

Universidad Católica de Santa María
Escuela de Postgrado
Maestría en Derecho de la Empresa



**Aplicación del derecho de la marca notoriamente conocida frente al
registro de marca de la MYPE, INDECOPI, Perú 2023-2024**

Tesis presentada por la Bachiller:

Riquelme Moscoso, Fabiola

ORCID: 0009-0003-1498-301X

para optar el Grado Académico de Maestro en Derecho de la Empresa

Asesor:

Mg. Almenara Sandoval, Jorge Luis

ORCID: 0009-0004-8882-2398

Arequipa - Perú

2026

UCSM-ERP

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA
ESCUELA DE POSTGRADO
DICTAMEN APROBACIÓN DE BORRADOR DE TESIS

Arequipa, 03 de Diciembre del 2025

Dictamen: 013174-C-EPG-2025

Visto el borrador del expediente 013174, presentado por:

2019002502 - RIQUELME MOSCOSO FABIOLA

Titulado:

**APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA FRENTE AL REGISTRO
DE MARCA DE LA MYPE, INDECOPI, PERÚ 2023-2024**

Nuestro dictamen es:

APROBADO

**42425479 - CORRALES OTAZU CHRISTIAN DAVID
DICTAMINADOR**



**45132863 - TERAN BEJAR CARLOS AUGUSTO
DICTAMINADOR**



**40027878 - CASTRO CUSIRRAMOS ERIKA MILAGROS
DICTAMINADOR**



Aplicación del derecho de la marca notoriamente conocida frente al registro de marca de la MYPE, INDECOPI, Perú 2023-2024

INFORME DE ORIGINALIDAD

18%	17%	8%	6%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net	4%
	Fuente de Internet	
2	documentop.com	1%
	Fuente de Internet	
3	cdn.nestjs.wipolex.wji.pr.web1.wipo.int	1%
	Fuente de Internet	
4	Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Peru	1%
	Trabajo del estudiante	
5	www.coursehero.com	<1%
	Fuente de Internet	
6	www.tribunalandino.org.ec	<1%
	Fuente de Internet	
7	repositorio.ucsm.edu.pe	<1%
	Fuente de Internet	
8	Submitted to Universidad Católica de Santa María	<1%
	Trabajo del estudiante	
9	repositorio.usmp.edu.pe	<1%
	Fuente de Internet	
10	repositorioacademico.upc.edu.pe	<1%
	Fuente de Internet	
11	renati.sunedu.gob.pe	<1%
	Fuente de Internet	

DEDICATORIA

A Dios, creador de la tierra y del cielo quien en su infinito amor le dio el soplo de vida al ser humano.

A mi esposo, por su paciencia y comprensión, por creer en mí incluso en los momentos en que yo misma dudé. Gracias por caminar a mi lado.

A mis padres, por su amor, su apoyo incondicional y por enseñarme que todo esfuerzo tiene su recompensa.



EPÍGRAFE

Entre las cuestiones éticas más importantes que afronta en la actualidad la comunidad empresarial están las relacionadas con el impacto de la mercadotecnia y la publicidad globales sobre las culturas y los valores de diversos países y pueblos. Una sana globalización, llevada a cabo respetando los valores de las diferentes naciones y grupos étnicos, puede contribuir de modo significativo a la unidad de la familia humana y permitir formas de cooperación que no sean sólo económicas, sino también sociales y culturales. La globalización no debe ser simplemente otro nombre de la relativización absoluta de los valores y la homogeneización de los estilos de vida y de las culturas Vaticano, 3 de marzo de 2004. (Karol Józef Wojtyła, 2004)

JUAN PABLO II CONFERENCIA SOBRE "EL
EMPRESARIO: RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
GLOBALIZACIÓN"

RESUMEN

El presente estudio analiza la influencia de los criterios aplicados por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para proteger las marcas notoriamente conocidas y su impacto en el registro de marcas solicitadas por micro y pequeñas empresas (MYPE) peruanas.

La metodología es de carácter diacrónico y longitudinal, pues examina cómo ha evolucionado la interpretación normativa mediante el análisis de resoluciones del Indecopi emitidas entre los años 2023 y 2024. Se aplicó un enfoque explicativo relacional para comprender cómo estos criterios inciden en los resultados de los registros, combinando análisis documental y de campo, mediante el estudio de normas, 25 resoluciones administrativas (nacionales e internacionales) y encuestas a 23 empresarios del sector MYPE. Bajo un enfoque cualitativo, la investigación permitió identificar criterios interpretativos que inciden en la desigualdad entre grandes marcas y la MYPE.

Los resultados muestran que los criterios de Indecopi, basados en la Decisión 486 y el Decreto Legislativo N° 1075, refuerzan la protección de marcas notorias de forma discrecional, sin exigir pruebas objetivas y actualizadas, lo que limita la posibilidad de registro para las MYPE y perpetúa una situación de desventaja técnica y económica. A pesar de existir normas de apoyo, como la Ley N° 32353, se evidencian barreras de registro, desconocimiento y limitaciones prácticas de recursos que restringen la competencia equilibrada entre ambos tipos de empresas. Los casos revisados confirman que la coexistencia de marcas es posible cuando se aplican criterios técnicos y pruebas objetivas que garanticen la inexistencia de confusión real, lo que contrasta con la práctica actual. En síntesis, se destaca la necesidad de equilibrar la protección reforzada de la marca notoria con mecanismos más transparentes y objetivos, asegurando un acceso justo y competitivo para las micro y pequeñas empresas.

Palabras clave: Marca notoriamente conocida, micro y pequeña empresa, registro marcario.

ABSTRACT

This study examines how the criteria used by the National Institute for the Defense of Competition and Protection of Intellectual Property (INDECOPI) influence the protection of well-known trademarks and how this affects the registration of trademarks requested by Peruvian micro and small businesses (MYPEs).

The methodology is historical and follows changes over time, as it analyzes how the interpretation of trademark rules has evolved through a review of Indecopi's decisions issued between 2023 and 2024. A relational explanatory approach was used to understand how these criteria impact registration results, combining document analysis and fieldwork through the review of laws, 25 administrative decisions (national and international), and surveys with 20 entrepreneurs from the MYPE sector. Using a qualitative focus, the research identifies interpretation practices that create disadvantages for smaller businesses compared to large companies.

The findings show that Indecopi's criteria, based on Andean Decision 486 and Legislative Decree No. 1075, tend to favor the protection of well-known trademarks in a flexible way, often without requiring updated and solid evidence. This limits the chances for MYPEs to register their trademarks and keeps them at a technical and economic disadvantage. Despite support rules like Law No. 32353, there are still barriers, lack of information, and practical limitations that restrict fair competition between small and big businesses. The cases reviewed show that it is possible for similar trademarks to coexist when clear technical standards and real evidence are used to prove that there is no risk of confusion, which is different from how decisions are often made today. In conclusion, the study highlights the need to balance the strong protection of famous brands with clearer and fairer rules, so that micro and small businesses can access the trademark system on equal terms.

Keywords: Well-known trademark, micro and small companies, trademark registration.

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA

EPIGRAFE

RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN	1
HIPÓTESIS 3	
OBJETIVOS	4
CAPÍTULO I.....	5
MARCO TEÓRICO	5
1 FUNDAMENTOS DE LA MARCA	6
1.1 ORIGEN DE LA MARCA	6
1.2 CONCEPTO DOCTRINALES Y LEGALES DE LA MARCA.....	7
1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA	10
1.4 TIPOS DE MARCA.....	11
1.4.1 SEGÚN SU NATURALEZA	11
1.4.2 SEGÚN SU TITULARIDAD	13
1.4.3 SEGÚN SU FORMA	15
1.4.4 SEGÚN SU USO	16
2 PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO MARCARIO	16
2.1 PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD	16
2.2 PRINCIPIO DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL.....	18
2.3 PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD.....	19
3 MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA	20
3.3 ANTECEDENTES GENERALES	20
3.2 CONCEPTOS DOCTRINALES DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA	21

4	CRITERIOS Y MEDIOS PARA PROBAR LA NOTORIEDAD DE LA MARCA	24
	4.3 MEDIOS PROBATORIOS UTILIZADOS PARA DEMOSTRAR LA NOTORIEDAD DE LA MARCA CONOCIDA	26
	4.1.1 POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO.....	28
	4.1.2 ARTÍCULOS Y REGISTROS.....	29
	4.1.3 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN.....	30
	4.1.4 PRUEBAS DE DEFENSA DE LA MARCA	30
	4.1.5 OTROS REGISTROS – FAMILIA DE MARCAS	31
5	CRITERIOS DE COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS	32
	5.1 EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y CRITERIOS UTILIZADOS POR LA COMUNIDAD ANDINA.	32
	5.1.1 SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA, CONCEPTUAL O IDEOLOGÍA Y GRÁFICA O FIGURATIVA.	33
	5.1.2 REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.....	35
	5.1.3 COMPARACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DEL CONSUMIDOR.....	37
	5.1.4 CRITERIOS EN LA COMPARACIÓN DE CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NIZA.....	40
6	RIESGO DE CONFUSIÓN Y EXCLUSIÓN COMPETITIVA	42
	6.1 RIESGO DE CONFUSIÓN	42
	6.1.1 RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTO:.....	43
	6.1.2 RIESGO DE CONFUSIÓN INDIRECTO.....	44
	6.2 RIESGO DE ASOCIACIÓN	46
	6.3 RIESGO DE DILUCIÓN.....	47
7	PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LA MARCA.....	48
8	MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL Y NACIONAL RESPECTO LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA	56

8.1	NORMATIVA COMUNITARIA – COMUNIDAD ANDINA	56
8.1.1	FUNCIONES DE LA COMUNIDAD ANDINA	56
8.1.2	DECISIÓN 486	57
8.2	NORMATIVA INTERNACIONAL	63
8.2.1	CONVENIO DE PARIS	63
8.2.2	REGULACIÓN ECUATORIANA	66
8.2.3	REGULACIÓN COLOMBIANA	69
8.2.4	REGULACIÓN ESPAÑOLA	72
8.2.5	REGULACIÓN NORTEAMERICANA	75
8.3	NORMATIVA NACIONAL	79
9	PRECEDENTES VINCULANTES EMITIDOS POR EL INDECOPI SOBRE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA	82
9.1	RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INDECOPI SOBRE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA	84
9.1.1	RESOLUCIÓN N° 1127-1998/TPI-INDECOPI	85
9.1.2	RESOLUCIÓN N° 2951-2009/TPI-INDECOPI	86
9.1.3	RESOLUCIÓN N° 4665-2014/TPI-INDECOPI	87
9.1.4	RESOLUCIÓN N° 0410-2020/TPI-INDECOPI	87
9.1.5	RESOLUCIÓN N° 330-2024/TPI-INDECOPI	88
10	FORMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO ENTRE UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE LA MYPE	90
10.1	PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN	90
10.2	PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN	92
10.3	COEXISTENCIA DE SIGNOS	93
10.3.1	EJEMPLOS DE COEXISTENCIA DE SIGNOS INTERNACIONALES	95
10.4	ACUERDO DE COEXISTENCIA DE MARCAS	98

10.5 CONCILIACIÓN	99
10.6 PROCESO ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO	100
10.7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	101
10.7.1 REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE UNA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.	102
11 ROL SOCIAL DEL ESTADO PERUANO Y LA COMUNIDAD ANDINA	103
11.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ	103
11.2 PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.....	105
11.2.1 FORMALIZACIÓN Y MARCO GENERAL DE LAS MYPE.	108
11.2.2 FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO, EMPRESARIAL Y DE GESTIÓN.....	108
11.2.3 ACCESOS A MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN.....	109
11.2.4 ACCESO A FINANCIAMIENTO	110
11.2.5 RÉGIMEN LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	110
11.3 LA MYPE EN LA COMUNIDAD ANDINA.....	111
12 DESAFÍOS EN EL REGISTRO DE LA MARCA DE LA MYPE EN COMPARACIÓN CON LAS GRANDES EMPRESAS.....	112
12.1 CONCEPTO DE MYPE	112
12.2 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LA MYPE.....	113
12.2.1 SEGÚN SU TAMAÑO:	113
12.2.2 SEGÚN SU RÉGIMEN LABORAL	113
12.2.3 SEGÚN SU RÉGIMEN TRIBUTARIOS	114
12.2.4 SEGÚN LOS PROGRAMAS ESTATALES DE APOYO	114
12.2.5 SEGÚN EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS.....	114
12.3 REALIDAD DE LA MYPE.....	114

12.4	LA MYPE FRENTE AL INDECOPI	118
12.5	EJEMPLOS DE EMPRESAS QUE CUENTAN CON NOTORIEDAD Y RECONOCIMIENTO EN SUS MARCAS.....	120
12.5.1	DESDE UN ASPECTO NACIONAL	120
12.5.2	DESDE UN ASPECTO REGIONAL	121
12.5.3	DESDE UN ASPECTO INTERNACIONAL	122
12.5.4	DESDE UN ASPECTO GLOBAL	123
12.6	ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LA GRAN EMPRESA CON MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA	124
12.6.1	LA IDENTIDAD DE LA MARCA.....	125
12.6.2	CULTURA EMPRESARIAL Y VALORES CLAROS.....	125
12.6.3	EXPANSIÓN Y PRESENCIA GLOBAL	126
12.6.4	GANANCIAS	126
12.7	COMPARATIVA DE CARACTERÍSTICAS ENTRE LA GRAN EMPRESA Y LA MYPE	127
12.8	MEDIDAS QUE PROPORCIONA EL INDECOPI EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO PERUANO, A LAS MARCAS DE LA MYPE AL MOMENTO DE REGISTRAR SU MARCA FRENTE A LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS.....	128
CAPÍTULO II		130
METODOLOGÍA		130
1	TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN.....	131
2	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE VERIFICACIÓN	134
2.1	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:.....	134
2.1.1	PARA LA VARIABLE INDEPENDIENTE	134
2.1.2	PARA LA VARIABLE DEPENDIENTE	135
3	OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	136
4	CAMPO DE VERIFICACIÓN	140

4.1 UBICACIÓN ESPACIAL	140
4.2 UBICACIÓN TEMPORAL	141
4.3 UNIVERSO	141
4.4 UNIDADES DE ESTUDIO	143
4.4.1 UNIDADES DE ESTUDIO EN EL COMPONENTE DOCUMENTAL	144
4.4.2 UNIDADES DE ESTUDIO EN EL COMPONENTE EMPÍRICO	144
4.5 MUESTRA	145
4.5.1 MUESTRA DOCUMENTAL	145
4.5.2 MUESTRA EMPÍRICA	147
5 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	150
5.1 MODO	150
5.2 MEDIOS	150
5.2.1 RECURSOS HUMANOS	150
5.2.2 RECURSOS MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS	150
CAPÍTULO III	152
RESULTADOS Y DISCUSIÓN	152
1 ANÁLISIS DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INDECOPI	153
2 INTERPRETACIONES PREJUDICIALES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA	170
2.1 PROCESO N° 342-IP-2021	170
2.2 PROCESO 164-IP-2022	171
2.3 PROCESO 153-IP-2022	172
2.4 PROCESO 203-IP-2020	172
2.5 PROCESO N° 172-IP-2020	173
3 RESOLUCIONES EMITIDAS POR JUZGADOS NACIONALES O INTERNACIONALES	173

3.1 CASO 1: PALMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA VS. NIKE	174
3.2 CASO 2: MCDONALD'S VS. HUNGRY JACK'S	176
3.3 CASO 3. MCDONALD'S CORPORATION VS. SUPERMAC'S LTD.....	179
3.4 CASO 4: ADIDAS AG VS. THOM BROWNE INC.-DISPUTA POR EL USO DE FRANJAS EN INDUMENTARIA.	181
3.5 CASO 5: LANDRY'S LLC VS. LANDRY'S DISTILLING. INC.....	184
4 REALIDAD DE LOS DESAFÍOS DE LA MYPE	187
4.1 FACTORES CLAVES IDENTIFICADOS PARA LA DECISIÓN DE REGISTRO DE MARCA ANTE EL INDECOPI	187
4.2 CRITERIOS QUE FACILITARÍA EL REGISTRO DE LAMARCA DE LA MYPE.....	196
5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS	199
CONCLUSIONES	203
RECOMENDACIONES.....	207
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	209

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1- ELEMENTOS CLAVE DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	49
TABLA 2 - RESUMEN DE NORMATIVA COMPLEMENTARIA EN LOS PAÍSES MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ANDINA	59
TABLA 3 - CRITERIOS DE APLICACIÓN ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS SEGÚN SU TIPOLOGÍA	80
TABLA 4 - COMPARATIVO ENTRE LA LEY N° 28015 (2003) Y LA LEY N° 32353 (2025)	106
TABLA 5 - EJEMPLOS DE MARCAS DE ALCANCE NACIONAL	121
TABLA 6 - EJEMPLOS DE MARCAS DE ALCANCE REGIONAL	121
TABLA 7 - EJEMPLOS DE MARCAS DE ALCANCE INTERNACIONAL	122
TABLA 8 - EJEMPLOS DE MARCAS DE ALCANCE INTERNACIONAL	123
TABLA 9 - CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA MYPE Y LA GRAN EMPRESA.....	127
TABLA 10 - RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDECOPI	154
TABLA 11 - RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DEL INDECOPI	157
TABLA 12 - RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DEL INDECOPI	160
TABLA 13 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES DE PAÍSES	174

ÍNDICE DE FIGURA

FIGURA 1 - SIGNOS FIGURATIVOS, MIXTOS DE MARCAS DE PRODUCTOS	12
FIGURA 2 - SIGNOS FIGURATIVOS Y MIXTOS DE MARCAS DE SERVICIO.....	12
FIGURA 3 - LOGO DONATELLI.....	13
FIGURA 4 - PRODUCTOS KEMITO ENE	14
FIGURA 5- LOGO SGS	14
FIGURA 6 - COLLAGE DE TIPOS MARCAS	15
FIGURA 7 - INDICADORES PARA PROBAR LA NOTORIEDAD, DECISIÓN 486	25
FIGURA 8 - MEDIOS PROBATORIOS RECURRENTES	27
FIGURA 9 - COMPARATIVA ENTRE SIGNOS MC HOTEL VS. MCDONALD'S	40
FIGURA 10 - COSTOS Y CÓDIGOS ARANCELARIOS.....	50
FIGURA 11 - PLATAFORMA PARA REGISTRO VIRTUAL DE MARCAS	51
FIGURA 12 - TERCER PASO; LISTADO DE CLASES MARCAS Y RESUMEN DE PAGO.....	52
FIGURA 13 - PASO CUARTO: DATOS DEL TITULAR O REPRESENTANTE DE LA MARCA.....	53
FIGURA 14 - PASO SEIS, TASA ARANCELARIA	54
FIGURA 15 - PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCA EN PERÚ	55
FIGURA 16 - PASOS PARA REGISTRO DE MARCA – ECUADOR	69
FIGURA 17 - PASOS PARA REGISTRAR UNA MARCA EN COLOMBIA	70
FIGURA 18 - PASOS PARA REGISTRO DE MARCA – ESPAÑA	74
FIGURA 19 - REQUISITOS DE FORMALIDAD PARA EL REGISTRO DEL SIGNO DISTINTIVO	81

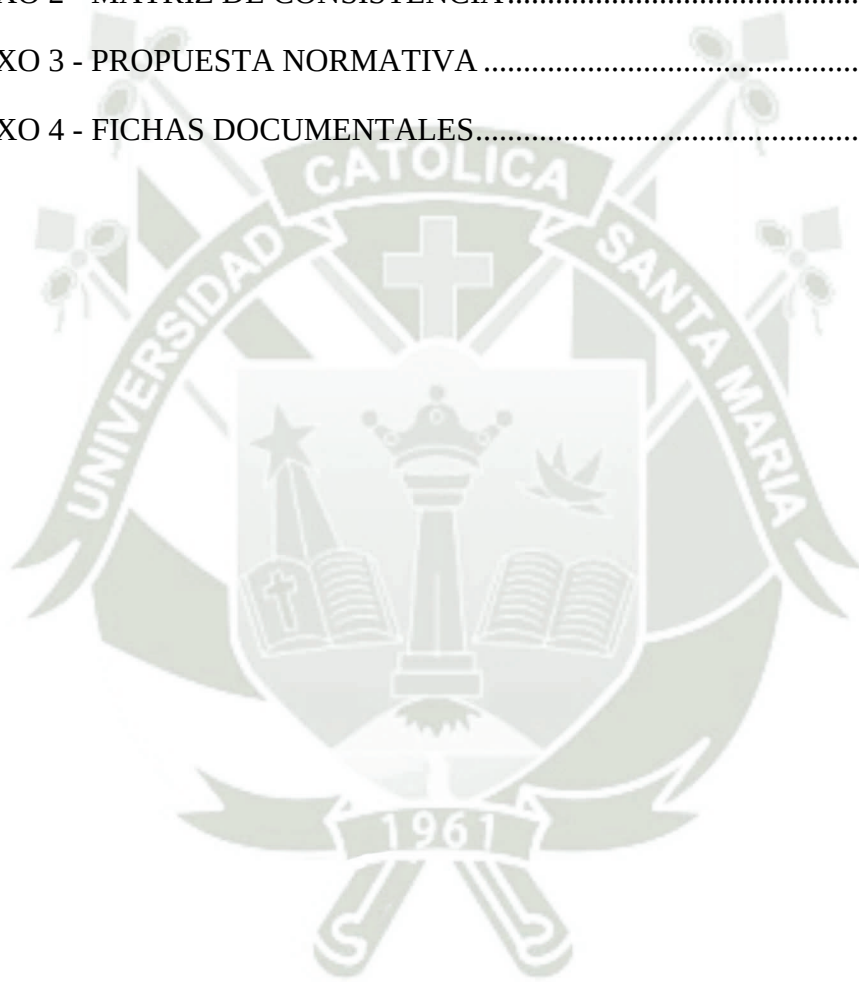
FIGURA 20 - SIGNOS CON SIMILITUDES	96
FIGURA 21 - LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO OTORGADAS POR LA MUNICIPALIDAD POR CADA 1000 MYPES EN 2022.....	116
FIGURA 22- NÚMERO DE EMPRESAS DURANTE EL AÑO 2022	117
FIGURA 23- REGISTRO DE MARCAS POR SECTOR.....	118
FIGURA 24 - SOLICITUDES DE REGISTRO PRESENTADAS POR LA MYPE FRENTE REGISTRO DE MARCAS.....	120
FIGURA 25 - COMPARATIVA ENTRE MARCAS CONOCIDAS	124
FIGURA 26 - MARCAS INSCRITAS Y DENEGADAS.....	156
FIGURA 27 - OPOSITOR FRECUENTE	162
FIGURA 28 - EMPRESAS QUE TIENEN REMYPE	164
FIGURA 29 - RECONOCIMIENTO DE NOTORIEDAD DE MARCA SEGÚN EVALUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS	166
FIGURA 30 - MEDIOS PROBATORIOS PRESENTADOS POR MARCA.....	168
FIGURA 31 - COMPARACIÓN ENTRE LAS MARCAS NIKE VS. PALMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.....	175
FIGURA 32 - COMPARACIÓN ENTRE LAS MARCAS HUNGRY JACK'S VS MCDONALD'S	177
FIGURA 33 - COMPARACIÓN DE LAS MARCAS MCDONALD'S VS. SUPERMARC'S	179
FIGURA 34 - COMPARACIÓN DE LAS MARCAS ADIDAS AG VS THOM BROWNE INC.....	182
FIGURA 35 - COMPARACIÓN DE LAS MARCAS LANDRY DISTILLING INC VS. LANDRY'S, LLC	184
FIGURA 36 - RESULTADOS DE ENCUESTAS DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS.....	188
FIGURA 37 - MYPES QUE REGISTRARON SU MARCA ANTE EL INDECOPI	189

