcas en conflicto presentan elementos figurativos y cromáticos adicionales, lo que determina que tengan una impresión visual de conjunto diferente.

| Marca objeto de nulidad | Marca base de la acción |
|---|---|
| Columbia WATER RESIST<br>**(Certificado N° 263012)** | Columbia Sportswear Company<br>**(Certificado N° 12732)** |

- Fonéticamente, se advierten las mismas precisiones señaladas en el punto a).

4.3 Riesgo de confusión

Por lo expuesto, las marcas bajo análisis se refieren a productos vinculados y resultan semejantes fonéticamente, lo que determina que no sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

Por lo expuesto, la marca Columbia WATER RESIST (Certificado N° 263012) objeto de nulidad, al momento de su otorgamiento, se encontraba incursa en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

De otro lado, en atención al recurso de apelación de fecha 10 de julio de 2024 interpuesto por la accionante Columbia Sportswear Company, se procederá a analizar si la marca COLUMBIA es notoriamente conocida, a efectos de determinar si el registro de la marca Columbia WATER RESIST (Certificado N° 263012) se

encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

5. Notoriedad de la marca COLUMBIA

5.1 Marco legal y conceptual

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

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente[21].

De igual manera, en el Proceso 20-IP-2015[22], ha señalado que: *"Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo".*

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

[21] Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso 126-IP-2008, publicada en la Gaceta Oficina Nº 1727 de fecha 30 de junio de 2009.
[22] Publicado en la G.O.A.C. Nº 2598 del 12 de octubre de 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

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

5.2 Criterios para determinar la notoriedad de un signo

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

La disposición antes referida ha considerado los siguientes criterios:

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



*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 adición a estos criterios, la Autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo[23], tales como:

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

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria[24].

5.3 Sobre la prueba de notoriedad

En virtud del principio de la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, *"estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional."*[25] En ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad alegada.

[23] Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, pp. 10 y ss.
[24] Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso Nº 128-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial Nº 1588 de fecha 20 de febrero de 2008.
[25] Buzaid, De la carga de la prueba, Centro de Estudios de Filosofía del Derecho, Maracaibo 1975, p. 10.



***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

Para tal efecto, las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, Certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad *residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario)* proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc.[26]

## 5.4 Determinación del sector pertinente

Respecto al sector pertinente al que hace referencia el artículo 228 de la Decisión 486 (detallado en el punto 5.2 de la presente resolución), el artículo 230 de la Decisión 486 señala que se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

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

[26] Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 (nota 6), pp. 9 y 10.



***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

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

5.5 Aplicación al caso concreto

A fin de acreditar la notoriedad de la marca COLUMBIA, la accionante presentó capturas de pantalla de los siguientes enlaces:

a) https://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_Sportswear
b) https://www.columbiasportswear.es/ES/l/history
c) https://www.columbia.com.co/ (sin fecha)
d) https://columbiasportswear.ec/ (sin fecha)
e) https://columbia.bo/ (sin fecha)
f) https://www.columbia.pe/ y su página interna https://www.columbia.pe/tiendas (sin fecha)
g) https://www.facebook.com/ColumbiaSportswearPeru/photos/a.138013563042585/701734553337147/?type=3&locale=es_LA publicación del 29 de abril de 2017.
h) https://www.facebook.com/page/128122434031698/search/?q=SALAVERRY&locale=es_LA publicación del 01 de marzo de 2021.
i) https://www.facebook.com/page/128122434031698/search?q=PAZA%20NORTE&locale=es_LA publicación del 29 de abril de 2017
j) https://www.facebook.com/page/128122434031698/search/?q=JOCKEY%20PLAZA publicación del 22 de julio de 2021
k) https://www.facebook.com/ColumbiaSportswearPeru/photos/a.138013563042585/701734553337147/?type=3&locale=es_LA publicación del 04 de febrero de 2017.
l) https://www.google.com/search?q=TIENDA+COLUMBIA+SPORTSWEAR+CUSCO&rlz=1C1ONGR_enPE1040PE1040&oq=TIENDA+COLUMBIA+SPORTSWEAR+CUSCO&aqs=chrome..69i57j33i160l2.5630507j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF8#rlimm=6339592622175093382 (sin fecha)
m) https://www.waze.com/es-419/live-map/directions/pe/arequipa/cercado-dearequipa/columbiasportswearcayma?to=place.ChIJWcAgWUJKQpERSuv9hqs_Zt8 (sin fecha)
n) https://www.google.com/maps/place/Columbia+Sportswear+-+Real+Plaza+Cajamarca/@-7.1546253,-78.5057607,15z/data=!4m6!3m5!1s0x91b25ae5a4d17f2b:0xb30bd215ddaa3



*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

d9c!8m2!3d-7.1546253!4d-78.5057607!16s%2Fg%2F1pv1wjhsw?entry=ttu de diciembre de 2018.

o) https://www.agenciasytiendas.pe/trujillo/columbia/ (sin fecha)
p) https://openplaza.com.pe/es/mall/piura/tiendas/columbia (sin fecha)
q) https://www.facebook.com/ColumbiaSportswearPeru/photos/?ref=page_internal&locale=es_LA y su página interna https://www.columbia.pe/?fbclid=IwAR1EbbNRXZKuF5jQPMeS7WqlIXpkFJLwkB0eQwJxBT5mIrTOnS-oBPoYcpM (sin fecha)
r) https://www.glamour.es/moda/tendencias/galerias/mejores-marcas-ropadeportiva/18341 Artículo titulado "LAS 21 MARCAS DE ROPA DEPORTIVA EN LAS QUE MERECE LA PENA INVERTIR", publicado el 24 de enero de 2024
s) https://www.dondeirdecompras.com/mejores-marcas-deportivas/ (sin fecha)
t) https://blog.tiendamia.com/marcas-ropa-deportiva/ Artículo titulado "LAS MEJORES MARCAS DE ROPA DEPORTIVA QUE DEBES CONOCER", publicado el 19 de setiembre de 2023.