FIGURA 38 - CAUSAS QUE EXPLICAN LA FALTA DE REGISTRO DE MARCA	191
FIGURA 39 - FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE REGISTRAR UNA MARCA ANTE INDECOPI	193
FIGURA 40 - DIFICULTADES DURANTE EL PROCESO DE REGISTRO DE MARCA ANTE INDECOPI.....	194
FIGURA 41 - ¿QUÉ FACILITARÍA QUE MÁS EMPRESARIOS REGISTREN SU MARCA?.....	196
FIGURA 42 - ¿CONOCÍA UD. QUE POR SER MYPE, CUENTA CON UN DESCUENTO DE 25% RESPECTO DE LA TASA PARA REGISTRO DE LA MARCA DE ACUERDO CON LA LEY N° 31724?	198



ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1- ENCUESTA PARA MICROEMPRESARIOS QUE HAN REGISTRADO, PIENSAN REGISTRAR Y/O QUE NO TIENEN INTENCIÓN DE REGISTRAR SU MARCA ANTE EL INDECOPI	213
ANEXO 2 - MATRIZ DE CONSISTENCIA	216
ANEXO 3 - PROPUESTA NORMATIVA	217
ANEXO 4 - FICHAS DOCUMENTALES	221



INTRODUCCIÓN

En el actual contexto económico y jurídico del Perú, las micro y pequeñas empresas (MYPE) desempeñan un rol clave en la dinamización de la economía y en la generación de empleo. No obstante, a pesar de su importancia, enfrentan diversas barreras estructurales y legales que dificultan su desarrollo, especialmente en el ámbito de la protección de la propiedad industrial. Una de estas barreras se evidencia en los procedimientos de registro de marca ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), donde las MYPE deben competir en condiciones desiguales frente a grandes empresas titulares de marcas notoriamente conocidas.

El presente estudio parte de la hipótesis de que el Indecopi, al aplicar su facultad discrecional al momento de evaluar solicitudes de registro de marca de las MYPE frente a marcas notoriamente conocidas, estaría desprotegiendo a las primeras y contraviniendo el rol social del Estado estipulado constitucionalmente, generando efectos negativos en el sistema empresarial de este importante sector económico. Esto ocurre, entre otros factores, por la ausencia de una regulación nacional auténtica y adecuada que equilibre la protección reforzada de las marcas notorias con el derecho al acceso de las MYPE al sistema marcario en el ámbito internacional y nacional.

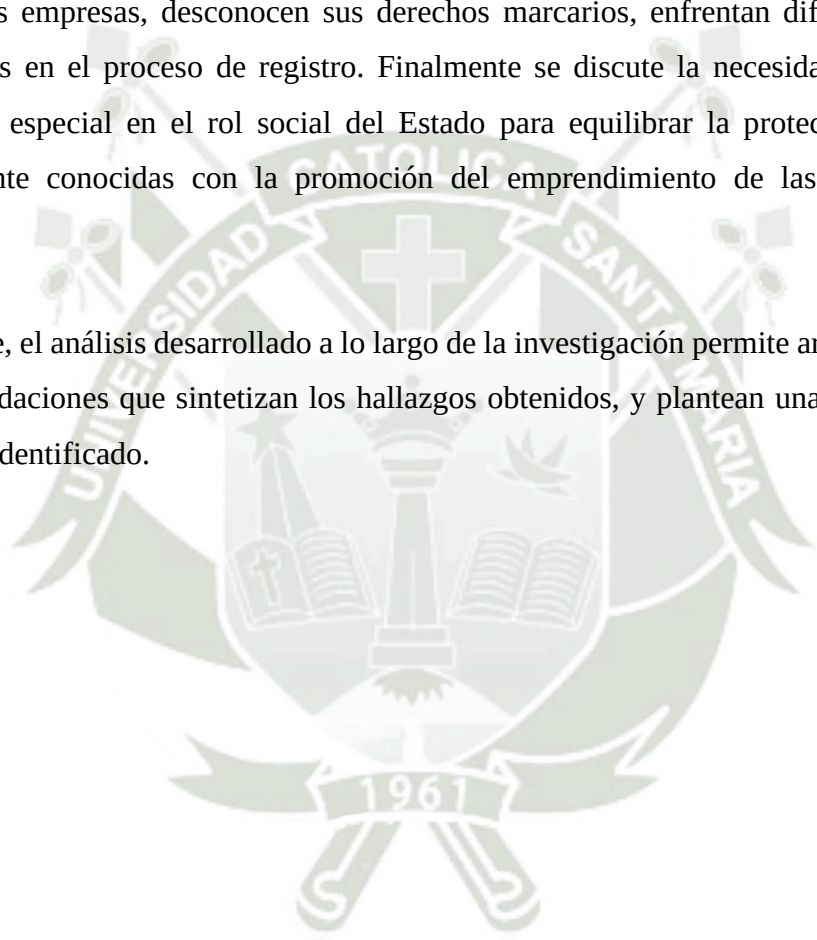
En el primer capítulo define el marco conceptual, donde analizamos la parte teórica y legal de la investigación, explicamos los tipos de marcas, la importancia de la marca notoriamente conocida dentro del derecho marcario, analizamos su protección especial. Asimismo, expone el rol social del Estado y su implicancia en la promoción de las micro y pequeñas empresas, señalando la falta de una normativa específica, contextual y real que ayude a las pequeñas empresas en conflictos marcarios.

En el segundo capítulo describimos el enfoque cualitativo de la investigación, la cual presenta un diseño no experimental, donde aplicamos técnicas como el análisis documental, revisión de resoluciones del Indecopi, resoluciones internacionales y encuestas a representantes de la micro y pequeña empresa, la muestra fue seleccionada de forma no probabilística, tomando en cuenta

casos relevantes entre los años 2023 y 2024, lo que permitió identificar patrones en la actuación del Indecopi frente a solicitudes de registro de marca.

En el tercer capítulo, presentamos los hallazgos obtenidos de los casos y encuestas, se evidencia situaciones en las que el Indecopi ha favorecido a titulares de marcas notoriamente conocidas, afectando negativamente a las micro y pequeñas empresas, también se revela que muchas micro y pequeñas empresas, desconocen sus derechos marcarios, enfrentan dificultades técnicas y económicas en el proceso de registro. Finalmente se discute la necesidad de fortalecer una regulación especial en el rol social del Estado para equilibrar la protección de las marcas notoriamente conocidas con la promoción del emprendimiento de las micro y pequeñas empresas.

Finalmente, el análisis desarrollado a lo largo de la investigación permite arribar a conclusiones y recomendaciones que sintetizan los hallazgos obtenidos, y plantean una posible solución al problema identificado.



HIPÓTESIS

Dado que el Indecopi a través del uso de su facultad discrecional otorga y deniega el registro de marca solicitada por la micro y/o pequeña empresa y ampara de manera excepcional a las marcas notoriamente conocidas frente a las primeras, en mérito a la Decisión 486, norma internacional emitida por la Comunidad Andina. Y teniendo en cuenta que no existe una regulación auténtica (peruana) e idónea que permita favorecer a la microempresa, frente a las marcas notoriamente conocidas en el derecho marcario peruano, sino más bien que, solamente complementa a la normativa internacional, y que esto confronta al rol social del Estado peruano, estipulado en sus artículos 58° y 59° de la Constitución Política del Perú y los objetivos de la Ley N° 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.

Es probable que: El Indecopi, al emitir resoluciones denegatorias sobre el registro de marca de la micro o pequeña empresa frente a la excepción de la marca notoriamente conocida procedente de empresas grandes e internacionales, desprotegería a la marca solicitada por la micro y pequeña empresa, contra poniéndose al rol social del Estado peruano estipulado constitucionalmente, produciendo efectos negativos para el sector empresarial de la micro y/o pequeña empresa.

OBJETIVOS

Objetivo General

Determinar cómo los criterios que aplica el Indecopi para la protección de la marca notoriamente conocida inciden en el resultado de las solicitudes de registro de marca de la micro y pequeña empresa.

Objetivos específicos tenemos:

1. Identificar los derechos y protecciones legales otorgadas a las marcas notoriamente conocidas,
2. Describir los criterios administrativos utilizados por el Indecopi para denegar u otorgar registros de una marca frente a la marca notoriamente conocida,
3. Determinar los mecanismos de resolución de conflictos en caso involucren marcas notoriamente conocidas y Mype,
4. Analizar como el rol social del Estado peruano promociona el registro de la marca de la MYPE,
5. Identificar los principales desafíos que enfrentan la Mype frente a empresas con marcas notoriamente conocidas.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO



1 FUNDAMENTOS DE LA MARCA

1.1 Origen de la marca

Los orígenes del derecho marcario se remontan a tiempos antiguos, cuando las civilizaciones comenzaron a utilizar signos distintivos para identificar herramientas, casas, familias, tribus, mercadería, inclusive ganado.

En la antigüedad los griegos y romanos usaban marcas para identificar, bienes, arte, ello lo vemos en la historia misma que nos cuentan los grandes libros e historiadores, la identificación de un cosa como tal o de un producto reflejaba la calidad de dicha cosa, por ejemplo la utilización de telas o vestidos en la antigua Grecia, luego con la finalidad de identificar casas o ganado se empezó a marca literalmente mediante un símbolo o signo, los cuales era distintivo de otros, lo que hacía reconocer que dicho ganado o casa pertenecía a una familia exclusiva. Ya durante la edad media se observa que la utilidad de identificar ciertos objetos o servicios se hacía para proteger al consumidor, es decir que servía como un mecanismo de protección a favor de la personas que consumían, un claro ejemplo de esto son los signos o marcas que se utilizaban en fármacos, los mismo que identifican el origen de dicha mercadería, a su vez con ello ahondaba el reconocimiento de marcas que tienen una calidad superior de otros productos o servicios, con esto se daba un inicio al prestigio y reconocimiento de aquel símbolo o signo que se utilizaba para representar una empresa (Ycaza, 28 de noviembre de 2016)

Poco después de la Edad media nos encontramos con la revolución industrial, este periodo consumidor que vivió el mundo se caracterizó por algunos intentos de buscar protección legal a la marca sin embargo la guerra, las luchas sociales fueron situaciones conflictivas que se vivían y no permitían su desarrollo, esto conllevó a vivir posteriormente a la Edad moderna, así tenemos que con el objeto de regular los signos distintivos, se concibe por primera vez la Ley de Protección de Marcas de Alemania (Gesetz über Markenschutz), aprobada en 1874, la misma entró en

vigor el 1 de mayo de 1875. Esta ley es considerada la primera ley de marcas moderna y sentó las bases para la protección de marcas en otros países, posteriormente en la Edad contemporánea, se emitió el Convenio de Paris norma que fundamentalmente, reglamenta la protección internacional de la marca, regula y utiliza una definición más idónea sobre el derecho marcario, buscando una protección legal y jurídica de las marcas, no solamente a favor de los consumidores sino también en busca de regular el mercado entre particulares. (Ycaza, 28 de noviembre de 2016).

1.2 Concepto doctrinales y legales de la Marca

La marca tiene diferentes acepciones, desde un punto de vista comercial, del derecho, desde el ámbito social, entre otros aspectos, que podrían resultar útiles, para esta investigación, es así que, desde esta perspectiva, utilizaremos las concepciones de marca desde la esfera comercial, social y del derecho.

La definición de marca desde un punto de vista comercial se concibe, como la imagen y estrategia del empresario, que utiliza para atraer la atención de consumidores con el fin de promover la compra y venta de sus productos y servicios,

Para el profesor Scott M. Davis, la marca forma parte de los activos de la empresa ya que es la estrategia del negocio e involucra la creación y raíz de la empresa, su estructura de la marca puede ser compleja dependiendo sus extensiones y fuerzas globales, la marca impulsa la construcción y avance de las expectativas que tiene el empresario, con respecto a la realidad y el contexto social en que el que se encuentra (Davis, 2002).

La marca es un componente que no es material como tal, pero si otorga una representación de la empresa, por lo que una persona puede sentirse identificado y tener una relación con el producto o servicio que brinda la empresa, este grupo de

ideas, valores y promesas que vende, representa o que identifica la marca, lo hace oportuno para el consumidor.

La representatividad de la marca implica una postura simbólica y de expresión para los terceros que consumen los servicios o productos, la marca puede otorgar rasgos de personalidad de acuerdo con el público orientado, estos aspectos pueden ser positivos y/o negativos, de esta manera las marcas no son percibidas únicamente por sus productos, servicios o beneficios, sino también por sus personalidades. (Escobar-Farfán, Manuel; Camila Mateluna Sánchez; Luis Araya-Castillo, 2016)

Desde una perspectiva social, la concepción de marca nace de las necesidades de los empresarios o del gobierno, los mismos que buscan crear una identidad frente a los consumidores, en este caso la identidad del territorio, la cual proviene del fomento de la cultura, la tradición y costumbre, con ello la marca desde un aspecto social, crea una integración que identifica a los miembros de una comunidad (Lina Maria Echevarri; Christina A. Estay Niculcar; Camila Herrera, 2013).

La marca desde esta perspectiva, no solamente implica es el aspecto cultural sino la promoción de un producto o un servicio netamente de una región de país, en donde se busca la venta estratégica y avance de producción de dicho producto, un ejemplo claro en nuestro país es la bebida del pisco, el cual proviene de un departamento específico de nuestro país, este aspecto social no solamente beneficia a la sociedad en conjunto por el solo hecho de llamarse pisco, sino también por la bebida que produce el cual tiene particularidades que la hace diferente de otras bebidas, así también tenemos otro ejemplo que es más reconocido e impactante para nuestro país, la marca Perú, distingue a nuestro país como un punto estratégico de costumbres, gastronomía y turismo, según Promperu, la marca Perú obtuvo el primer lugar en categoría de marca territorial y alcanzó el puesto 39 del ranking global (Comisión de Promoción del Perú para la exportación y turismo, 2022), la propuesta de valor para reconocer a nuestro socialmente como un país, merecedor de ser visitado por turistas ya sea internacionales o nacionales, hace que acrecienta

los ingresos de todos los peruanos, desde este punto vista social la marca Perú representa lo mejor de nuestra país, y hace distinguible de otros países.

Para el Indecopi, la marca es un signo utilizado para distinguir dentro de muchos en el mercado productos o servicios, la marca está compuesta por palabras, conjugada con oraciones, figuras, imagen, letras, cifras, formas determinadas de empaques, recipientes, que simbolizan la composición de estos elementos. (Indecopi, 2009)

Según, Ley 17/2001 (norma española) entiende por marca, como todo signo capaz de representarse gráficamente, y asimismo diferenciarse en el mercado (Ley de marcas , 2001), asimismo para la normativa argentina, la Ley N° 22.362 se define como marca todo aquello que distingue un producto y/o servicio, una palabra o más palabras, con contenido o sin contenido conceptual, gráficos, dibujos, monogramas, grabados, entre otros aplicados a un lugar determinado, las combinaciones de letras y de números, las frases publicitarias, que tengan capacidad distintiva. (Ley de Marca y Designaciones, 1980).

En México, la norma que regula el derecho de propiedad industrial es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020 y entró en vigor el 5 de noviembre de 2020, en dicha norma la definición de marca se encuentra en el Artículo 171 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, donde conceptualiza a la marca como signo perceptible por los sentidos, este debe ser susceptible de ser representado de manera tal que se pueda identificar y diferenciar de otros, la marca a la vez debe tener una característica distinguible, de los productos o servicios que brinda.

En Italia, la norma que regula los derechos de propiedad industrial es el Código de la Propiedad Industrial. Este código fue establecido por el Decreto Legislativo N° 30 del 10 de febrero de 2005 y ha sido actualizado con varias modificaciones, incluyendo las introducidas por el Decreto-ley N° 1 del 24 de enero de 2012.

(WIPO, 2005); a diferencia del concepto que utiliza la legislación mexicana, la legislación italiana hace un énfasis en la representación gráfica y la perceptibilidad por los sentidos, lo que incluye no solo palabras y logotipos, sino también formas, colores, sonidos y otros elementos distintivos.

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), define a la marca como todo signo que se utiliza para distinguir los productos o servicios de una organización empresarial o comerciante, los signos pueden ser oraciones, logos, colores, formas, movimientos, sonidos, hologramas, siempre que estos tengan una característica de representatividad. (EUIPO, 17)

1.3 Características de la Marca

La marca como signo distintivo, posee ciertos aspectos y/o características que la distinguen, y a la vez que la asemejan a otros signos de propiedad intelectual, por lo que a continuación mencionaremos las particularidades que encontramos en la marca.

- **Identidad visual**, entendiéndose que las marcas tienen un diseño o logo creado exclusivamente para contribuir como imagen de sus productos, este signo lo hace identificable de los demás productos y/o servicios, a su vez los excluye de otros, es decir no sería posible que exprese una imagen o signo genérico para el consumidor. (Sánchez, 2024)
- **Personalidad**, la marca transmite personalidad que puede ser audaz, creativa, moderna, confiable, honesta, fuerte, entre otras cualidades o características que la sustentan. (Sara, 2024)
- **Valores** la marca debe reflejar valores y principios de la empresa, como la sostenibilidad tiene que revestir y reflejar de valores, principios de la empresa, como la sostenibilidad

- **Promesa** En un primer lugar la marca como signo distintivo, creado y/o diseñado, por una persona natural, debe tener la calidad de signo registrado ya sea por una persona natural o persona jurídica, el registro de la marca invoca una verificación de los signos previamente registrados.
- **Experiencia** La identidad visual, incluye nombre, logotipo, colores, tipografía y otros elementos visuales

1.4 Tipos de marca

La clasificación de las marcas nos ayuda a reconocer y protegerlas, de esta manera agruparemos a las marcas de acuerdo con su naturaleza, titularidad, forma y uso de la siguiente manera:

1.4.1 Según su Naturaleza

- **Marcas de Producto:** Identifican bienes específicos, con el propósito de que los consumidores puedan distinguirlos de otros productos similares o idénticos disponibles en el mercado, como tenemos la imagen, cuando hacemos referencia a un producto, la imagen nos trae a memoria el producto o producto que brindan la marca.

Figura 1

Signos Figurativos, mixtos de marcas de productos



Nota: Adaptada de Producto marca y eslogan de Lisbeth Cormoto Vargas Montilla.

- **Marcas de Servicio:** Identifican servicios en lugar de productos, como observamos en la imagen, las marcas de servicio identifican propiamente un servicio, puede ser un servicio de cable, telefonía, un servicio de internet entre otros.

Figura 2

Signos figurativos y mixtos de marcas de servicio



Nota: Adaptada de diario El comercio, 2020, de Marcela Mendoza Riofrío.

1.4.2 Según su Titularidad

- **Marcas Individuales:** Pertenecen a una sola persona o entidad, un claro ejemplo es la tienda de alta costura de Donatelli, reconocido por desde hace años por la confección y diseño de ternos, sastre y ropa casual, de calidad italiana.

Figura 3

Logo Donatelli



Nota: Imagen obtenida del Logo Donatelli, 2024.

- **Marcas Colectivas:** Es un tipo de signo usado para identificar el origen, características o cualidades de un grupo de productos o servicios, muchas veces pertenecen a una asociación de productores, fabricantes, comerciantes, su finalidad es buscar ayudar a los miembros de la asociación o agrupación, reducción los costos de promoción e incrementar sus ventas, así tenemos un claro ejemplo de la marca colectiva de Kemito Ene, que representa a las comunidades asháninkas de Kemito Ene, quienes cultivan el cacao en las riberas del río Ene que nace de los ríos Apurímac y Mantaro. (Kemitoene, 2024).

Figura 4

Productos Kemito Ene



Nota: Imagen obtenida de Kemito Ene, 2024, <https://www.kemitoene.com/>

- **Marcas de Certificación o Garantía:** Certifican que los productos o servicios cumplen con ciertos estándares de calidad o características específicas, su función es avalar que los productos o servicios, se encuentran dentro de los esquemas de calidad, incorporando de esta manera prestigio y valor, el titular de este tipo de marca puede ser un organismo local, internacional, público, privado, es el claro ejemplo de la empresa SGS que empresa certificadora de sistemas. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 2006)

Figura 5

Logo SGS



Nota: Imagen obtenida de Propiedad Intelectual: Marcas de certificación, 2024, Víctor Mondragón.

1.4.3 Según su Forma

- **Marcas Denominativas:** Formadas exclusivamente por palabras, letras o números sin características gráficas especiales.
- **Marcas Figurativas:** Incluyen elementos gráficos, logotipos o diseños.
- **Marcas Tridimensionales:** Consisten en la forma tridimensional de un producto o su envase.
- **Marcas de Posición:** Se refieren a la manera específica en que la marca se coloca en el producto.
- **Marcas de Patrón:** Constituidas por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente.
- **Marcas de Color:** Compuestas exclusivamente por un color o una combinación de colores sin contornos.
- **Marcas Sonoras:** Formadas por un sonido o una combinación de sonidos.
- **Marcas de Movimiento:** Compuestas por un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca.
- **Marcas Multimedia:** Combinan imagen y sonido.
- **Marcas Holográficas:** Compuestas por elementos con características holográficas.

Figura 6

Collage de Tipos Marcas

	
MARCA DENOMINATIVA	MARCA FIGURATIVA
	
MARCA DE POSICIÓN	MARCAS DE PATRON

	
MARCAS HOLOGRÁFICAS	MARCAS MULTIMEDIA
	
MARCA TRIDIMENSIONAL	MARCAS DE SONIDO
	
MARCA MIXTA	MARCAS DE COLOR

Nota: Elaboración propia

1.4.4 Según su Uso

- **Marcas Comerciales:** Utilizadas en el comercio para distinguir productos o servicios.
- **Marcas Industriales:** Utilizadas en el ámbito industrial para distinguir productos o servicios.

2 PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO MARCARIO

2.1 Principio de Especialidad

El principio de especialidad deriva de la finalidad de la marca, en un ejemplo podemos decir que, si la marca busca vender paltas, su objetivo en esencia o rubro de comercio sería la venta de paltas, esto implica la imposibilidad de que un comerciante obtenga el registro de la marca solicitada frente otra con el mismo

objeto y de igual signo, ello valga la redundancia para identificar mismos productos o servicios en igual sector productor.

Cabe señalar que en la Resolución N° 0112-2023/TPI-INDECOPI la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, precisa que este principio, no necesariamente está vinculada a la clase de nomenclatura oficial, por lo que puede ser que productos o servicios que se encuentren en una clase de nomenclatura oficial no sean similares, y su vez que productos o servicios de clases diferentes sean similares, por ello para establecer si existe un riesgo de confusión, se debe aclarar si los productos o servicios son idénticos según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor a los que están dirigidos (Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, 2023), esto significa que marcas idénticas o semejantes puedan coexistir en el mercado siempre y cuando se refieran a productos o servicios diferentes, evitando la confusión entre los consumidores

Para Patricia Gamboa, el principio de especialidad preceptúa que los derechos que devienen del registro de la marca se encuentran limitados al sector de producción de la clasificación donde se encuentra la marca, en ese sentido es posible que una marca pueda encontrarse registrada en varias clasificaciones del registro de protección de signos distintivos (Vilela, 2006)

El Tribunal de la Comunidad Andina, en el Proceso 619-IP-2019, delinea que tanto la marca renombrada rompe el principio de especialidad, mientras que la marca notoria rompe dicho principio respecto; los productos o servicios semejantes o compiten directamente, productos o servicios disímiles que pertenecen al mismo sector relevante; y, cualquier producto o servicio en cuyo caso pueda causarse confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios, o diluir su reconocimiento de su valor productivo. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2020).

De acuerdo con el compendio normativo del Indecopi del año 2014 el principio de especialidad está ligado a la función básica de la marca, es decir a la identificación de sus productos o servicios frente a los terceros y su diferenciación del origen, en consecuencia, el titular de la marca en merito a este principio puede hacer uso del Ius prohibiendi. (Indecopi, 2014)

2.2 Principio de Inscripción Registral

Este principio, consiste en la aplicación del derecho registral de la marca, es decir que solamente tiene la protección registral luego de que la marca haya sido inscrita, evitando que otras marcas la utilicen, en ese sentido cuando dos personas solicitan la misma marca, se toma en cuenta el orden de prelación, al momento que se inició la solicitud, en el caso peruano puede ser desde que se terminó de subsanar los requisitos formales al momento de inscripción registral.

Según este principio, los derechos de una marca nacen desde su inscripción en el registro de marcas, en dicho momento tendrían la exclusividad de la marca, es decir de su signo, y este no se genera con el uso anterior, sino únicamente con su inscripción registral, este principio tiene como antecedente la protección de inventos de Inglaterra, (Moreno, 1946). A este tipo de sistema lo llamamos declarativo, ya que los derechos se inician con la declaración de la marca en el registro, mientras que el sistema constitutivo a diferencia solamente basta cuando la marca o el signo ha sido utilizado o creado (Dapkevicius, 2007)

Al registrar una marca, se tiene una seguridad, de saber que se ha ejercido o generado el derecho frente a titular, sin embargo puede darse el caso en que el nacimiento de una marca no se ha dado con la inscripción en el registro si no mucho antes, estos detalles sobre el registro de una marca son conocidos por algunos, que conocen la necesidad de inscribir el signo.

De acuerdo al Precedente Vinculante del año 2014, el principio de registrabilidad, da inicio al nacimiento del derecho de la marca, confiriendo a partir de este momento su protección, este sistema ha propuesto ser autosuficiente, para ello ha determinado ciertas reglas rigurosas de orden jurídico – técnico, este principio implica que el registrador se vale de datos únicamente objetivos para otorgar la potestad de la protección y seguridad del registro, tales como la fecha, la hora de ingreso del registro de la solicitud de la marca, es decir la prelación del registro, y finalmente el registro propiamente. (Indecopi, 2014)

2.3 Principio de Territorialidad

Consisten en tutelar, proteger jurídicamente a la marca en el país, frente a otras marcas inclusive las extranjeras, su carácter territorial, es lo que regula su protección en base a la soberanía del Estado, es decir una vez registrado el signo este tendrá una protección territorial en el país donde fue inscrito, es decir que nace desde la inscripción de la marca, es decir la legislación del Estado donde fue inscrita la marca, normará como debe ser protegida, es decir sus alcances, límites y derechos que se le otorga a la marca, ello siempre cuando este dentro del territorio, es decir que su regulación no aplica fuera de fronteras.

Para Otero Lastres, una característica de los derechos marcarios es que son de carácter nacional cuya aplicación esta circunscrita al territorio de la nación que otorga el certificado de registro (José Manuel, 2009), continua el autor, cuando nacieron las primeras normativas sobre el derecho marcario, la industria de manufacturado, no había traspasado la frontera de los países donde nació el signo, las marcas territoriales, cubrían de forma suficiente el ámbito nacional, pero con el desarrollo de la industrial internacional, la marca trascendió a otros países, ello trajo consigo algunas situaciones que en la exportación de productos ya que muchas veces no se podía ejecutar el comercio debido a que existía una marca similar en el otro país, este fenómeno comercial, ha impulsado una avance en el derecho de propiedad industrial, sin embargo, al momento no ha quedado del todo regulada.

3 MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

3.3 Antecedentes generales

Para determinar y entender su definición respecto la marca notoriamente conocida nos entraremos a sus orígenes como tal, si bien es cierto viene con el análisis realizado sobre el origen de la marca como tal, empero, este tipo de marca tiene un especial origen, es así que nos remontamos a los fines del siglo XVIII, la industrialización en el mundo y su profundización no había cesado, la creciente utilización del valor de las marcas viene tomando importancia, luego a inicios del siglo XIX el mundo consumidor y capitalista en el que se viva se desarrollaba con fuerza la identificación de productos por medio de marcas, las ofertas y el modo de vivir exclusivo empezaba llenar de apogeo a la sociedad consumidores no solo de productos de calidad sino de reconocimiento, ya en el Siglo XX las empresas se dieron cuenta que la protección a la marca era un punto medular el crecimiento de su público, es así que con estos alcances se plasmó el Convenio de Paris, en los Estados Unidos, a fines de la década de los ochenta se veía los alcances financieros y prestigios que contaban las marcas, (Prieto, 2014), es decir el valor y reconocimiento que tenía el público consumidor, así tenemos en ese entonces ya un gran desarrollo de la marca Coca Cola, la misma que fue registrada en el año 1893, siendo creada por el farmacéutico John Stith Pemberton en 1886 (Ángel, 2024), estos datos nos demuestran el tiempo que conllevó para que la marca Coca Cola fuera registrada y amparada por el registro de propiedad industrial de los Estados Unidos, este gran ejemplo pone a corriente a muchas otras marcas que registran una antigüedad de la misma data y que hasta al momento siguen vigente.

Así en este transcurrir de la historia a favor de los derechos marcarios, se promulgó la Conferencia de Revisión de la Haya de 1925, en donde se agregó el artículo 6 bis, en donde en resumen define a las marcas de fábrica y las de comercio, asimismo invita a los países miembros a brindar protección a los signos distintivos de servicio

notoriamente conocidos, dando pinceladas de la protección y alusión a la marca notoriamente conocida, en este nuevo artículo se busca crear una protección frente al riesgo de confusión en los productos o servicios, se denota que la marca notoriamente conocida no necesita ser conocida fuera de la clasificación en la que se encuentre protegida, solo basta que sea reconocida por los consumidores para que esta se encuentre protegida. (OMPI, 2024)

Sin embargo, este mismo artículo ha sido modificado en diferentes oportunidades entre ellas tenemos la revisión de Londres en 1934, la revisión de Lisboa en 1958 y por último la revisión de Estocolmo en 1967, estas revisiones que han actualizado y adaptado el artículo para reflejar los cambios en la protección de marcas notoriamente conocidas a nivel internacional.

3.2 Conceptos doctrinales de la marca notoriamente conocida

La marca notoriamente conocida a diferencia de la noción otras marcas, tienen un complicado tratamiento de excepciones que manejan, la doctrina muchas veces ha definido a la marca notoriamente conocida como aquel signo distintivo que careciendo de un certificado que lo registre como tal, es suficiente para ser conocida en el mercado y para que el titular tenga la facultad de oponerse dentro del registro de terceros, es decir que estando dentro de un mercado de consumidores se suscitan elevadas expectativas en su nivel de calidad.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ha establecido importantes protecciones para las marcas notoriamente conocidas, aunque no se utiliza el término “Marca notoriamente conocida” en su artículo 6 bis aborda la protección de marcas que son famosas y ampliamente reconocidas, esto le atañe al significado de marca notoriamente conocida, incluso si estas no están registradas en el país donde se solicita la protección, en sentido la marca notoriamente conocida tiene un alcance de protección más amplia que el registro de cualquier otra marca de común denominación.

Si bien es cierto como ya se ha delineado, la marca notoriamente conocida tiene un amplio alcance de protección de derechos a su favor, sin embargo, la doctrina y también las mismas convenios, normas y directivas no ha establecido en un porcentaje, el grado de similitud o comprensión de parte de los consumidores, para calificar a una marca como una marca notoriamente conocida, ya que requiere de la opinión del público.

El artículo en mención hace un énfasis al rechazar el uso o registro de una marca que tiene una transcendencia, la misma que ha sido reconocida notoriamente, estas disposiciones otorgan un nivel protección internacional, incluso en países donde no han sido reconocidas por el público general, este Convenio de París ha sido complementado por otros acuerdos internacionales, y por normativas propias de cada Estado, como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el mercado, los cuales refuerzan la protección de las marcas notoriamente conocidas.

Para Manuel Arean, la marca notoria tiene derechos de difusión, es decir que los consumidores la identifican de toda la gama de productos en los que se encuentre la marca, es conocida justamente por su esfuerzo, la construcción, trabajo y dinero en la que su empresa o persona natural ha invertido, para que esta sea reconocida. (Lalín, 1993).

Así también, la doctrina, nombra a las marcas notorias como marcas con una protección especial, respecto la explotación de otras personas o empresas, la notoriedad favorece al titular de la marca quien ha conseguido con brío y perspicacia esta calidad, no para terceros que pretendan usar de manera irregular, de igual manera, la marca notoriamente conocida, se tiene un ámbito de protección contra el riesgo de confusión, asociación, dilución, (Zuccherino, 1998).

La marca notoria se caracteriza por tener un amplio mercado que la conoce, la cual implica también la reputación de esta, al ser conocida por diferentes consumidores, tiene la capacidad de identificar la fuente de los productos o servicios, es decir la notoriedad es evidente de tal manera que el grado de conocimiento frente al mercado es mayor aun así ésta no es inscrita en el registro correspondiente. (Lopez, 2022)

La doctrina española señala que la Decisión 486, refiere que no basta con ser una marca destacada entre el público consumidor, sino que también es necesario que la marca notoria sea conocida por el público en general, a este conocimiento de parte del público general se le llama marca renombrada, mientras que la marca notoria, requiere un divulgación o conocimiento de parte del público o sector que lo consume. (Lastres, 2000)

El concepto de marca notoriamente conocida es el resultado de un conjunto de actividades, entre ellos el uso intensivo de esta, siendo la llave del éxito para determinar su protección, por ello no se puede decir que la marca solo es conocida por un único sector o rubro comercial, sino más bien que se tiene un reconocimiento de parte del todo un mercado global que este es el caso de la marca notoria y renombrada. (Benavides, 2022)

Para Rafael García, se entiende por marca notoriamente conocida, porque tiene como característica primordial el ser conocido por un amplio sector del mercado donde se vende los productos o servicios, este sector tiene la potestad de distinguir como tal, es decir que sin este público consumidor no existiría la marca notoria, por lo que es determinante para que cumpla esta cualidad. (Vásquez, 2024)

El concepto de legal sobre la norma se queda corta debido a los elementos constituyentes que deben contener, sin embargo, es importante señalar que la característica más importante es que sea reconocido por un sector, es este aspecto que en el que la norma no aporta significativamente al momento de analizar a un signo notoriamente conocido, siendo necesario en muchas ocasiones apoyarse en lo

que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina refiere. (Acosta, Herrera Sierra, Conde, & Nazar de la Vega, 2021)

Las marcas de hecho también pueden tener un alto grado de conocimiento al igual que las marcas notoriamente conocidas, ya que el público consumidor asocia estas marcas, teniendo en consideración que un signo de hecho, este compuesto por una denominación social, de tal manera que coincida con la marca, pudiendo ocasionar disputas o por otro lado dándole más énfasis en la marca. (DÍAZ, 2023)

Se entiende por marca notoriamente conocida, cuando gran parte del sector donde se distribuye y/o comercializa el producto o servicio se distinga con ella, gracias a la reputación debido a su uso ya la publicidad empleada para que sea conocida, ello quiere decir que los consumidores conocen sus características, sus atributos, detalles que están en la memoria del consumidor. (García, Actualizada al 2021)

Para María Carolina Villa, la idea de marcas notorias se da desde un entorno al conocimiento de signo particular y en un sector determinado, respecto productos y/o servicios también específicos, señala que es concluyente el precisar el sector pertinente respecto el mercado que maneja el producto o servicio del signo notorio, el origen de esta se vinculó con la situación defensiva frente a un posible riesgo. (Araque, 2023)

4 CRITERIOS Y MEDIOS PARA PROBAR LA NOTORIEDAD DE LA MARCA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 21-IP-2016, refiere que la marca notoriamente conocida debe probar que lo es realmente, por ende el principio de “non egent probatione” no es aplicable, ya que este principio sólo ampara a aquello que es reconocido de manera general, sin embargo, la notoriedad de la marca no es un hecho o suceso implícito, por tanto, necesariamente debe ser probada, una vez expuesta la

notoriedad, esta calificación deberá realizarse al amparo del marco jurídico del signo que solicita su registro.

Para acreditar dicha calidad, el solicitante podrá presentar cualquier medio probatorio en el procedimiento administrativo, para la Sala Especializada en Propiedad Intelectual se puede presentar documentos probatorios tales como: facturas de venta, publicidad, encuestas de del público consumidor o de círculos empresariales, certificados de registros de marca en el extranjero, inventarios, estudios de mercado, así también reconoce otros medios probatorios no tradicionales como revistas, volumen de pedidos de terceros interesados en la franquicia, compras o almacenamiento por el titular de la marca, propaganda de eventos entre otros documentos que ayuden acreditar la notoriedad alegada.

Asimismo, el artículo 228 de la Decisión 486 regula una lista no taxativa de indicadores para probar la notoriedad en resumen estos indicadores se dividen de la siguiente manera:

Figura 7

Indicadores para probar la notoriedad, Decisión 486

Conocimiento y reconocimiento del público	Actividad comercial y participación en el mercado	Protección y uso de la marca	Valoración Económica y Posicionamiento
•Grado de conocimiento de la marca: Grado de reconocimiento entre los consumidores o público relevante. •Duración alcance y extensión geográfica: Tiempo durante el cual la marca ha sido conocida y su cobertura en el mercado. •Esfuerzos publicitarios: Campañas de publicidad, promoción y alcance mediático.	•Volumen de ventas: Datos sobre la comercialización de los productos o servicios. •Participación en ferias o eventos: Presencia en actividades relevantes del sector comercial	•Registro y protección jurídica: Medidas adoptadas para registrar y proteger la marca. •Licencias o acuerdos de uso: Evidencia de que terceros reconocen su notoriedad mediante licencias.	•Valor de la marca: Evaluaciones económicas o informes que establezcan su valor financiero. •Prestigio y calidad asociada: Opinión del público sobre la calidad de los productos o servicios relacionados.

Nota: Elaboración propia, información extraída del artículo 228 de la Decisión 486

Como ya se ha mencionado la el Decreto Legislativo N° 1057, es una disposición que complementa acorde a nuestro contexto nacional la Decisión 487 de la Comunidad Andina, por ello en relación a estos elementos probatorios no limitativos el Indecopi a evaluado medios probatorios que fueron utilizados para demostrar la notoriedad de la marca, en ese sentido se analizará los medios probatorios más concurrentes para acreditar la notoriedad de la marca tanto desde un plano nacional como también alguna resoluciones de orden internacional que pueden ser un poco controvertidas para el criterio utilizado por el Indecopi y por la comunidad andina.

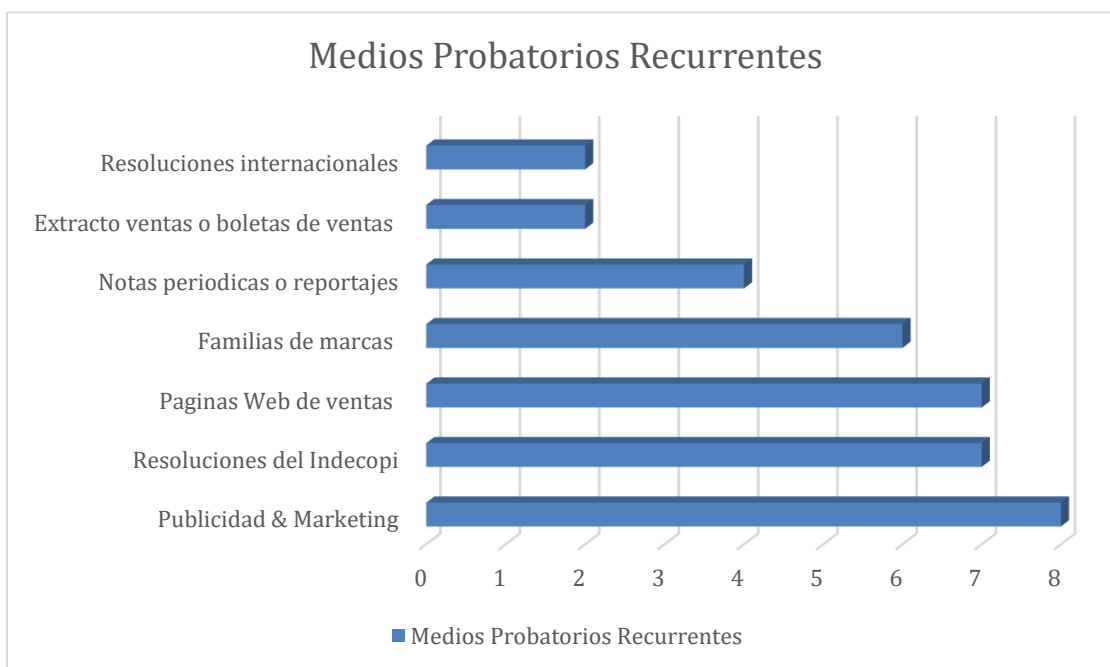
4.3 Medios probatorios utilizados para demostrar la notoriedad de la marca conocida

Uno de los aspectos más relevantes y a menudo más debatidos en los procedimientos de oposición o nulidad marcaria es la acreditación de la notoriedad de una marca, en este contexto, el rol de la prueba requiere una importancia central, la autoridad administrativa no puede presumir la notoriedad, por el contrario, el solicitante debe probarla mediante medios documentales, técnicos y económicos que reflejen la presencia de la marca en el público consumidor, por lo que en el presente título se desarrollara los principales medios probatorios reconocidos en la doctrina evaluando su valor, pertinencia y suficiencia dentro del procedimiento administrativo marcario.