Por su parte, la emplazada, con el objetivo de demostrar que las marcas de la accionante no resultan notorias, presentó los siguientes medios probatorios:

u) Cuatro (04) capturas de pantalla, extraídas de las redes sociales de Columbia Sportswear, Adidas, Levi's y Puma (sin fecha).
v) Acceso a las webs: https://www.pionier.pe/tiendas, https://pieers.com/nuestrastiendas y https://www.renzocosta.com/ubica-una-tienda (sin fecha).
w) Cuadro de marcas registradas en diferentes clases que presentan la denominación COLUMBIA, extraída de la página web https://trademark-search.marcaria.com.

Ahora bien, cabe precisar que los medios probatorios que no cuenten con fecha y/o sean de fecha posterior a la fecha de presentación de la marca objeto de nulidad (28 de marzo de 2018), no serán tomados en cuenta a fin de acreditar la notoriedad alegada por la accionante, ya que ésta debe acreditarse con anterioridad a la fecha de la solicitud de la marca cuya nulidad se pretende.



***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, no se tomarán en cuenta los medios probatorios citados en los literales c), d), e), f), l), m), o), p), q), s), u) y v) dado que no cuentan con fecha alguna.

5.6 Evaluación de las pruebas aportadas

De la revisión de los medios probatorios antes señalados, la Sala advierte lo siguiente:

- De los medios probatorios citados en los literales a) y b), consistentes en las páginas web relativas a Columbia Sportswear Company, se advierte información sobre la historia, evolución y desarrollo de dicha empresa, señalándose que sus actividades se iniciaron en 1938 como una empresa familiar dedicada a la distribución de sombreros y que, posteriormente, amplió sus actividades hacia la fabricación y comercialización de prendas de vestir para actividades al aire libre, ropa deportiva, calzado, sombrerería y otros artículos relacionados. Asimismo, se hace referencia a diversos hitos de su desarrollo empresarial y a la expansión internacional de sus actividades.

  No obstante, dichas páginas se encuentran dirigidas principalmente a exponer la historia, trayectoria y evolución de Columbia Sportswear Company, sin proporcionar elementos objetivos que permitan determinar el grado de conocimiento de la marca COLUMBIA entre el público consumidor pertinente.

- De los medios probatorios citados en los literales g), h), i), j), k), n), r) y t), se advierte que COLUMBIA cuenta con presencia comercial, establecimientos de venta, actividad promocional y cierto reconocimiento editorial dentro del sector de prendas, así como su inclusión en publicaciones referidas a marcas de ropa deportiva; sin embargo, dichos documentos no brindan información respecto del grado de conocimiento de la marca cuya notoriedad se alega por parte del público consumidor pertinente, ya sea en el mercado peruano o en otro país de la Comunidad Andina, por lo que no resultan suficientes para acreditar la notoriedad invocada.



*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 medio probatorio citado en el literal w), se advierte que, en Estados Unidos de América, según declaración de la emplazada, existen registradas en diversas clases (02, 06, 07, 12, 19, 40 y 42) marcas que presentan la denominación COLUMBIA.

Por lo anterior, la Sala considera que los documentos adjuntados no resultan suficientes para acreditar la notoriedad de la marca COLUMBIA, toda vez que no se ha acreditado la extensión geográfica del uso o conocimiento de dicha marca en el Perú (o países de la Comunidad Andina), respecto de los productos que comercializa, y que la marca haya sido ampliamente publicitada y difundida y que ello haya generado un posicionamiento en la mente del público usuario.

En consecuencia, no resulta aplicable la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión Nº 486, por lo que resulta infundada la acción de nulidad en este extremo.

6. Procedencia de la acción de nulidad

En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que el registro de la marca de producto Columbia WATER RESIST (Certificado N° 263012), registrada a favor de Nikf Company E.I.R.L. en la clase 14 de la Nomenclatura Oficial, se encuentra incurso en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486, al haberse otorgado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 136 inciso a) de la referida norma.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Nikf Company E.I.R.L.

Segundo.- Por las consideraciones expuestas, CONFIRMAR la Resolución N° 1655-2026/CSD-INDECOPI de fecha 5 de mayo de 2026 y, por sus efectos, la Resolución N° 1349-2024/CSD-INDECOPI de fecha 17 de junio de 2024, que declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Columbia Sportswear



*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° 1795-2026/TPI-INDECOPI***

***EXPEDIENTE N° 7955-2023/DSD***

Company contra el registro de la marca de producto 

(Certificado N° 263012) de la clase 14 de la Nomenclatura Oficial, de titularidad de Nikf Company E.I.R.L.

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

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: 13.10.2026 15:23:11 -05:00

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

/ma.



***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