Conforme se ha venido observando en el desarrollo de la tesis, en nuestro país existe medios probatorios recurrentes al momento de la presentación de una oposición o de acreditar la marca notoriamente conocida, como podemos observar en el siguiente gráfico:

Figura 8

Medios probatorios recurrentes



Nota: Elaboración propia, los datos fueron extraídos de las resoluciones analizadas, muestran los medios probatorios más recurrentes.

Del gráfico propuesto podemos extraer datos que nos ayudan en nuestra investigación, damos cuenta que la presentación de: medios publicitarios o marketing, resoluciones emitidas por el Indecopi, Links de páginas web donde ponen a la venta los servicios o productos, familias de marca y notas periodísticas son los medios probatorios más recurrente.

En un primer lugar, tenemos la publicidad y marketing, dentro de este criterio se encuentra la presentación de campañas publicitarias, estudios de mercados, encuestas de reconocimiento, datos de ventas, además junto con ello la presencia de medios de publicidad emitida ya sea en reportes, noticias, entrevistas, que forman parte de este criterio de publicidad.

La presentación de este tipo de medio probatorio, tiene como función demostrar que la marca es conocida por el público relevante, que no es una marca común, la

fórmula de presentar campañas publicitarias, prueba que la gente conoce la marca, que asocia los productos o servicios que vende con el símbolo o marca que representa, ello también acredita que la marca mantiene una vigencia es decir, supongamos que este sea una estrella de cine mientras más llegada al público tenga ya sea por buenas o malas noticias, se mantendrá vigente y en la memoria y recuerdo de los consumidores, mientras que una estrella de cine poco a poco dejan de tener apogeo en los medios publicitarios o televisivos esta quedará al final en el olvido del consumidor y dejaran de contratarla.

De acuerdo con lo dicho anteriormente, y las muestras obtenidas de las resoluciones analizadas, podemos decir que las marcas notoriamente conocidas han utilizado diversos medios probatorios para alegar esta condición, siendo los siguientes documentales mayormente presentados:

4.1.1 Posicionamiento en el mercado

Para comprobar esta característica de la marca notoriamente conocida, las empresas demuestran la relevancia del uso a través de sus ganancias, entre ellos tenemos los siguientes documentales presentados por los signos notorios:

- Facturación de ventas: utilizado para comprobar los informes financieros, evidenciando la magnitud del negocio y su impacto en su economía, es decir a partir de este medio probatorio se podrá analizar el volumen de ventas obtenido del uso de la marca o signo notoriamente conocido.
- Distribución geográfica: con este medio probatorio se puede analizar las ganancias logradas pero en sectores de la región es decir, se podrá verificar a donde tiene que ir dirigida su publicidad, teniendo en cuenta el mayor público consumidor, un ejemplo de esto sería tener en cuenta que una cierta población de determinadas características, tiene más

posibilidades de adquirir el producto o servicio notoriamente conocido que otro, ya sea porque se tiene otros productos mejores o porque se busque otros factores al momento de adquirirlo.

- Inversiones de publicidad y marketing: estos documentales vienen mucho de la mano con el anterior ítem, puesto que se puede verificar el coste de la publicidad y marketing utilizado para los posibles consumidores, esto también nos da un alcance del presupuesto que implica la llegar al posicionamiento dentro del mercado.

4.1.2 Artículos y registros

Para este tipo de medios probatorios las empresas, han visto por pertinente demostrar los siguientes documentales:

- Premios y reconocimientos: otorgados por entidades públicas o asociaciones comerciales.
- Artículos periodísticos: como entrevistas, estudios de la marca, reportajes en revistas y periódicos entre otros donde figuren el signo notorio.
- Registros de marcas en otros países: la declaratoria de la notoriedad de un signo distintivo es un punto medular en al momento de acreditar dicha condición, ya que ello coadyuve al reconocimiento de la notoriedad en otro país que conforme la comunidad andina o el convenio de París.

4.1.3 Publicidad y promoción

Como es de ser la publicidad, es otro medio probatorio que usualmente se presenta al momento de la oposición, ello en mérito que la notoriedad suele estar respalda por un uso continuo y sostenido en el tiempo, en ese sentido tenemos:

- Campañas en medios masivos: Estas campañas buscan generar reconocimiento de su imagen en los canales masivos de comunicación como la televisión, radio, prensa y medios digitales, entre ellas plataformas como Facebook, Instagram, Tiktok, ya que permite una una audiencia extensa y variada.
- Presencia en ferias y eventos comerciales: La participación en ferias, exposiciones y eventos comerciales a fin de interactuar de manera directa con sus clientes, este tipo de presencia incrementa la visibilidad de la marca, participar en eventos deportivos, culturales que permitan vincular con patrones positivos, generando experiencia en los consumidores.
- Embajadores de marcas (influencers): Los embajadores de marca o influencers actúan mediante su credibilidad y conexión con el público, transmitiendo el mensaje publicitario, su efecto tiene efecto persuasivo en sus seguidores.

4.1.4 Pruebas de defensa de la marca

- Resoluciones administrativas o judiciales: sentencias o resoluciones en donde se haya reconocido la notoriedad de la marca.
- Casos de infracción y acciones legales: demandas por uso indebido de la marca que hayan resultado a favor de la marca notoriamente conocida.

Con este medio, la empresa que busca el reconocimiento de la notoriedad refuerza al propio Indecopi la afirmación que ya hizo en un momento, lo que demuestra el alto grado de reconocimiento al público, dándole una protección amplia frente a marcas similares, en ese sentido al citar resoluciones pasadas, el empresario busca que el Indecopi actúe de manera consistente con sus propios pronunciamientos anteriores.

Otra razón, por lo que el empresario presenta resoluciones del Indecopi, es la facilidad y simplicidad de presentar cargas ya que la empresa puede evitar tener que demostrar nuevamente todos los elementos de la notoriedad (publicidad, ventas, reconocimiento, etc.), salvo que haya un cambio sustancial en el mercado.

4.1.5 Otros registros – Familia de marcas

Otro medio probatorio muy utilizado es presentar otros registros de la misma marca es decir presentan los certificados o registros obtenidos a su favor pero que tienen características distintas al singo notorio de manera tal que uno puede conllevar al otro, de esta manera buscan generar una asociación mental en los consumidores respecto a un mismo origen, con ello buscan reforzar el carácter distintivo, y asociarlo a los demás registros y diferentes clasificaciones de productos o servicios, si una empresa intenta registrar un elemento que aunque no sea idéntica, el titular de la familia puede alegar riesgo de confusión, aprovechamiento indebido de su reputación o dilución de su distintividad, con esto la marca notoriamente conocida busca poner en manifiesto de forma clara frente a sus competidores y al Indecopi, que existe una protección del valor comercial y legal de todas las marcas a la que le pertenecen de manera conjunta, fortaleciendo su posición comercial y legal, cabe señalar que los demás medios probatorios, no son tan recurrente como lo son los ya mencionados.

En resumen, los medios documentales presentados contribuyen al reconocimiento de la marca notoriamente conocida y actúan como medios probatorios para acreditar la condición de notorio en el proceso de oposición. Estas acciones consolidan la imagen de la marca o signo distintivo, demostrando la inversión y el impacto logrado en el tiempo, es decir mantienen viva la marca en la mente del consumidor, asociándolo con la fuerza de posición ante los distribuidores o puestos de ventas, reforzando la seguridad de las ventas de los pequeños o grandes intermediarios, finalmente renueva la información, datos que sirven para cuantificar la llegada y reconocimiento del público consumidor frente a la marca, datos que son posibles obtener, de acuerdo a los tipos y formas de publicidad realizada.

5 CRITERIOS DE COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS

En este apartado exploraremos los conceptos del examen de registrabilidad y los riesgos que se analizan para otorgar el registro de una marca, empezaremos abordando lo siguiente:

5.1 Examen de registrabilidad y criterios utilizados por la Comunidad Andina.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha interpretado la aplicación de los artículos 136 y 151 de la Decisión 486, en concordancia con esta disposición el tribunal en reiteradas resoluciones ha manifestado y concordado un solo criterio que se advierte en los preceptos siguientes: (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2023)

5.1.1 Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideología y gráfica o figurativa.

Para determinar si existe algún tipo de riesgo, se debe confrontar a los dos signos teniendo en cuenta que la similitud que denota los signos comparados puede ser de tipo ortográfico, fonética, conceptual o ideológica, gráfica o figurativa, en ese sentido analizarnos la conceptualizamos de cada ítem.

a. Ortográfica:

Cuando las semejanzas o diferencias se centran en la composición de la palabra, teniendo en cuenta el orden de las palabras, letras o sílabas, los números que la conforman y en consecuencia la longitud es decir que tan larga sea la palabra o el conjunto de palabras. En este apartado también es importante verificar, la utilización constante de sílabas que conforman, si por ejemplo la palabra contiene más vocales cerradas o abiertas, la repetición de determinadas vocales o letras.

Por ejemplo:

- Marca 1: Nike

4 letras

2 sílabas: Ni - ke

Letras en orden N-I-K-E

No contiene números

- Marca 2: Noke

4 letras

2 sílabas: No-ke

Muy parecida a "Nike" con la diferencia de la letra "o"

El orden de las letras tiene una posición es igual

Igual longitud

b. Fonética:

En esta apreciación, se busca realizar la diferencias o semejanzas que tienen dos signos de acuerdo con el sonido de su pronunciación, es decir que, de acuerdo con el orden la palabra emitirá un sonido distinto, por ejemplo, una palabra puede contener la misma cantidad de vocales, pero el sonido puede ser diferente, así tenemos la palabra “amar” con “rama” ambas palabras tienen el mismo contenido de vocales y consonantes pero el orden hace la diferencia en su pronunciación.

En este precepto se busca diferenciar o distinguir el sonido que produce la palabra el cual puede ser determinante de acuerdo con el número de sílabas que contiene, como las particularidades al momento de pronunciarse, como la entonación, así si adrede un empresario coloca una tilde o signo que distinga y que haga la diferencia por ejemplo la palabra “revolver” y “revólver” ambas palabras tienen semejanzas, pero la tilde hace la verdadera diferencia en la conceptualización de la palabra, es así que tenemos que una hace referencia al verbo de mezclar, mientras el otro hace referencia a una arma, si hacemos la comparación a simple vista, el Indecopi podría, declarar infundado la solicitud de registro de una marca en comparación de la otra, pero el concepto que hace referencia la una con la otra, logra hacer a llegar a la fuerza distintiva de una.

c. Conceptual o ideológica

En este ítem, las marca propuesta de registro debe tener diferencia de conceptualización, ello implica, también la connotación también en la traducción de una palabra, es decir nos referimos a la idea que evoca la palabra, el concepto o valor idéntico que posee.

d. Gráfica o figurativa

Se refiere a los elementos gráficos de las marcas, tomando en cuenta los colores representativos del signo, como también el dibujo u objeto que representa, los trazos que conforman la imagen, lo que evoca su significado o si la imagen.

Con este precepto se busca distinguir las semejanzas o diferencias que cuenta los signos en contraposición, la cantidad de líneas que posee, la formas en global y las formas que son más resaltantes.

5.1.2 Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

En este mismo orden, el Tribunal ha determinado que, para realizar el cotejo entre dos signos en examen, es necesario seguir las siguientes comparaciones:

a. Comparación entre signos

El cotejo de los signos en discusión debe realizarse sin descomponer sus características o los elementos que lo conforman, es decir el análisis debe ser de manera integral, esta comparación tiene que realizarse empleando el método del cotejo sucesivo, que se refiere que la comparación tiene que realizarse analizando un signo y luego el otro, es decir que no cabe bajo este método el análisis de dos signos en un mismo momento.

b. Entre signos mixtos

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y uno figurativo, en ese sentido al momento de comparar entre estos signos se debe verificar, cual es elemento más resaltante y que queda en la mente de consumidor, pudiendo ser el denominativo gráfico, si el elemento más

característico es el denominativo, se realizara la comparación entre signos denominativos, si en la comparación se determina que el signo figurativo es más dominante que la parte denominativa, no habría posibilidad que se genere el riesgo de confusión, pudiendo coexistir ambos, salvo que ambos elementos evoquen una idea similar. (Tribunal de Justicia de la Comunidad de Andina, 2022)

c. Entre signos denominativos

Al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse, debe analizarse cada signo integral, teniendo en cuenta sus números, sílabas o palabras, se debe verificar que el conflicto comparte una misma raíz, o derivaciones de ellas o el número de sílabas comparte, el orden de las vocales, la sílaba tónica, en este caso se determina el elemento que genera mayor percepción en la mente del consumidor. (Tribunal de Justicia de la Comunidad de Andina, 2022)

d. Entre signos mixtos y denominativos

Para determinar el signo mixto, debemos ubicar si el elemento gráfico genera mayor convicción que el denominativo, si esto sucedería se entendería que no existiría conflicto, sin embargo, si existe semejanza en la parte denominativa se tendría que considerar la semejanza entre signos denominativos, al igual que la parte figurativa si ambos tienen de semejante en la parte figurativa, se debe seguir la comparación entre signos figurativos. (Tribunal de Justicia de la Comunidad de Andina, 2022)

e. Entre signos figurativos

En estos signos se debe apreciar la forma, la imagen y representación que evoca, para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se debe

distinguir tres elementos: el trazado, el concepto, los colores, (Tribunal de Justicia de la Comunidad de Andina, 2022).

Para la comparación entre dos signos figurativos, se debe primeramente en los trazos, luego el concepto que evoca el gráfico, y finalmente analizar si los colores son semejantes, el objetivo será verificar que los signos no generen la misma idea.

f. Entre signos figurativos y mixtos

Al igual que los signos mixtos y denominativos, los signos figurativos deben analizarse en cuanto el elemento en común que tengan, en este caso la parte figurativa, la misma que al momento de apreciarse dos signos de estas naturalezas, se deberá tomar en cuanto lo establecido por el elemento característico, es decir si es semejante en cuanto la parte denominativa se analizará en cuanto esto, si lo semejante es la parte figurativa se analizará respecto dicha marca

5.1.3 Comparación desde la perspectiva del consumidor

Para el análisis comparativo es importante ponerse en el lugar del consumidor, una vez puesto en el lugar del consumidor se debe verificar la percepción de este. De acuerdo con el tipo de producto o servicio del que se trate ello en mérito a los siguientes criterios:

a. Criterio del consumidor medio:

En este sentido el Tribunal ha establecido que cuando el consumidor está frente a productos o servicios de consumo, el criterio de este tipo de consumidor se basa en encontrarse razonablemente informado, conoce los bienes o servicios que requiere, sin embargo su nivel de percepción puede

ser variable ya que considera distintos aspectos al momento de la compra, con esto queremos decir que el consumidor va evaluar la información que contiene los productos, por ejemplo al momento de comprar cosméticos evaluará el precio, la calidad, el color, aroma, entre tantos elementos que lograrán la compra efectiva del producto.

b. Criterio del consumidor selectivo:

Este tipo de consumidor está más informado que el consumidor medio, ya que busca ciertos parámetros que ya son conocidos por este, al momento de escoger o elegir un servicio o producto pone en consideración la información que ya conoce de los productos, prefiere la calidad o los detalles del producto, un claro ejemplo son las personas que acuden a un restaurante de gourmet, este consumidor conoce el servicio y lo que este ofrece, es decir no busca una comparación en base a la economía que mantiene, da preferencia a la calidad del servicio que un producto de nivel medio bajo.

c. Criterio del consumidor especializado:

Se basa en un consumidor que supera al consumidor selectivo, es decir cuenta con una información superior, este consumidor toma una decisión más prolija, es un experto en la materia y al momento de adquirir el producto o servicio un ejemplo son los odontólogos que compran el material odontológico, su conocimiento de lo que busca es más alto de cualquier comprador, ya que es un experto en la materia o en la especialidad.

Desde una perspectiva del derecho del consumidor el Indecopi ha previsto, otros tipos de consumidores que pueden ayudar también a entender la figura del consumidor en la economía, entre ellos tenemos los siguientes:

d. Criterio del consumidor Razonable o Diligente:

Este tipo de consumidor es un hombre razonable, tiene por guía a la prudencia, la seguridad es una de sus reglas, es diligente y tiene cuidado, busca información sobre los productos o servicios que va comprar. Es una persona que investiga antes de realizar la compra de un producto o cuando este ha comprado busca tener conocimientos del producto o servicio comprado, para el Indecopi la mayoría de los consumidores comunes no pertenecen a este tipo de consumidor. (Carrión, 2008)

e. Criterio del consumidor final

Se refiere a la persona que adquiere un producto o servicio para su uso o consumo personal, es decir no lo utiliza para fines de comerciales a diferencia de este consumidor con los criterios de consumidores establecidos por el Tribunal del Indecopi, este es el consumidor que se asemeja al consumidor especializado ya que se asemeja al consumidor que adquiere los productos de manera personal.

En este caso, como hemos visto la perspectiva del consumidor puede ser diferente, como podemos encontrar un existe una variedad, sin embargo algo que se ve en común en los criterios del consumidor es que existe un consumidor que es informado y que no solamente busca una diferencia en la económica o precio, sino también aprecia la calidad del producto o servicios y los beneficios, estos consumidores informados que tienen conocimiento de lo que quieren que conocen la calidad de los productos, tienen un mayor apertura de que poder diferenciar entre un producto o servicio.

Un ejemplo, sería comparar a una marca que comparte una parte muy pequeña con una marca que busca ser protegida tenemos por ejemplo el caso siguiente:

Figura 9

Comparativa entre signos Mc Hotel Vs. McDonald's

	
MARCA SOLICITANTE	MARCA NOTORIA - OPOSITORA

Nota: Elaboración propia

Como podemos observar un consumidor selectivo o diligente, podría conocer que este hotel Mc Hotel, no guarda relación con la marca McDonald's, ello debido a que el rubro es diferente, en segundo lugar, porque la figura mixta contiene otros elementos que lo hacen diferentes, en un tercer lugar porque muchas veces los signos que tiene una notoriedad son justamente porque son signos que debido a su gran influencia.

5.1.4 Criterios en la comparación de Clasificación Internacional Niza

Para analizar la comparación de dos signos para efectos de su registrabilidad, en mérito a la clasificación Niza, el Tribunal de la Comunidad Andina en el Proceso 391-IP-2022, señaló que el análisis de registrabilidad debe ser en el contexto de los hábitos que muestra el consumidor, en ese sentido, sin embargo este hecho, no es determinante para establecer si existe similitud entre los signos ello en mérito al artículo 151 de la Decisión 486, empero, el análisis debe desarrollarse en mérito a la naturaleza o uso de los productos o

servicios, así como también su ubicación de los productos, en ese sentido el citado tribunal a desarrollado preceptos que por sí solos son suficientes para considerar o acreditar una vinculación entre los signos y aquellos que por sí solos no son suficientes, primero desarrollaremos aquellos que por sí solos pueden acreditar la existencia de relación de productos o servicios siendo los siguientes:

5.1.5 Grado de sustitución entre productos o servicios.

Este precepto implica que los productos puede reemplazar al otro, es decir puede ser intercambiables, para ello la institución encargada de este análisis deberá compara la finalidad y características de productos o servicios, las características a la que se refiere sin el rango de precios, canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, entre otros elementos que ayuden al análisis, este análisis debe también realizar desde una perspectiva del consumidor, a modo de ejemplo el Tribunal propone el ejemplo de infusiones los cuales pueden ser sustitutos de otros.

5.1.6 Complementariedad entre sí de los productos o servicios.

En este caso, hablamos de un producto complementario del primero, en ese sentido al adquirir un producto o servicio este lleva consumir también el otro, un claro ejemplo que pone el Tribunal es la crema o pasta dental la cual se suplementa con el cepillo de dientes o viceversa

5.1.7 Posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.

En este último caso, los productos se pueden asumir que proviene de la misma empresa, como por ejemplo el fabricante de gaseosas puede también vender u

ofrecer productos de como agua pura sin gas o gas, proveniente desde la misma empresa comercializadora.

6 RIESGO DE CONFUSIÓN Y EXCLUSIÓN COMPETITIVA

6.1 Riesgo de confusión

Es un concepto que poco a poco fue utilizado por el derecho de propiedad intelectual, en lo que respecta a las marcas, esta posibilidad se refiere a que el público no confunda dos productos o servicios debido a la similitud en sus marcas, nombres comerciales, o elementos visuales. Este riesgo, se abrió campo en el ámbito jurídico desde hace mucho tiempo, uno de los casos más relevantes donde se utilizó el concepto de riesgo fue en los Estados Unidos, en el caso de Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp. (1961), donde se establecieron varios factores para evaluar si existe confusión en la mente del consumidor. (Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, 1961).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 198-IP-2015, ha indicado que no es registrable un signo confundible, cuando este no posee fuerza distintiva, en caso se permita su registro, se estaría atentando contra la marca registrada anteriormente, como también contra los consumidores, esta prohibición ayuda en el desenvolvimiento del mercado, asimismo este precepto busca proteger al consumidor para que esté no incurra en error al escoger sus productos o servicios que desea adquirir. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2015)

En esa línea, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo consideración de la conexión de los siguientes componentes: a) la semejanza o la relación entre los productos o servicios; y, b) el parecido entre las marcas, por lo que se debe observar la fuerza distintiva de la marca, en la influencia de estos componentes se determina el riesgo de confusión. Si dos marcas son idénticas, y la marca registrada más antigua es muy reconocida, aunque no compitan directamente entre sí, podría

considerarse que existe un riesgo de confusión. Sin embargo, puede pasar que una marca, aunque sea registrada anteriormente sea muy débil, esta característica le concedería a esta marca una protección muy limitada, justamente por este hecho. (Dirección de Signos Distintivos, 2022)

En las marcas notoriamente conocidas el riesgo de confusión se realiza de una manera más estricta que del análisis de riesgo entre dos marcas ordinarias, sin la característica excepcional de ser notoriamente conocida (Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, 2009), en esa línea este riesgo presenta dos planos, uno que vendría ser la protección hacia la marca y en segundo plano la protección al consumidor, en la protección de la marca, el riesgo de confusión es uno de los principales criterios utilizados para determinar si se debe conceder la protección de una marca registrada. Si se establece que hay un alto riesgo de confusión entre dos marcas, la marca más débil puede ser rechazada o incluso invalidada, en el segundo plano proteger a los consumidores, asegurando que puedan identificar y elegir productos y servicios de manera informada, en ese sentido existen dos clases de riesgos de confusión, directo e indirecto:

6.1.1 Riesgo de confusión directo:

La confusión directa, se da cuando dos productos o servicios semejantes se encuentran estructurados por signos idénticos o iguales de modo tal que el consumidor compra el producto o el servicio con la creencia de que se trata de la marca competidora, en este caso de la marca notoriamente conocida.

En la Resolución N° 039-2023/CSD-INDECOPI de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi señala que para realizar el análisis de riesgo de confusión se debe tener en cuenta la igualdad de la marca, la naturaleza de esta, entendiendo que en cuanto más grande sea su semejanza de los productos o servicios mayor será su riesgo, continua mencionando que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, corresponde otorgarle una protección

superior a la de cualquier signo, por lo que su nivel de diferencia entre el signo solicitado debe ser mayor del que se exige. (Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, 2023), es decir existe una similitud directa en nombre, logo o productos.

En esa línea podríamos decir que, el consumidor está en el proceso de comprar algo, ya sea un producto (por ejemplo, ropa, dispositivos electrónicos) o un servicio (como un paquete turístico o una suscripción digital), entonces debido a la similitud entre las marcas o los signos distintivos (nombre, logo, empaque), el consumidor cree que el producto o servicio que está comprando pertenece a una empresa, pero en realidad proviene de otra, se confunde directamente sobre el origen del producto.

En conclusión, el riesgo de confusión directo se presenta cuando el consumidor cree que está comprando un producto de una empresa, pero en realidad está comprando uno de otra marca distinta debido a la similitud entre ambas. El error está en identificar erróneamente de qué empresa proviene el producto o servicio, lo que puede llevar a engaño en el momento de la compra.

6.1.2 Riesgo de confusión indirecto

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 08-IP-2022, ha establecido claras diferencias entre el riesgo de confusión directo y el indirecto, el Tribunal instituye que el riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor piensa que el producto es fabricado por una empresa que, en realidad, no está vinculada a él. El error no está en las características o la calidad del producto, sino en qué compañía es responsable de su producción o lo respalda, es decir el consumidor cree que el producto proviene de una empresa que en realidad no tiene ninguna relación con ese producto. Este error no es sobre la calidad o el tipo de producto, sino sobre qué empresa lo fabrica o está detrás de él de manera tal que el error del consumidor está en

pensar que el producto o servicio viene de una empresa distinta a la que realmente lo fabrica o distribuye, el consumidor puede asumir que hay algún tipo de colaboración, acuerdo o afiliación entre las empresas que no existe. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2022)

En efecto, el riesgo de confusión indirecto se produciría cuando el consumidor se equivoca sobre la relación entre las empresas, no sobre el producto en sí. Piensa que el producto proviene de una empresa diferente a la real o que las empresas están de alguna manera conectadas, cuando en realidad no lo están. Este tipo de confusión puede llevar a acciones legales, ya que una empresa puede aprovecharse de la reputación o la notoriedad de otra sin que exista realmente una conexión entre ellas.

En conclusión, el riesgo de confusión directo, el consumidor cree directamente que las marcas son la misma empresa o que los productos provienen del mismo origen, mientras que el riesgo de confusión indirecto, el consumidor sabe que las marcas son distintas, pero cree que están relacionadas de alguna manera (por ejemplo, como si fueran marcas hermanas o parte del mismo grupo empresarial), aunque en realidad no lo están, es decir existe una percepción de relación empresarial.

En tal sentido, la forma típica y tradicional que nos muestra la doctrina no renueva la globalización y análisis de cada mercado, un ejemplo imaginario es poner a un consumidor de la marca Gucci en un mercado de orden primario, es decir en mercado de venta de ropa al por mayor en el emporio más grande del Perú, Gamarra, en un primer momento podríamos preguntarnos si es posible que un comprador de ropa Gucci pueda acudir a puesto de venta de Gamarra (claramente sin desmerecer, ni comparar la calidad y realidad), en un segundo lugar un conocedor de los elementos de la ropa Gucci o sus accesorios, no notaría o diferenciaría los símbolos o signos que utiliza Gucci, con una marca de ropa de un puesto de Gamarra, no siendo igual sino teniendo

un elemento que posiblemente sea semejante, en tercer momento un conocedor de la ropa de Gucci sería posible que busque encontrar en Gamarra ropa Gucci o sus derivados, en su defecto podríamos negar todas estas posibilidades debido a que como conocedor de una marca notoriamente conocida, su publicidad al llegado a la mente del consumidor de manera tal que pueda reconocer rápidamente las diferencias con otras marcas.

6.2 Riesgo de asociación

El riesgo de asociación es otra figura asociada a los riesgos que asume una marca y en especial una marca notoriamente conocida, la Comunidad Andina a través de la de Decisión 486 ha incorporado esta figura, es así que el Tribunal Andino en el Proceso 140-IP-20091 ha señalado, en su jurisprudencia, que es suficiente que riesgo este latente para que no se registre el signo solicitado, así sea por cualquier tipo de riesgo inclusive por asociación, en este sentido, lo conceptualizan al riesgo de asociación, como la posibilidad que los consumidores, aunque diferencien los signos en conflictos y el origen del producto o servicio, al comprarlo este mismo piense que existe una relación entre las marcas. Es decir, evitar la posibilidad de un riesgo, precisamente de asociar una marca con otra, en el entendido que una de ella beneficiaría a la otra.

Para Carlos Fernández Novoa, existe dos teorías sobre el concepto de la figura de asociación, en un primer momento se encuentra esta figura como de aplicación más extensa, por otro lado la otra teoría es que este riesgo se encuentra contenida en el riesgo de confusión (Novoa, 2017), para el Indecopi esta figura se encuentra contenida en el riesgo confusión, calificándola como un riesgo de confusión directa, este criterio fue adoptado por el Indecopi en la Resolución 1292-2023/CSD-INDECOPI en el caso de García Osore, Elmeron Vs Turismo Civa S.A.C, en el procedimiento de oposición al registro de marca de servicio. En ese sentido el consumidor no necesariamente cree que el producto o servicio, provengan del

mismo origen, pero este piensa que existe alguna relación comercial entre ambas marcas, este concepto se atañe con el riesgo de confusión indirecto.

6.3 Riesgo de dilución

El concepto de dilución fue aludido en el año 1927 por Frank Shechter, jurista estadounidense, quien introdujo el concepto de dilución de marca, explicando que el riesgo de dilución es la disminución de la distintividad de una marca de manera progresiva o dispersión de la identidad y reconocimiento de una marca en la mente del público, esta teoría afronta la idea original de la marca, ya que preliminarmente la marca era indicador del origen de un producto o servicio, con la llegada de esta teoría, la marca se concibe con el propósito de ser una creación que busca la fidelización de los clientes, es decir cuanto más distintiva y singular sea una marca, más fuerte es su impacto en la conciencia del público consumidor. (Schechter, 1927).

Para analizar el riesgo de dilución, se debe apreciar las probabilidades de que una marca pierda su distintividad o particularidad debido a que una persona o empresa se encuentra utilizando una característica de esta, sin autorización de la persona que tiene el certificado de la marca, es decir que, aunque no exista una confusión directa con los productos o servicios.

En las marcas notoriamente conocidas, su aplicación se enfrenta a la excepción del principio de especialidad, es decir que sobre pasa esta concepción, de manera tal que es importante la distintividad de una marca, por este motivo las marcas notoriamente conocidas adquieren una protección especial, lo que determina que no se produciría la dilución de la fuerza distintiva de la marca notoriamente conocida.

En jurisprudencia norteamericana, identifica al riesgo de dilución de dos maneras:

➤ Blurring o dilución tradicional

Este tipo de dilución sucede cuando un tercero utiliza una marca notoriamente conocida, respecto los mismos servicios o productos de la marca notoria, es decir se va perdiendo el uso de la marca al momento de su uso. (J. Thomas McCarthy, 1996)

➤ Tarnishment o dilución por desprestigio

A diferencia del anterior, este riesgo sucede cuando un tercero usa los signos distintivos de una marca notoriamente conocida desprestigiándola esto en razón que se utilizaba los signos en situaciones que disminuyan la representatividad de la marca, como presentar productos de mala calidad o haberla utilizado en una situación de inmoralidad o contraviniente a las normas legales. (J. Thomas McCarthy, 1996)

Es claro que para la doctrina, el uso de una marca semejante por el un tercero disminuye la vinculación de esta con el consumidor, sin embargo a todo esto nos hacemos una pregunta en cuestión es posible que un consumidor de una marca notoriamente conocida, no reconozca las características de esta marca, justamente porque la estrategia publicitaria de la marca notoriamente conocida ha logrado introducir en la mente del consumidor, la calidad y características de esta marca, de esta pregunta nace a su vez otra, es posible que un consumidor de una marca notoriamente conocida pueda adquirir sus productos o servicios en otros lugares diferentes de los que señalan en su publicidad.

7 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LA MARCA

El procedimiento para el registro de la marca se encuentra regulada en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI, aprobada por la Resolución N° 042-2023-PRE/INDECOPI, bajo el siguiente detalle:

Tabla 1

Elementos clave del procedimiento de registro de la Propiedad Industrial

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Denominación	Registro de marcas de productos, servicios, colectivas y de certificación, nombre y lema comerciales
Código	DSD 8
Descripción del procedimiento	Procedimiento administrativo, se otorga el derecho exclusivo de un Signo Distintivo desde su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.
Formularios	F-MAR-03, F-MAR-04, F-MAR-05, F-MAR-06, F-MAR-27 Pagina web: www.indecopi.gob.pe
Pago por derecho de tramitación	Mesa de partes física Solicitud de Registro S/. 534.99 Solicitud de Registro – MYPE S/. 401.24 Por clase adicional S/. 533.30 2 Por clase adicional - MYPE S/. 399.97 Para la división de una solicitud multiclase (por clase) S/. 48.65 Registro de marca MYPE Zona de Emergencia S/. 267.50
Plazo	180 (ciento ochenta) días hábiles
Unidad de organización responsable de aprobar	Dirección de Signos Distintivos

Nota: Elaboración propia, información extraída del TUPA actualizado del INDECOPI.

El procedimiento para el registro de la marca inicia teniendo en cuenta los ítems ante descritos, temas como el pago, los formularios y los demás, de ámbito procedimental pueden ser realizados de dos maneras física y virtual, cabe señalar que cuando se realiza el trámite físicamente puede ocurrir que algunos funcionarios ayuden al momento de rellenar los formularios y así entregarlos, como también puede darse que estos funcionarios no ayuden al empresario que busca registrar su marca. Mientras que la forma virtual, puede de requerir usuarios con más

experiencia en el uso del sistema, ello depende de quién lo realice, un empresario que tenga conocimiento de la plataforma y de las normas que le amparan y otros que no.

Esto lo decimos ya que hemos observado que a partir del segundo trimestre del 2023 y primer trimestre del 2024, solo han solicitado 546 micro y pequeñas empresas, estando vigente el descuento del 25% de la tasa para el registro de la marca de la Mype, ello de acuerdo a la promulgación de la Ley N° 31724, sin embargo, como hemos visto es muy poca la cantidad de micro y pequeños empresarios que han solicitado el registro es decir que han iniciado el procedimiento de registro de su marca, ante estos hechos, nos hemos preguntado qué ha sucedido.

Ahora bien, cuando revisamos la plataforma para registrar la marca el portal web del Gobierno peruano nos traslada a la siguiente página web: <https://www.gob.pe/333> “Registrar la marca de producto o servicio de tu negocio en Indecopi” al ingresar a la página web nos encontramos los requisitos que debe contener los formularios y un subtítulo de “Antes de iniciar, debes saber” veamos:

Figura 10

Costos y códigos arancelarios

Antes de iniciar, debes saber:

Para realizar la solicitud, cancela **S/ 534.99** usando el código de arancel **201000562** en [Pagalo.pe](https://pagalo.pe) con tu número de DNI. Si deseas registrar tu marca en más de una clase, debes pagar **S/ 533.30** por cada clase adicional usando el código de arancel **201000599**.

Ingresa al sistema con tu usuario y contraseña, haz clic en **Nueva solicitud**, selecciona el tipo de solicitud y completa los datos. Una vez enviada, recibirás un número de expediente. Puedes hacer el seguimiento a tu solicitud, ingresando al sistema y haciendo clic en **Consulta de expedientes**.

Nota: Imagen obtenida del portal del Estado, con título “Registrar la marca de producto o servicio de tu negocio en Indecopi”.

Como se observa en la imagen, el mismo portal web del Gobierno del Perú, indica al empresario que antes de iniciar, que debe cancelar el pago de S/534.99, de la lectura no se desprende algún código para el descuento del 25% por ser Mype, para verificar si efectivamente la plataforma ayuda al microempresario con este tipo de beneficio a favor de la Mype, hemos ingresado como cualquier usuario a fin de registrar nuestra marca para ello al ingresar a la plataforma nos encontramos con una lista de servicios digitales que ofrece el Indecopi, así tenemos que si se encuentra nuestra el registro virtual de marcas.

Al iniciar el trámite se muestra 6 pasos para llegar a la confirmación y pago de la marca, como primer paso nos indica si hemos recibido asesoría como se observa en la siguiente imagen:

Figura 11

Plataforma para registro virtual de marcas



Nota: Imagen obtenida del aplicativo Registro Virtual de Marcas del Indecopi.

En el segundo paso tenemos el tipo de solicitud, es decir si está buscando registrar una marca de producto/servicio, lema comercial, marca colectiva, marca de certificación, además se requiere hacer referencia si se ha tenido un procedimiento previo de oposición o cancelación, luego indicar el tipo de signo ya sea denominativo o figurativo, mixto, tridimensional, sonora, olfativa, tridimensional, posición, color, táctil, movimiento.

Como tercer paso se ingresa la clase del producto, haciendo una diferencia entre registro de producto y de servicios, teniendo 43 clases por escoger, también se da la opción de elegir otra clase como adicional teniendo a una principal, ya desde este punto observamos el monto de tasa que tenemos que pagar como se ve a continuación:

Figura 12

Tercer paso; Listado de clases marcas y resumen de pago

Listado de clases seleccionadas:		Editar	Eliminar
Clase	Productos y/o Servicios		
30	Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.		
Resumen de pago			
Clase principal	S/ 534.99		
Clase(s) adicional(es)	S/ 0.00		
Cant. Clases	1		
Total al pagar	S/ 534.99		

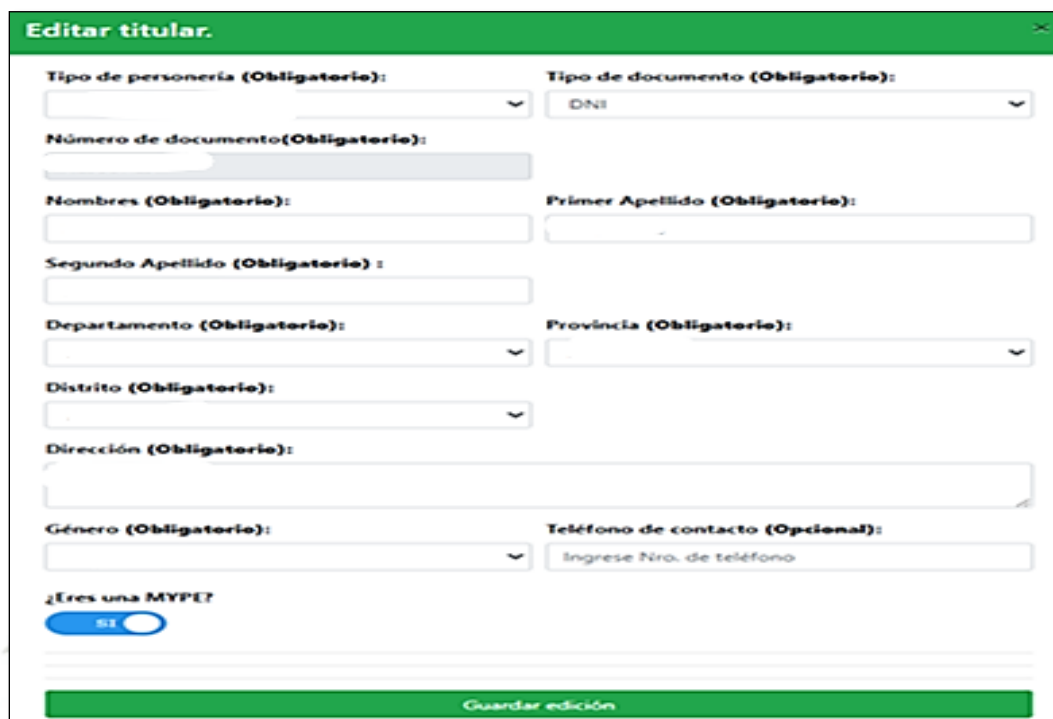
La primera clase de niza tendrá un costo de: S/ 534.99
A partir de la segunda clase de niza, cada clase adicional, tendrá un costo de: S/ 533.30

Nota: Imagen obtenida del aplicativo Registro Virtual de Marcas del Indecopi.

En cuarto lugar, tenemos la prioridad extranjera, curiosamente es beneficio hacia la marca que ha sido solicitada en otro país teniendo un beneficio de prioridad, dentro de los 6 meses de haberse presentado la solicitud en otro país. El quinto paso señala el titular y/o representante de la marca, en este punto la plataforma pregunta si la persona que está queriendo registrar la marca pertenece a una Mype, sin embargo, conforme se puede observar, la plataforma no pide más documentación para adjuntar o presentar dentro de esta, solo deslizar si lo es o no.

Figura 13

Paso cuarto: Datos del titular o representante de la marca



Editar titular.

Tipo de personería (Obligatorio):

Tipo de documento (Obligatorio):

Número de documento (Obligatorio):

Nombres (Obligatorio):

Primer Apellido (Obligatorio):

Segundo Apellido (Obligatorio):

Departamento (Obligatorio):

Provincia (Obligatorio):

Distrito (Obligatorio):

Dirección (Obligatorio):

Género (Obligatorio):

Teléfono de contacto (Opcional):

¿Eres una MYPE? ☒

Guardar edición

Nota: Imagen obtenida del aplicativo Registro Virtual de Marcas del Indecopi.

En el último paso, luego de haber finalizado los anteriores, se confirma y paga, este apartado hace un resumen de la solicitud como si estuviéramos hablando de un pedido. Cualquier empresario pensaría que si revisamos bien la plataforma encontraremos el descuento del 25 % de la tasa, sin embargo, veamos en la siguiente figura:

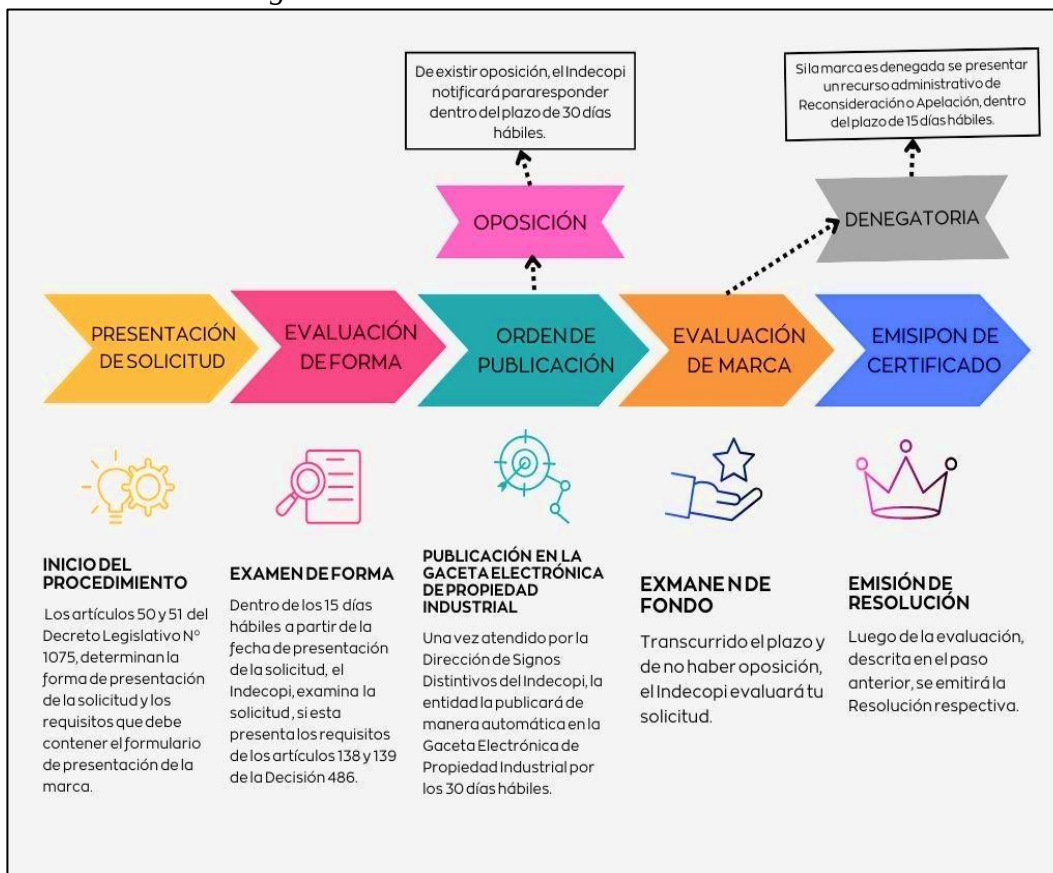
Paso seis, tasa arancelaria

Nota: Imagen obtenida del aplicativo Registro Virtual de Marcas del Indecopi.

En ese sentido una vez presentada la solicitud ya sea física o virtual, se continua con el procedimiento de registrabilidad, este se base en la evaluación de forma y fondo de la marca, la publicación de esta con la finalidad de verificar la existencia de posibles oposiciones y finalmente la emisión del certificado o la resolución denegatoria., en la siguiente imagen se podrá apreciar de manera más adecuada cada parte de este procedimiento.

Figura 15

Procedimiento de registro de marca en Perú



Nota: Elaboración propia, información obtenida del TUPA del "Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual"

De acuerdo con el esquema presentado y la duración del procedimiento oscila 45 días hábiles en el caso no se haya presentado oposiciones, mientras que con una oposición presentada puede durar entre 6 y 8 meses aproximadamente sin contar apelaciones a órganos superiores, los cuales representan casi un año perdido sin contar con los preparativos previos al inicio del registro de la solicitud.

8 MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL Y NACIONAL RESPECTO LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

8.1 Normativa comunitaria – Comunidad Andina

La Comunidad Andina, es una institución internacional y autónoma creada por el Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969, según su portal web, la Comunidad Andina, tiene como propósito elevar la calidad de vida y promover un desarrollo equilibrado para los habitantes de los Países Miembros a través de la integración y la cooperación tanto económica como social, la Comunidad Andina está compuesta por cuatro países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (Andina, 2024), además, cuenta con varios países asociados y observadores que participan en sus actividades.

Está compuesta por diversos órganos e instituciones, establecidos dentro del Sistema Andino de Integración (SAI). Este régimen fue creado a través del Protocolo Modificador del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Protocolo de Trujillo), firmado en 1996. (Andino, 2024)

8.1.1 Funciones de la Comunidad Andina

La Comunidad Andina (CAN) tiene varias funciones que buscan promover la integración y el desarrollo de sus países miembros, las siguientes son funciones principales:

- Eliminar aranceles: Facilitar la comercialización entre los países miembros mediante la supresión de aranceles y la formulación de una zona de libre de mercado, (Geográfico, 2024)
- Armonización legislativa: Promover la conjunción de las leyes entre los países miembros para facilitar la colaboración y el comercio. (Andino, 2024)

- Participación de los pueblos: Garantizar la colaboración de los pueblos andinos en el proceso, reafirmando que sus necesidades sean respetadas. (Andino, 2024)
- Desarrollo económico y social: Mejorar el nivel de vida y suscitar un desarrollo ecuánime y razonable en los países miembros mediante la contribución económica y social. (Andina, 2024)
- Interconexión y movilidad: Avivar la interconexión eléctrica, la transición de turismo entre los países miembros. (Andina, 2024)

8.1.2 Decisión 486

La Decisión 486 de la Comunidad Andina es un instrumento legal que regula el Régimen Común sobre la Propiedad Industrial entre los países miembros. Esta decisión aborda diversos aspectos relacionados con la protección de derechos de propiedad intelectual, incluyendo patentes, marcas, diseños industriales y otros, este dispositivo fue aprobada el 14 de setiembre del 2000, en reemplazo de la Decisión 344 de 1993, la Decisión 486 entró en vigor el 01 de diciembre del 2000 (Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 2024).

La citada normativa contiene 16 títulos, entre ellos destacan los siguientes títulos:

- **Título I** de disposiciones generales; en donde se definen los términos generales y el ámbito de aplicación de la decisión, estableciendo el marco legal básico para la propiedad industrial en los países miembros de la comunidad andina.
- **Título II** de Patentes de invención y modelos de utilidad, en este título se detallan las normas para la protección de las invenciones y modelos

de utilidad, como también los procedimientos para la obtención de patentes, sus derechos y limitaciones

- **Título III** de los Diseños industriales, donde establece las disposiciones relativas a la protección de los diseños industriales, incluyendo la definición de lo que constituye un diseño industrial y requisitos para su protección
- **Título IV** de las marcas, en este título se regula el uso de las marcas, su registro, derechos, prohibiciones y limitaciones, podríamos decir que este título es uno de los más importantes y usados por la Comunidad andina.
- **Título V** de los nombres comerciales, regula la protección de los nombres comerciales, que identifica a una empresa en el desarrollo de sus actividades económicas.
- **Título VI** de las indicaciones geográficas, determina normas para protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, es decir de productos que se asocian a su lugar de origen.
- **Título VII** de los secretos empresariales, contempla las bases para la protección de secretos empresariales, es decir la información confidencial y estratégica de cada empresa.

Si bien es cierto cada título tiene su grado de dificultad y uso por la comunidad, ello no quita que los anteriores, sean los que guardan una prioridad en cuanto su utilidad y protección jurídica que le brinda a estos signos de propiedad industrial. En ese sentido la Decisión 486 es un marco robusto y detallado que busca equilibrar los derechos de los titulares de propiedad industrial con el interés público, promoviendo la innovación,

protegiendo el comercio justo y facilitando la integración económica en la región andina.

Los países miembros de la Comunidad Andina han visto por conveniente complementar la Decisión 486 con dispositivos legales nacionales que buscan adaptar las disposiciones de esta decisión a sus contextos legales y económicos de cada país según el siguiente detalle:

Tabla 2

Resumen de normativa complementaria en los países miembro de la Comunidad Andina

PAISES	NORMA	OBJETO
BOLIVIA	Ley N° 1322 de 1992, Ley de Derechos de Autor	Complemento a la Decisión 486: Aunque se enfoca en la propiedad intelectual (derechos de autor), está relacionado con las creaciones que pueden tener un componente industrial, como software o diseño gráfico.
	Ley N° 1407 de 1992, Ley de Marcas y Signos Distintivos	Complemento a la Decisión 486: Regula el registro y protección de marcas, nombres y lemas comerciales.
	Decreto Supremo N° 28225 de 2005	Este decreto reglamenta sobre la protección de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.

PERÚ	Decreto Legislativo N° 1075 de 2008	Establece disposiciones para la protección de la propiedad industrial, sobre el procedimiento de registro de patentes, marcas, nombres y lemas comerciales y diseños industriales, alineando el marco legal peruano con la Decisión 486.
	Ley N° 27811 de 2002, Ley que establece el Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas Vinculados a los Recursos Biológicos	Regula la protección de los conocimientos tradicionales vinculados a la biodiversidad, complementando las disposiciones de la Decisión 486 sobre acceso a recursos genéticos.
	Tratado Sobre Derecho de Marcas TLT	Tiene como objetivo simplificar y armonizar procedimientos de registro de marcas a nivel nacional y regional, facilitando la presentación de solicitudes y haciendo que el procedimiento de registro sea previsible y menos complicado.
COLOMBIA	LEY 1343 DE 2009 aprueba el “Tratado sobre el Derecho de Marcas” y su “Reglamento”	Se aprueba el “Tratado sobre el Derecho de Marcas” y su “Reglamento”, adoptados el 27 de octubre de 1994.

ECUADOR	Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código Ingenios) de 2016	Regula de manera integral la propiedad intelectual en Ecuador, incluyendo disposiciones sobre patentes, marcas, diseños industriales y conocimientos tradicionales, complementando y desarrollando las normas de la Decisión 486.
---------	--	---

Nota: Elaboración propia

Cada uno de los países miembros de la Comunidad Andina ha desarrollado e implementado normativas específicas que complementan la Decisión 486, adaptando sus disposiciones al contexto nacional y fortaleciendo el marco de protección de la propiedad industrial. Estas normativas cubren un amplio espectro, desde la protección de marcas y patentes hasta la regulación de conocimientos tradicionales y recursos genéticos.

Ahora bien, la Decisión 486 de la Comunidad Andina también aborda la protección de las marcas notoriamente conocidas (también conocidas como marcas notorias) en varios de sus artículos, reconociendo su importancia y estableciendo criterios y mecanismos para su protección, la normativa internacional regula en sus artículos 224 y 228 (Comunidad Andina, 2000) algunos criterios para determinar si una marca puede considerarse notoriamente conocida. Estos criterios incluyen:

- **Grado de conocimiento:** Se evalúa el grado de conocimiento de la marca entre el público relevante dentro de un sector comercial determinado.
- **Duración y extensión del uso:** Considera el tiempo y la extensión geográfica en que la marca ha sido utilizada, así como la publicidad y promoción realizadas.

- **Valor de la marca:** Se evalúa el valor comercial de la marca.
- **Grado de reconocimiento:** Se valora el reconocimiento que la marca tiene en los círculos comerciales involucrados.

Una vez determinado los criterios que la normativa, regula también debemos tener en cuenta que esta misma, maneja grados de protección y a la vez regula procedimientos para la oposición y nulidad de registros.

Así tenemos que los artículos 136 y 165 regulan sobre el procedimiento de oposición y nulidad de registros, en ese sentido los titulares de marcas notoriamente conocidas pueden oponerse al registro de marcas que puedan causar confusión o asociación indebida, o solicitar la nulidad de marcas registradas en conflicto, aunque la marca notoria no esté registrada en el país. (Comunidad Andina, 2000), con ello se busca prohibir que otras marcas imiten o reproduzcan una marca notoriamente conocida en cualquier país miembro si pueden causar confusión o aprovecharse injustamente de su notoriedad.

Luego tenemos los artículos 226 y 227 los cuales reglan que existe una prohibición de registrar una marca que pueda causar confusión con una marca notoriamente conocida, incluso si se aplica a productos o servicios diferentes, su propósito fundamental es proteger el valor de la marca y prevenir que terceros se aprovechen de su reputación. Además, destaca recalca que la protección de la notoriedad de una marca no se limita al ámbito nacional, sino que su reconocimiento y fama puede extenderse más allá de las fronteras, reforzando con esto a la economía globalizada. Esto significa que una marca ampliamente conocida internacionalmente también merece salvaguardias en otros países, no solo en aquel donde se originó. (Comunidad Andina, 2000), es decir que puede ser reconocida en función de su fama internacional, lo que refuerza su protección en una economía global.

Como hemos visto, la Decisión 486 ofrece una robusta protección a las marcas notoriamente conocidas, incluso si no están registradas en un país miembro, al establecer criterios claros para determinar la notoriedad y al brindar mecanismos legales para prevenir y sancionar el uso indebido de dichas marcas. Esta protección busca evitar que terceros se beneficien injustamente del reconocimiento y prestigio de una marca notoria y asegura que las marcas con un alto grado de reconocimiento y valor comercial mantengan su integridad y reputación en la región andina.

8.2 Normativa Internacional

8.2.1 Convenio de París

El Convenio de París, es uno de los tratados internacionales más importantes en el campo de la Propiedad Industrial, este fue gestado a finales de la revolución industrial, teniendo este contexto social como progenitor, ya en el año 1883, con la expansión del comercio internacional, los avances de la ciencia y tecnología, los movimientos nacionalistas y de unificación, el desarrollo del derecho internacional y la creciente de acuerdos, tratados internacionales y cooperación internacional, dieron como resultado la celebración de este convenio que en un primer momento fue suscrito por los países de Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, España y Suiza, con el objetivo de establecer un marco normativo internacional, el cual incluye patentes, marcas y diseños industriales, posteriormente el convenio fue modificado en reiteradas ocasiones, como también se sumaron otros países, a la actualidad existen 181 países miembros, este dispositivo legal cuenta con 30 artículos, seis revisiones y una enmienda, siendo el artículo 6 el más importante para esta investigación. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2025)

El artículo 6 del convenio de París tuvo 6 modificaciones sobre los siguientes temas marcas notoriamente conocidas prohibiciones en cuanto a emblemas de estado y signos utilizados como escudos de organizaciones intergubernamentales sobre las transferencias de marcas protección de los signos distintivos registrados en un país que está adscrito al convenio de París sobre las marcas de servicio y finalmente son sobre los representantes de los signos y los registros efectuados por estos.

Cómo hemos podido dilucidar del análisis el artículo 6 nos data sobre signo distintivo de la Marca, proponiendo condiciones de registro y la protección dentro de los países miembros, esto en un primer momento, ya que luego de la revisión de Bruselas, se hizo una modificación a este artículo, teniendo como resultado el artículo 6 bis, que es el fuente y raíz de muchas legislaciones y normativas a nivel internacional, así también respecto la marca notoriamente conocida tenemos el artículo 6 quinquies el cual fue añadido en la revisión de Lisboa a efectos aumentar y dilucidar la protección de la marca, estos artículos contienen disposiciones específicas que conviene tenerlas en cuenta para nuestro estudio.

En ese sentido, el artículo 6 bis del 14 de diciembre de 1900, fue revisado en Bruselas, aquí se agrega disposiciones relativas a la marca notoriamente conocida, pues hicieron más importante y relevante es el compromiso que adquieren los países que conforman el convenio a rehusar y/o invalidar el registro de una marca y prohibir el uso de una marca ya sea de cualquier tipo de clase la cual constituya en una imitación traducción o reproducción de un signo distintivo que sea reconocida, igualmente si este signo pueda crear confusión teniendo en cuenta que se puede beneficiar con la marca notoriamente conocida este numeral hace referencia a productos idénticos o similares es decir que si un producto es similar o idéntico podrá alegar una infracción a este artículo en mérito al artículo 6 bis del convenio además agrega que no se fijará plazo para reclamar, anular y prohibir el uso de una

marca registrada utilizada con el fin de aprovecharse de la buena reputación de la marca notoriamente conocida. (Convenio de París, 1900)

Así también, en la revisión de Lisboa del 31 de octubre de 1958, en un contexto de Guerra Fría, en una época de tensión política y militar entre los bloques liderados por los Estados Unidos y la Unión Soviética y con el auge de la industrialización y el comercio internacional, se introdujo el artículo 6quinquies, el cual propone mejoras para armonizar la protección internacional de marcas, facilitar el registro de marcas en varios países, protegen las marcas de servicios, y previenen el uso indebido de marcas por parte de terceros sin autorización (Convenio de Paris, 1958).

El artículo 6 quinquies: ordena a los países integrantes del convenio, a proteger a las marcas registradas en países de la unión, este artículo fue diseñado para facilitar el reconocimiento y registro de marcas ya registradas en otros países miembros de la Unión, bajo ciertas condiciones.

Las siguientes excepciones principales para rechazar una marca registrada en otro país del convenio:

- Que la marca o signo distintivo al momento de querer se protegida contravenga con los derechos adquiridos por otra persona en el país donde se busca la protección
- Que la marca o el signo distintivo tenga contravenga con el orden público o las buenas costumbres, es decir las marcas que pueden resultar ofensivas inadecuadas o contrarias a las leyes nacionales podían ser rechazadas.
- Que, la marca o el signo distintivo resulte ser fraudulento para el público: es decir que el signo a registrarse pueda causar error o

confusión a las personas que consuman el producto, especialmente en cuanto a su naturaleza u originalidad de las características o beneficios del producto o servicio.

- Que, la marca o registro, no tenga originalidad, es decir que no tienen un uso real y efectivo en el país integrante del convenio, o que no son adecuadas para su uso, podrían ser rechazadas.

Asimismo, se hace hincapié en que las marcas son susceptibles de protección teniendo en cuenta las circunstancias de hecho entre ellas siendo la más principal la duración del uso de la marca. Además, se busca que el comerciante al momento de registrar su marca no realice modificaciones sustanciales a su signo distintivo, es decir la marca registrada en un país perteneciente al convenio no puede, modificar esencialmente su forma al solicitar protección en otros países, esto avala que la marca permanezca sólida frente a otros países, bien se propone la figura de la renovación, si una marca fue registrada en su país de origen ésta no tiene la obligación de renovar el registro en los otros países que convergen en el convenio.

8.2.2 Regulación Ecuatoriana

Nuestro país vecino del Ecuador forma parte de la Comunidad Andina, teniendo como norma raíz a la Decisión 486, la misma que ha sido complementada por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en donde se regula de manera amplia el derecho de la marca

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) es la entidad encargada de otorgar los registros de marcas para productos o servicios, tanto a personas naturales como a jurídicas, sin importar su origen (nacionales o extranjeras). Según los registros de su página web correspondientes al año

2023, se atendieron un total de 18,506 solicitudes. El costo de este servicio es de 208,00 USD. (SENADI , 2025)

El proceso de evaluación está a cargo de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Tras un examen que se lleva a cabo en un plazo de cinco a seis meses, se otorga el certificado de protección de la marca. Una vez obtenido este registro, la protección se extiende por 10 años, y la renovación es indefinida, debiendo realizarse cada seis meses antes de la fecha de vencimiento. Los solicitantes pueden presentar su solicitud de manera presencial o a través del portal web.

En cuanto a la regulación de la propiedad industrial, específicamente en lo que respecta a las marcas, Ecuador experimentó un cambio significativo. La Ley de Propiedad Intelectual (Codificación No. 2006-013), que estuvo en vigor durante un tiempo, ya no se aplica en el país. En su lugar, se promulgó el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, más conocido como Código Ingenios, el cual entró en vigor el 9 de diciembre de 2016.

Este nuevo marco normativo abarca todos los aspectos relacionados con la propiedad intelectual en Ecuador. Desde el registro de marcas hasta los derechos de autor y las patentes, él se encuentra contenido en el Capítulo XV del Código Ingenios, el cual reúne 15 artículos que buscan fomentar la creatividad, la innovación y la protección de los derechos de propiedad intelectual en un entorno cambiante y dinámico, asimismo, este capítulo se define como “De los signos distintivos notoriamente conocidos”, el donde conceptualiza al signo distintivo notoriamente conocido, como aquel que se encuentra reconocido en el país o cualquier país que sea parte del Convenio de París o que tenga tratados con el Ecuador, respecto propiedad industrial, asimismo el artículo 460 establece los criterios que se deben utilizar para

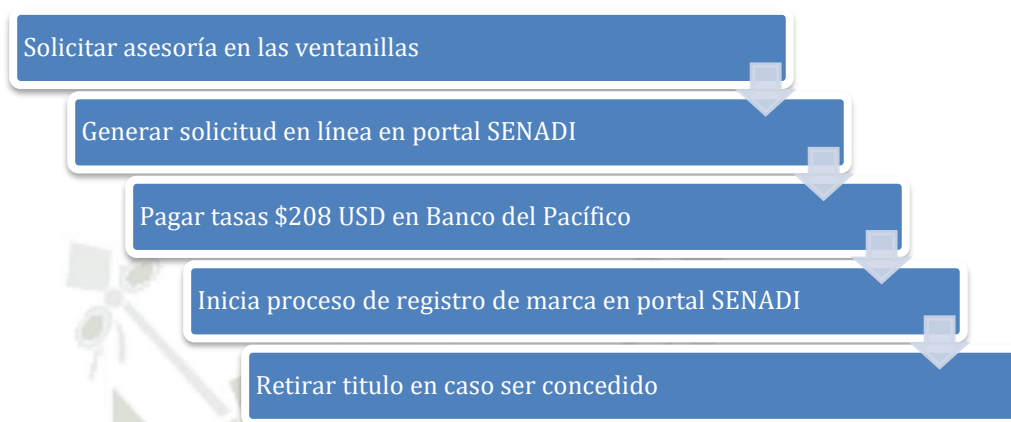
determinar la notoriedad del signo, en ese sentido podríamos agrupar los factores en cuatro vertientes siendo los siguientes:

- Reconocimiento y distintividad:
Se debe tener en cuenta el grado de conocimiento del grupo en el sector que pertenece dentro del país, como también su grado de distintividad inherente o adquirida del signo
- Uso y promoción
Se refiere a la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera del país, lo que conlleva a la promoción, dentro o fuera del país, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos.
- Valor económico y comercial
Cifras de ventas de la empresa titular en relación con el signo cuya notoriedad se alega, añadido a esto también se contabiliza valor del signo, y el volumen de pedidos de personas interesadas en tener la franquicia o licencia del signo en el país.
- Presencia y actividad en el mercado
Actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país, así como el comportamiento del signo en el comercio internacional, además se debe verificar la antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país.

El portal de derechos intelectuales de Ecuador menciona 17 pasos a seguir para el proceso de registro de marca, siendo los siguientes:

Figura 16

Pasos para registro de marca – Ecuador



Nota: Elaboración propia

Finalmente, el artículo 463 regula el procedimiento para declarar el reconocimiento de la notoriedad del signo distintivo, de este artículo podemos extraer: Solicitud de Notoriedad: El titular de una marca puede solicitar a la autoridad nacional competente el reconocimiento de la notoriedad de su marca, presentando las pruebas pertinentes y el comprobante de pago de la tasa correspondiente.

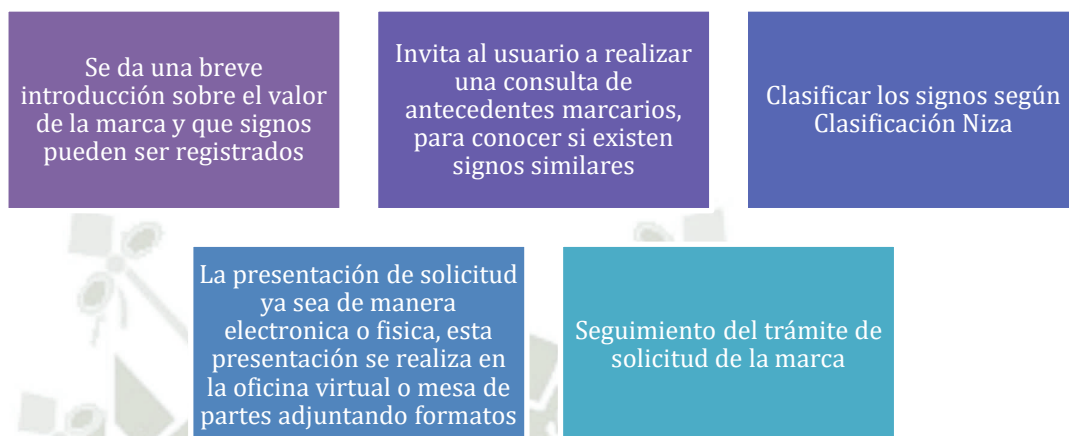
8.2.3 Regulación Colombiana

La regulación colombiana se encuentra también sujeta a la Decisión 486, es así como vamos a observar cómo la implementación de esta norma dentro su contexto social, en Colombia, la autoridad encargada de otorgar los certificados de marca es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), este órgano es el responsable de todo el proceso de registro de marcas, que incluye la recepción de solicitudes, el examen de fondo y forma, la publicación para posibles oposiciones, y finalmente, la expedición del certificado de registro de marca.

Al igual que el Indecopi, la SIC identifica cinco pasos para el registro de la marca para su registro siendo los siguientes:

Figura 17

Pasos para registrar una marca en Colombia



Nota: Elaboración propia

La Ley N° 1343 de 2009 es la norma por la cual se aprueba el tratado sobre el derecho de marcas y su reglamento de 1994 esta normativa fue aprobada por el congreso de la república en el año 2009 el 31 de Julio entrando en vigencia el 08/11/2010 contiene 25 artículos que trata sobre el procedimiento de registro de la marca y su protección, es decir que esta normativa colombiana ha hecho suya el tratado a diferencia de los países de Perú y el anterior ha analizado Ecuador la normativa colombiana tiene por precepto considerar como suya el tratado de sobre el derecho de marcas.

Algunos puntos importantes sobre esta ley que adopta el tratado son: busca producir al mercado a los accionistas o empresarios minoritarios eliminando barreras arancelarias y no arancelarias para productos industriales y agrícolas permitiendo el acceso, de esta manera también busca uniformizar y agilizar los procedimientos de marcas es decir se tiene un compromiso para la protección de los derechos de propiedad intelectual incluyendo lo que es las figuras de patentes marcas y derechos de autor como normas alineadas y estandarizadas.

Empero, es importante hacer hincapié que esta norma no regula concisamente la figura de la marca notoriamente conocida ya que una finalidad es regular de manera estandarizada las marcas el fomento de la comercialización de los productos y servicios de los signos distintivos, es decir en síntesis la normativa colombiana se encuentra más sujeta a la decisión 486 de la comunidad andina y demás tratados y convenciones a las cuales ha asumido como suyo para el efectivo registro de las marcas.

Asimismo, la regulación colombiana aporta un nuevo instrumento para la protección de la marca, “El manual de protocolo de Madrid” este instrumento es un acuerdo internacional que ofrece una alternativa para presentar una solicitud de registro de marca en múltiples jurisdicciones o países mediante un único trámite. Además, permite gestionar de manera unificada el registro de la marca en todos aquellos países donde se ha obtenido protección, asimismo brinda flexibilidades a las personas que buscan registrar marcas, en ese sentido Colombia forma parte de este protocolo y la hace miembro en el Sistema de Madrid. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2013).

Este dispositivo legal, busca simplificar el proceso de protección de una marca en varios países, homogenizando tanto los requisitos como los procedimientos en una solicitud de registro de signos distintivos, como también el procedimiento de renovar el certificado obtenido. La aplicación de este protocolo consiste en presentar una única solicitud la cual será evaluada ya sea en los países o territorios donde se busca obtener el registro para que se efectúe la protección de la marca es decir que puede ser una protección regional o una protección más amplia es decir en el marco del protocolo de Madrid así de esta manera empresario podrá efectuar el registro internacional de su marca de una manera más económica y efectiva, cabe señalar que tanto el procedimiento de país por país como la aplicación del protocolo de Madrid tienen un procedimiento distinto más aun teniendo referencia en el pago de las

tasas correspondientes y los requisitos que se utilizan al formular la protección en un ámbito internacional bajo el amparo del protocolo de Madrid.

Si bien cierto este protocolo ayuda con la protección de la marca no es pertinente para esta investigación analizar sobre el contenido de dicho instrumento legal, en tanto este procedimiento es únicamente para la protección del registro de nuevas marcas a nivel internacional no teniendo mucho que ver con el objetivo de la presente, pues como ya hemos mencionado el país ecuatoriano ha preferido emitir pronunciamientos y decisiones legales en base a tratados y convenciones es decir normativa internacional.

8.2.4 Regulación Española

A diferencia de los países que se encuentran dentro de la comunidad andina, la regulación española se rige por los preceptos estipulados por la Unión Europea, bajo el sistema de registro de marca, empero el país español principalmente se reglamenta por la Ley 17/2001 del 7 de diciembre, norma que regula el procedimiento de registro, protección y uso de la marca propiamente en el territorio español, ahora bien la institución que verifica su cumplimiento y evalúa el procedimiento de registro de marca es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) siendo su regulación únicamente a nivel nacional es decir en territorio español, además esta institución tiene como funciones gestionar el registro y protección de marcas, patentes, diseños industriales entre otros derechos de propiedad industrial.

A este organismo muchas veces lo suelen confundir con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, su función es de administrar el registro de la marca de la unión europea y de los diseños comunitarios registrados que otorgan protección en los países que conforman la Unión Europea, si bien es cierto la protección que otorga esta oficina abarca todos

los países miembros de la Unión Europea, su costo es más caro que el registro en la OEPM, ya que su protección es más amplia.

La Ley 17/2001, contiene 10 títulos, de donde se procede a establecer los conceptos básicos de los signos, el procedimiento de registro, el proceso para la solicitud, tramitación y concesión de una marca, incluyendo la publicación y oposiciones, su duración, renovación y modificaciones del registro, describe la duración del registro de la marca (10 años renovables), el proceso de renovación y las posibles modificaciones del registro, los derechos derivados del registro de la marca, define los derechos exclusivos que tiene el titular de una marca registrada y las limitaciones de esos derechos, las licencias, su regulación de cómo pueden transmitirse los derechos sobre una marca y cómo pueden otorgarse licencias para su uso a terceros, la Nulidad y caducidad del registro de la marca, establece las causas por las cuales puede declararse la nulidad o caducidad de una marca registrada, el tema de marcas colectivas y marcas de garantía, trata de las marcas colectivas y de garantía, que son marcas especiales con características particulares en su regulación, la definición de nombre comercial, regula el registro y protección de los nombres comerciales, que identifican a las empresas en el mercado, las acciones por violación del derecho sobre la marca, establece las acciones legales que pueden emprenderse en caso de infracción de los derechos de una marca registrada y algunas disposiciones procesales, las cuales incluyen disposiciones procesales relativas a los procedimientos judiciales y administrativos que involucran derechos sobre marcas. (Parlamento de España, 2024)

De la norma expuesta, se desprende la exposición de motivos, el reforzamiento y protección de las marcas notorias conocidas y renombradas, con la finalidad que su alcance sea mayor, teniendo en cuenta que estas marcas se encuentran reconocidas por el sector o público donde se ofrece los servicios o producto, la misma norma indica que este tipo de marca debe protegerse por

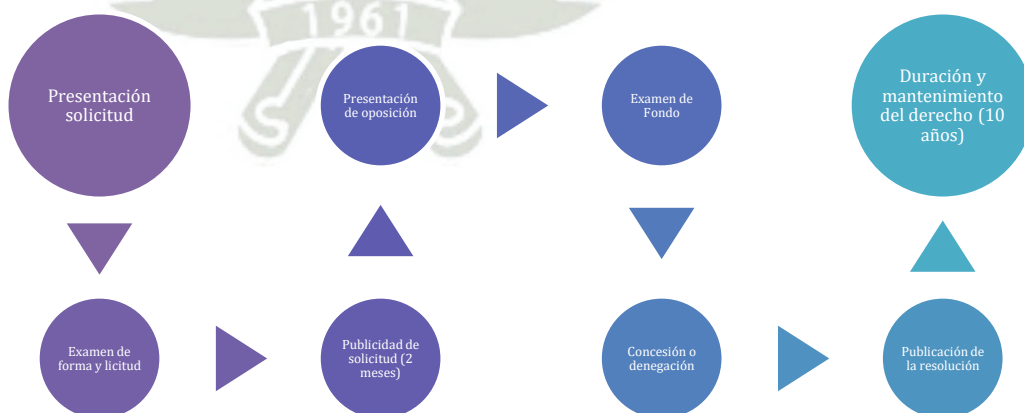
encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad además se faculta al titular a ejercer su derecho de acción de nulidad, sino también de presentar oposición al registro en la vía correspondiente.

Asimismo, los artículos 6, 8 y 34 de la Ley 17/2001, da cuenta sobre las marcas notoriamente conocidas en el sentido de protección a sus derechos que le son conferidos, así tenemos que el artículo 6 define como marcas anteriores a aquellas que no estén registradas, pero que en la fecha de solicitud o de prioridad de la marca en cuestión sean "conocidas por el público en general" en España, así el artículo 8 regula que las marcas que sean parecidas a una marca anterior y esta goce de notoriedad en España o si esta fuera reconocida en la Unión Europea, no se podrán ser registradas.

El Boletín de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas, presenta un cuadro resumen del procedimiento de registro de una marca, siguiendo 8 pasos de acuerdo con el siguiente cuadro:

Figura 18

Pasos para registro de marca – España



Nota: Elaboración propia

Algo nuevo que ofrece el país español dentro del procedimiento para el registro de marca es la “Prueba de Uso”, este examen es utilizado en caso se existan oposiciones basadas en marcas o nombres comerciales registrados anteriormente, en ese sentido el solicitante de la marca que ha sido cuestionada puede solicitar, que el representante de la marca anterior pruebe el uso de su signo distintivo, esta prueba es utilizada como un medio de defensa, por lo que el titular de la marcas oponente están obligados a acreditar el uso de sus marca o nombre comercial de manera efectiva, con esto se pretende evitar que aquel que no utilice el signo distintivo impida que otros registren su marca, este procedimiento usualmente es utilizado cuando existe de por medio oposiciones

Finalmente, la OEPM reveló que durante el año 2023, el número de solicitudes de marcas del país presentadas por residentes españoles ha sido de 47,278, en el caso de personas no que no residen en España fue de 1,495 el cual representa el 3,1% del total de solicitudes marcas (Oficina Española de Patentes y Marcas , 2024), asimismo como se ha visto los reportes generados por las instituciones encargadas de registrar las marcas, solo mencionan las solicitudes que se han presentado, mas no se hace referencia a las marca registradas y certificadas por la autoridad competente.

8.2.5 Regulación Norteamericana

Los Estados Unidos de Norteamérica regula el derecho de marcas por la Ley Lanham la cual fue promulgada en el año 1946 esta normativa regula el registro protección y aplicación de marcas comerciales a nivel federal esta normativa se encuentra no pero del estatuto federal es decir de la ley federal d registro de marcas, específicamente en el título 15 del seccion 1051 a 1141 que equivaldría a artículos, en vigencia el 5 de Julio de 1947 actualmente se encuentra codificada al Él título 15 del código de los Estados Unidos la Ley Lanham establece ciertos criterios para la protección de marcas registradas

con esto incluye el procedimiento para registrar las marcas comerciales y los derechos de protección judicial federal en caso se vulnere los derechos de una marca.

La institución encargada de registrar las marcas en los Estados Unidos se denomina oficina de patentes y marcas registradas de los Estados Unidos conocida como USPTO redacciones se encuentra promover el progreso industrial y tecnológico de la mano con el avance de la ciencia tecnología e innovación de los Estados Unidos es decir garantiza el derecho de los inventos por un tiempo limitado mediante la concesión de patentes así mismo administra y aplica leyes relacionadas con patentes y marcas comerciales algo importante en este caso que también vemos en otros países como los analizados anteriormente es el asesoramiento sobre propiedad intelectual y comercio podríamos decir que esta acción en particular se repite en las instituciones órganos encargados del registro de propiedad industrial con en cada país estas oficinas cumplen una función crucial al momento del registro de los signos distintivos de propiedad industrial asegurando que los inventores creadores microempresarios y empresarios tengan una protección especial gracias al registro de su marca. (Oficina de patentes y marcas registradas, 2024), su protección al igual que los países ya examinados son de 10 años, para luego tener la posibilidad de renovarlo.

Las secciones 1051 a 1141 de la ley protege la identidad comercial ayudando a los consumidores identificar fácilmente el origen de los productos con ello nos damos cuenta que la ley tiene tintes de protección al consumidor impidiendo que estos confundan nombres o signos distintivos que aparentemente puedan confundir por ser similares en 1 segundo lugar tenemos la adquisición de derechos una vez obtenido el registro inmediatamente se tiene los derechos de la marca registrada automáticamente estos derechos pueden ser ejecutados mediante los tribunales estatales así también la Ley Lanham define las reglas de protección y registro de marcas es decir que en

mérito a un principio de legalidad innato que el estado norteamericano otorga o concede a la oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos con la finalidad de que tenga la autoridad administrativa va sobre el registro de estos es decir de los signos distintivos a registrar en conclusión podríamos decir que la Ley Lanham busca garantizar la protección y facilitar de una manera más sencilla e ecuánime m la identificación de los productos o servicios que ofrecen los empresarios.

En resumen, las secciones 1051 a la 1141, precisan sobre los requisitos para solicitar el registro de una marca criterios para determinar el registro de una marca hace una diferencia, especifica qué marcas pueden ser registradas y cuales se encuentran prohibidas, define el registro de marcas utilizadas para identificar servicios, marcas colectivas y marcas de certificación, regula el uso legalmente por filiales o licenciarios, siempre que se mantenga el control sobre la calidad, permite la eliminación de elementos descriptivos o informativos de una marca para mejorar su registrabilidad, describe la emisión del certificado de registro y los derechos que confiere. Incluye cómo modificar, corregir o cancelar un registro, así también regula el procedimiento para la declaración de uso entre el 5.º y 6.º año después del registro para mantener la validez de la marca, la renovación del registro de una marca cada 10 años, siempre y cuando se presente la documentación requerida, regula la transferencia o venta de marcas registradas, permitiendo su cesión a terceros, establece lo que ocurre cuando una marca registrada expira o es cancelada, aclarando los derechos que se pierden, determina el proceso de examen de las solicitudes de registro, permitiendo a los examinadores de la USPTO rechazar o aprobar solicitudes. (Congreso de los Estados Unidos, 1946)

Respecto la oposición al registro, permite a terceros oponerse al registro de una marca si consideran que causará confusión o infringe derechos previos, como la cancelación de una marca registrada bajo ciertas circunstancias, como falta de uso o fraude en la solicitud, describe la figura de incontestabilidad, la

cual señala que, si una marca se ha usado de forma continua durante 5 años, puede obtener estatus de "incontestable", lo que refuerza su protección legal, define a los procedimientos para casos donde se alegue violación o falsificación de marcas, en la sección de resolución de disputas, otorga a la Oficina de Marcas la autoridad para resolver disputas y tomar decisiones relacionadas con marcas registradas, permite la corrección o modificación de un registro para reflejar cambios, como en el nombre o diseño de la marca, regula las apelaciones contra decisiones de la United States Patent and Trademark Office (USPTO) relacionadas con el registro o rechazo de marcas, para ello concede el nombramiento de abogados especiales en el procedimientos relacionados con marcas, en ese sentido admite medidas cautelares para que los tribunales emitan órdenes judiciales para evitar la infracción o falsificación de marcas, para ello también describe la evidencia que se puede presentar y en casos de infracción de marcas, como también determinar las infracciones, daños y compensaciones que pueden otorgarse en estos casos, para finalizar se encuentra las disposiciones sobre tarifas, prohibiciones, competencia desleal y acuerdos internacionales

Conforme hemos visto la regulación de las marcas en la legislación norteamericana es extensa, y hace una referencia a las marcas notoriamente conocidas la cual se encuentran en la sección 1126 de la Ley Lanham dónde se determina el trato sobre las marcas extranjeras y los acuerdos internacionales en esta sección se aborda el tratamiento que debe seguirse sobre todo en especial sobre las marcas notoriamente conocidas de conformidad con los acuerdos internacionales así como del convenio de París el cual están predominante en todos las normativas a nivel mundial, que se utiliza para la protección de los signos distintivos de propiedad industrial, bajo este convenio las marcas con un reconocimiento del público tienen un manejo especial en los Estados Unidos aunque estas no estén registradas esta sección busca evitar que otros registren o utilicen estas marcas sin permiso en los Estados Unidos. (Congreso de los Estados Unidos, 1946)

8.3 Normativa Nacional

El Decreto Legislativo N° 1075, promulgado el 28 de junio de 2008 en Perú, tiene como objetivo establecer disposiciones complementarias a la Decisión 486, fomentando la competencia, el crecimiento sostenible y la legalización de los signos distintivos de las empresas del sector o de personas naturales con negocios, hablamos de microempresarios.

Este cuerpo normativo, contiene 13 títulos, sin embargo, para efectos de esta investigación únicamente analizaremos el título referente a las disposiciones relativas al registro de marcas, el cual contiene 35 artículos los mismos que serán agrupados de acuerdo con el uso en el procedimiento de otorgamiento de registro de marca.

La norma inicia con la búsqueda de la determinación de características semejantes entre dos signos, es decir, el signo ya registrado y el signo que se quiere registrar, para ello, regula que se debe tener en cuenta 6 criterios; a) La evaluación secuencial de los signos tomando en cuenta su aspecto global, poniendo mayor énfasis en las similitudes que en las diferencias, b) El nivel de percepción del consumidor promedio, c) La esencia y finalidad de los productos o servicios y su método de comercialización o venta, según corresponda, d) El carácter inventivo o imaginativo del signo, junto con su uso, difusión y popularidad en el mercado, e) Si el signo forma parte de una serie de marcas, una vez se haya puesto en comparación los signos (el registrado y el por registrar) se deberá analizar en adición, el tipo de signo con el que nos encontramos.

Es así como los artículos 46 y 47, 48 y 49 del dispositivo legal, establece los criterios a seguir cuando existan comparaciones entre un signos denominativos, figurativos y mixtos, así tenemos los siguientes ejemplos y características que formula el decreto legislativo:

Tabla 3
criterios de aplicación entre signos distintivos según su tipología

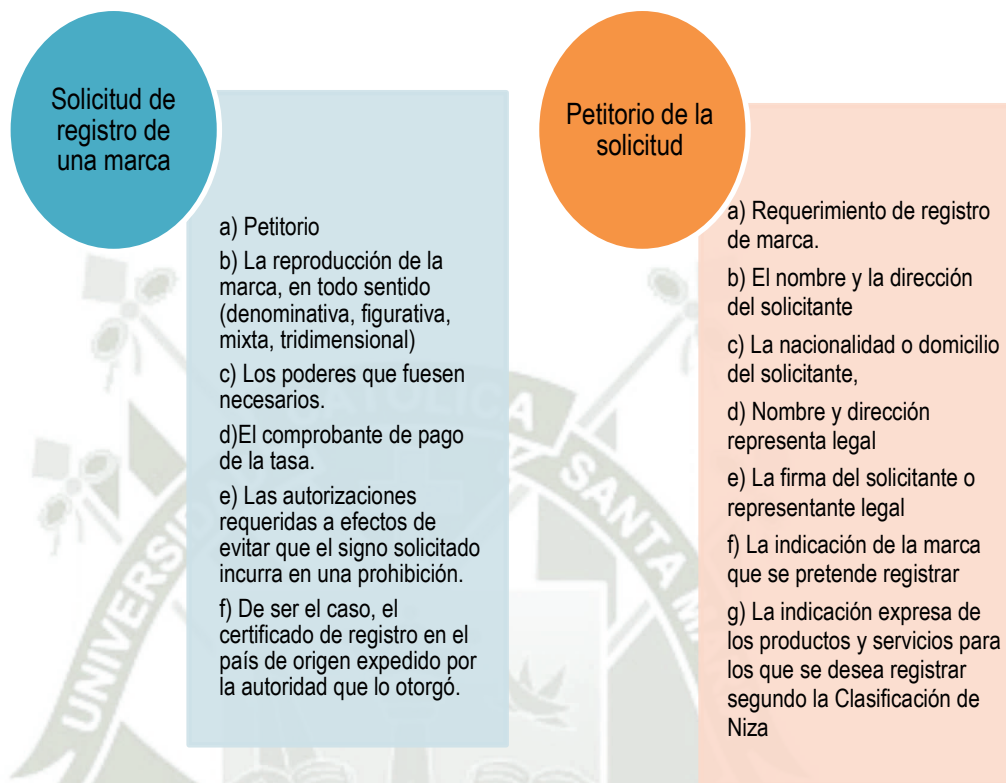
SIGNO DENOMINATIVO	SIGNO FIGURATIVO	SIGNO MIXTO
 	 	 
Verificar la semejanza grafico - fonético Verificar la existencia de semejanza conceptual Si el signo tiene palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará sobre la palabra de mayor fuerza distintiva.	Si suscitan una impresión visual idéntica o parecida Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto	La denominación que acompaña al elemento figurativo La semejanza conceptual La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento grafico con el objeto de identificar la dimensión característica del signo

Nota: Elaboración propia

Una vez que se tiene en cuenta los criterios que se va utilizar para la calificación de la marca a registrar, la norma nos precisa el procedimiento a seguir para su registro, si bien es cierto en el capítulo anterior hemos tocado el tema del procedimiento de registrabilidad del signo distintivo, no se ha señalado los requisitos de forma del escrito o formulario para el registro de una marca, en ese sentido tenemos los artículos 50, 51, 52, 52-A y 52-B, que buscan regular esta formalidad, en un primer lugar se identifica que el órgano competente de recibir dichas solicitudes es la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, la misma que evaluará lo siguiente:

Figura 19

Requisitos de formalidad para el registro del signo distintivo



Nota: Elaboración propia, información obtenida del TUPA del INDECOPI.

Asimismo, en esta parte se debe considerar como fecha de presentación el día en que la Unidad de Trámite Documentario reciba la solicitud de registro de marca, siempre que tenga los requisitos antes mencionados, caso contrario se observará y se solicitará las correcciones del caso dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes de la fecha de notificación, prorrogables por única vez por 10 días hábiles adicionales.

Cabe señalar que en este subtítulo de la investigación no se analizará los artículos correspondientes a la oposición, cancelación y nulidad por cuanto más adelante se detallará dichos procedimientos.

9 PRECEDENTES VINCULANTES EMITIDOS POR EL INDECOPI SOBRE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

Si bien ya hemos expuesto el precedente de Indecopi más reciente expedido es la Resolución N° 0330-2024/TPI-INDECOPI, mientras que uno de los iniciales fue el elaborado en el año 2014 donde el Indecopi emite la primera serie de compendios normativos de precedentes y normativa en Propiedad Intelectual con la finalidad de promover y tener una mayor difusión del sistema de propiedad intelectual, ahora bien, en dicho documento se determina la notoriedad de las marcas, para ello califica a una marca notoriamente conocida como aquel signo que tiene una protección especial dentro del sistema de marcas nacionales, superando los principios de inscripción registral, principio de territorialidad y principio de especialidad. (INDECOPI, 2014)

Asimismo, determina que su regulación se encuentra en la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823, sin embargo, a la actualidad ambas normas se encuentran derogadas, pese a ello es importante mencionar que el concepto que inicialmente se estableció, no cambia la concepción teórica y legal actual de los privilegios que tienen las marcas notoriamente conocidas, esta condición no desmerita el estudio de este precedente que da inicio a la recopilación y análisis de la marca notoriamente conocida.

En este compendio se analizó la Resolución N° 1127-1998/TPI-INDECOPI la cual fue publicada en 1998, en el mes de diciembre, a raíz de una oposición presentada de por telefónica de España S.A en contra el registro de la marca “T” de la empresa Deutsche Telekom AG, en ese sentido, propone como condiciones de la protección de la marca, al uso y difusión de esta, la cual puede estar identificada mediante el conocimiento del consumidor, en relación con ello, el Indecopi aclara que este conocimiento del consumidor no implica una universalidad de conocimiento es de decir que todos en general la conozcan. Ello debido a que algunos productos o servicios son únicamente conocidos por parte del mercado, es así que citan al Tribunal Andino, quien ha concluido el grado de extensión del conocimiento de la marca notoria, considerando que, para que una marca tenga tal calidad, no podría aceptarse que su conocimiento del público consumidor sea

menor de 60%, porcentaje que podría ser modificado debido al producto que se refiera la marca notoria.

Este concepto que se dio en aquel tiempo, volvió con más fuerza e interés en el año 2014, sin embargo conforme hemos visto en la actualidad las resoluciones, han venido evolucionando tanto el tema técnico, como legal, siendo indispensable y necesario la acreditación de la notoriedad de la marca, es decir en tanto su difusión como su dinamismo, estos cambios que a la vez modifican las concepciones iniciales con lo que se protegía a la marca notoriamente conocida en la esfera de los privilegios que mantenía, cuestión a la que estamos de acuerdo.

Ahora bien, en este precedente el Indecopi ha opinado que, si bien existe unas diferencias entre las marcas notoriamente conocidas, la marca de alto renombre y la marca renombrada. Todas las se ajustan a la categoría de ser marcas notoriamente conocidas, esta única categoría que conforma las anteriores, merecen una protección privilegiada, la cual sobre pasa el principio de registrabilidad y especialidad, esta forma de protección que alcanza al precepto legal de *ius prohibendi* a favor del titular de la marca.

Es importante señalar que en este compendio, el Indecopi ha examinado no solamente ha conceptualizado los factores o elementos que ayudan a reconocer a una marca notoriamente conocida, sino también excepcionalidad de la aplicación de los principios que rigen el sistema marcario, entre ellos se menciona los principios de Territorialidad, Inscripción Registral y de Especialidad, frente a la marca y la marca notoriamente conocida, respecto estos principios, se presenta una especial categoría, capaz de superar los restricciones tradicionales impuestos por el sistema marcario, para ello se ampara en el artículo 6bis del Convenio de Paris, siendo este un refuerzo del reconocimiento internacional a favor de la marca notoriamente conocida, luego se ve por conveniente expresar la superación al principio de Especialidad, el cual como es evidente, dentro de este contexto, la aplicación de este principio, es irrelevante, por cuanto lo que se protege es la marca notoriamente conocida como valor autónomo, esto es, desligada a los productos o servicios que el signo distintivo distingue. Precisamente, este valor autónomo

es protegido especialmente de las figuras del aprovechamiento indebido o del aprovechamiento de la injusta reputación ajena y la dilución de la marca o del signo distintivo en el mercado, en ese sentido cuando la Sala evalúa un eventual riesgo de confusión entre dos signos comunes u ordinarios, no resulta válido prescindir del Principio de Especialidad, ya que conocer los productos o servicios es un dato de esencial importancia para la valoración de dicho ilícito; ello quiere decir que en la valoración del riesgo de confusión, es significativo no solo considerar la similitud o identidad entre los signos, sino también evaluar la similitud o identidad entre los productos o servicios (Indecopi, 2014).

Como ya se ha señalado al inicio de este apartado, este compendio de precedentes vinculantes emitidos en el año 2014, sirven de apoyo para determinar la concepto de la marca notoriamente conocida y su implicancias legales en el sistema marcario, el mismo que conforme hemos visto no ha variado en su esencia, siendo los factores o palabras claves la difusión de la marca y su uso intensivo, si bien es claro no se determina las medidas o el cálculo para establecer cuanto implica un uso intensivo o de difusión; estas palabras claves a la actualidad no han variado sino más bien han sido reforzadas estableciéndose a la actualidad conforme la Resolución N° 0330-2024/TPI-INDECOPI precedente vinculante respecto el plazo para demostrar su difusión frente a otra marca, estos criterios añadidos ayudan a poco a poco a establecer y ser más precisos en la aplicación de la figura de marca notoriamente conocida, siendo esta una figura excepcional en el sistema de registro marcario, finalmente, cabe señalar que el Indecopi no ha vuelto a emitir un compendio de precedentes respecto la propiedad intelectual desde el año mencionado.

9.1 Resoluciones emitidas por el Indecopi sobre marca notoriamente conocida

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi en distintas ocasiones al momento de resolver hace un análisis sobre la “notoriedad de la marca” alegada por el titular de un signo distintivo, que busca tener esta condición especial al

momento de presentar una oposición frente al registro de una marca de una persona natural o jurídica así tenemos los siguientes expedientes en donde el Indecopi analiza el marco legal aplicable y conceptual de la notoriedad de la marca.

Las resoluciones emitidas sobre el conflicto entre marcas notoriamente conocidas y signos distintivos registrados por micro y pequeñas empresas (Mypes) ha sido históricamente compleja, por un lado tenemos la alta protección al reconocimiento de las marcas, garantizando tanto el ordenamiento nacional como internacional y por otro el derecho legítimo de emprendimientos locales a desarrollar su actividad económica bajo signos distintivos válidamente registrados especialmente cuando no existe riesgo de confusión ni de aprovechamiento indebido.

En el presente apartado examinaremos dichos precedentes bajo un enfoque crítico destacando los elementos jurídicos que fundamenten la validez de la marca de la Mype frente a la alegada notoriedad de otra marca, en caso no se encuentre se analizará precedentes y normativos del Indecopi en propiedad intelectual.

En este sentido extraeremos de manera breve la parte de más relevante los precedentes encontramos cabe señalar que el primer compendio de precedentes encontrados data del 2014 realizada por el Indecopi del cuales se encuentra la Resolución N° 387-1998/TPI-INDECOPI, como el precedente más antiguo en materia de marca notoriamente conocida.

9.1.1 Resolución N° 1127-1998/TPI-INDECOPI

- Fecha de emisión: 18 de diciembre de 1998
- Accionante: Telefónica de España S.A.
- Emplazada: Deutsche Telekom AG
- Resumen de los hechos: En 1995, Deutsche Telekom, solicitó en el Perú el registro de una marca conformada por cuatro cuadrados y una letra T estilizada, para distinguir servicios de telecomunicaciones en la Clase

38, Telefónica se opuso alegando que el signo era similar a su marca registradas con la letra T, que esta era notoriamente conocida y que podría causar confusión en los consumidores.

En primera instancia, Indecopi rechazó la oposición de Telefónica otorgando el registro a Deutsche Telekom, ya que Telefónica no habría acreditado notoriedad, no habría vínculo competitivo y la letra T y el diseño era suficientemente distintos.

- Precedente vinculante

Telefónica, apeló y el Tribunal resolvió confirmando la resolución de primera instancia, en consecuencia, otorgó el registro de la marca solicitante, además precisaron respecto la marca notoriamente conocida que esta debe acreditarse con pruebas, cuando la notoriedad es evidente en el mercado la autoridad puede declararla de oficio, sin necesidad de prueba documental.

9.1.2 Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI

- Fecha de emisión: 9 de noviembre de 2009
- Accionante: Kent
- Emplazada: Kent
- Clase solicitada: Clase 32 - Bebidas alcohólicas, zumo de frutos, néctares, siropes y otras bebidas.
- Resumen de los hechos: El ciudadano Freddy Santiago Tudelano Yanama solicitó en 2006 el registro de la marca KENT para distinguir bebidas no alcohólicas, por otro lado, la empresa British American Tobacco presentó oposición alegando tener la condición de notoriamente conocida, que existía riesgo de asociación y es titular de varias marcas KENT en la clase 34.

En primera instancia la Comisión de Signos Distintivos indicó que la clase 32 y 34 son de distinta naturaleza y que no se acreditó suficientemente la notoriedad de la marca Kent, al llegar en apelación al

Tribunal del Indecopi se revocó la resolución de primera instancia y se denegó el registro de la marca KENT solicitado por el ciudadano.

- Precedente vinculante: La notoriedad de la marca está obligada a ser acreditada en el caso específico, en tal sentido no se presume por si sola, ni basta con la popularidad en general, de manera que debe crearse convicción de la alegada notoriedad.

El reconocimiento de la marca notoriamente conocida va más allá de los principios especialidad y territorialidad, asimismo señala que para su protección no necesitan estar registradas ni usadas localmente para ser protegidas.

9.1.3 Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOPI

- Fecha de Emisión: 15 de diciembre de 2014
- Solicitante: The procter & Gamble Company
- Solicitante: Chopard Accessories
- Resumen de los hechos: Dos empresas presentaron ante Indecopi, un acuerdo de coexistencia para registrar marcas similares en una misma clase 03, para ser precisos la marca CHOPARD CASCADE, sin embargo, del acuerdo, la sala señala que no contiene condiciones mínimas requeridas para su aceptación
- Precedente vinculante: El tribunal determinó que la coexistencia es válida, si no se vulnera normas imperativas, ni se genera riesgo de confusión, teniendo en cuenta que la voluntad de las partes no sustituye el análisis de interés público.

9.1.4 Resolución N° 0410-2020/TPI-INDECOPI

- Fecha de emisión: 25 de mayo de 2020
- Accionante: Garden natura
- Emplazada: Distiems S.A.C
- Resumen de los hechos: Natura Cosmetics requirió la cancelación del registro por falta de uso de la marca Garden Natura, el titular

presento pruebas del uso que tiene su marca, sin embargo, estas pruebas no diferenciaban, que documentos respalda cada cual es decir de manera específica.

- Precedente vinculante: El Indecopi, decidió que la carga de la prueba recae en el titular de la marca, el Tribunal aclaró que, en el caso de cancelación de registros similares, el uso debe acreditarse de manera específica para cada registro, no basta con probar el uso en una sola versión si existen diferentes registros.

9.1.5 Resolución N° 330-2024/TPI-INDECOPI

- Fecha de emisión: 20 de marzo de 2024
- Accionante: Nike Innovate C.V.
- Emplazada: Inversiones Katvalen E.I.R.L.
- Resumen de los hechos: Nike denunció a inversiones Katvalen por infracción a derechos de propiedad industrial al haber intentado exportar polos con signos presuntamente idénticos o similares a sus marcas registradas de la clase 25.
- Precedente vinculante En ese sentido el Indecopi, a través de la Resolución N° 330-2024/TPI estableció como precedente obligatorio, el tiempo que dura el reconocimiento de una marca, siendo estos cinco años, luego de dicho plazo el titular debe acreditar su condición, teniendo en cuenta que existe la posibilidad que se ha haya perdido esta condición. En este caso ratifica que la protección especial de la marca notoria no es una condición indefinida.

Posición que el Indecopi ha adoptado, señalando que el dinamismo de la realidad es distinto a la norma, por lo que el titular de un signo notoriamente conocido tendrá el plazo de máximo 5 años, transcurridos desde la fecha de reconocimiento de la notoriedad y la fecha en que se

pretende ejercer el derecho al momento de evaluar si las marcas materia de la denuncia mantenían su condición de Notoriamente Conocidas.

Para, nuestra investigación la última resolución es la más importante, ya que en esta resolución, si bien la Sala ha considerado como precedente obligatorio la parte del plazo para invocar derechos de notoriedad, existe un elemento a que nuestro parecer ha aparecido recientemente en el análisis de la esfera del derecho marcario y es el dinamismo de la marca, la palabra dinamismo nos hace referencia al movimiento, a traslación, en las leyes de movimiento de la física, el dinamismo resulta de la interacción de dos o más fuerzas (Real Academia Española, 2024), en este sentido podríamos concluir que las marcas son signos dinámicos que con factores externos como el tiempo, reputación, entre otros, pueden influir en que dichas marcas pierdan su distintividad, esta característica resaltante de las marcas no puede dar una luz de lo que se viene, tengamos en cuenta no solo la IA, las aplicaciones, el comercio internacional externo, la nueva generación y sobre todo aún la cantidad de información que a la actualidad de viene manejando.

Esto nos da cuenta del privilegio que contaban las marcas notoriamente conocidas, el cual ha variado, es decir no solamente la necesidad de la prueba que en un principio se estableció ello de acuerdo con los procesos previamente señalados que datan del 2005 y 2016, sino que ahora este privilegio tendrá que pasar por otra prueba, el dinamismo de la marca. Es decir, no solo basta que sea conocida si no que esta siga teniendo la misma influencia en su público consumidor un ejemplo de ello podríamos hablar de las redes sociales como Myspace o Hi5, si hacemos el ejercicio de que estas marcas tengan un signo similar utilizado indebidamente Tiktok, podrían alegar ser marcas notoriamente conocidas, la pregunta cae de madura, si bien estas redes sociales tenían una gran afluencia en los años 2000 y 2009 a la actualidad estas redes no son utilizadas en el Perú, siendo la red social más usada Facebook, en un según lugar Tik Tok, no llegando a ningún porcentaje de conocimiento las redes Myspace o Hi5 (Ebiz Latino América, 2023), cambiando su dinamismo, respecto nuestro país.

Luego de pasar por los criterios para reconocerlas como tal, el Indecopi le concede una protección o tratamiento especial y privilegiado, ello implica que estas marcas vayan en contra de los principios de inscripción registral y territorialidad, dentro del contexto de cada país, es decir nuestra misma institución reconoce al amparo de la Decisión 486, la excepcionalidad que le brinda a estas marcas en la no aplicación de los principios ya antes mencionados, conjuntamente con los privilegios y protección que se otorgan de manera inmediata y drástica, cabe señalar que estos principios en los cuales se basa el registro de un signo distintivo, son principios reconocidos y tal como su propio nombre lo dice, los principios son normas fundamentales que orientan, inspiran y guían la creación, interpretación y aplicación de las leyes, ayudando a resolver vacíos legales, clarificar ambigüedades y garantizar la coherencia del sistema jurídico, sin embargo, como ya se ha expuesto el privilegio de ser una marca notoriamente conocida abarca y sale de la esfera de estos principios, para ser aplicados de una manera diferente a una marca o signo distintivo de manera ordinaria.

10 FORMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO ENTRE UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE LA MYPE

Los conceptos que se señalan a continuación ayudarán a entender el procedimiento que se lleva a cabo cuando existen controversias al momento del registro de una marca frente a una marca notoriamente conocida. Cabe señalar que para el análisis se utilizará el Decreto Legislativo N° 1075 y la norma internacional regulada en la Decisión 486.

10.1 Procedimiento de Oposición

El procedimiento de oposición es una acción administrativa utilizado dentro del proceso de registro de marcas, se encuentra delineado en el Decreto Legislativo 1075, siendo modificado por el artículo e1 del Decreto Legislativo N° 1397, este

procedimiento permite que un tercero, presente dicho recurso en tanto vea afectado a sus derechos. Podríamos decir que se trata de un mecanismo de prevención, su finalidad es proteger los derechos marcarios preexistentes, asegurar que las nuevas marcas no generen confusión afecten los derechos previos.

El artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1057, propone que en los recursos de oposiciones se deberán consignar los siguientes datos: la identificación de la persona que presenta la oposición, en caso representa a una persona jurídica o natural, el poder que le otorga, identificación del número de expediente o registro de trámite, fundamentos de hecho y derecho, todos los medios probatorios que prueben los hechos que se mencionan, la constancia de pago por derecho de oposición, la interposición de puede realizarse una sola vez, dentro de los siguientes 30 días hábiles desde la publicación de la solicitud de registro en la Gaceta Electrónica, la oposición será resuelta por la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi.

En comparación con otros países como Argentina y Colombia el plazo para la presentación de este recurso es igual que a la normativa peruana, sin embargo, en el caso de España, el plazo para oponerse es de 2 meses contados desde la publicación en el BOPI, esta diferencia se debe a que España conforma la Unión Europea, por lo que sigue una regulación propia al Reglamento sobre marca de la Unión Europea, quienes han decretado el plazo estándar de 2 meses, ello para mayor alcance regional, buscando no solo la agilidad en el trámite sino un sentido más profundo del análisis de la marca, es por ello que en comparación con nuestra legislación peruana el plazo de duración promedio suele ser de 9 meses mientras que España tiene un plazo de duración mayor, 14 meses aproximadamente, siendo su sistema procedimental más complejo.

Bajo la perspectiva de la Decisión 486, la oposición también es un recurso utilizado por empresarios, quienes se ven afectados al registro de una nueva marca, sin embargo, la regulación del recurso se encuentra bajo criterios generales, dejando un margen para que cada país detalle los requisitos específicos y procesales, ello

incluye tasas para la presentación de las oposiciones. Asimismo la norma internacional, establece criterios generales para la protección de las marcas notorias, por lo deja a discrecionalidad del país, la incorporación de mecanismos adicionales específicos para probar la notoriedad de la marca en el mercado peruano, es decir que pase que la Decisión 486 se encuentra alineada para toda la comunidad andina, cada país tiene la potestad de regular aspectos procedimentales y la autonomía para aplicar la norma supranacional al amparo de la realidad y contexto peruano.

10.2 Procedimiento de Cancelación

Es una acción administrativa, que tiene por objetivo eliminar un registro de marca del sistema, ello en mérito al incumplimiento de los requisitos o condiciones legales estipuladas en el Decreto Legislativo 1075 y la Decisión 486, este procedimiento no revisa una decisión previa, sino que actúa sobre el registro actual de una marca.

La cancelación se encuentra estipulado en el artículo 71 del Decreto Legislativo 1075, en esta norma se establece los requisitos y las formalidades que deben presentarse al momento de la presentación de dicha acción y los plazos a los cuales este sujeto, esta acción administrativa, la cancelación puede presentarse en las siguientes circunstancias:

- Por falta de uso: Cuando el titular no utiliza su marca durante un periodo continuo de tiempo por ejemplo no utilizarla durante uno 3 o 5 años.
- Por solicitud de un tercero: Cuando un tercero demuestra que una marca registrada afecta sus derechos, o cuando el registro se obtuvo de manera fraudulenta o mala fe.
- Por resolución de una autoridad: cuando una autoridad competente determina que el registro marcario se encuentra incumpliendo normas o derechos de

terceros, por ejemplo, si la marca es engañosa o se encuentra infringiendo normas específicas.

- Por caducidad o falta de renovación: cuando el titular no renueva el registro dentro del tiempo estipulado, si registro ha vencido.
- Por renuncia voluntaria: cuando el titular decide cancelar el registro porque ya no lo requiere o no necesita seguirle utilizarlo.

Este artículo regula cuando y como se puede quitar la validez de un registro para que no siga protegiendo legalmente.

10.3 Coexistencia de signos

La coexistencia de signos no es sí mismo una acción administrativa, ni mucho menos un recurso administrativo, como un concepto legalista podríamos definir a la coexistencia de signos como una peculiaridad del derecho, esto lo decimos porque puede darse dentro de un procedimiento de oposición en el registro de una marca, o fuera del procedimiento de registro marca, en este último caso son los contratos o acuerdos entre las partes que determinan la posibilidad de coexistencia en el mercado de dos marcas.

Es por ello por lo que analizaremos ambas perspectivas utilizando las interpretaciones utilizadas por el Tribunal de la CAN y del INDECOPI, en el siguiente sentido:

En el punto 3 de la resolución del Proceso 165-IP-2021 del Tribunal de la CAN, señala que la coexistencia pacífica de signos es un fenómeno del mercado, el cual consiste en que los signos pueden ser similares o hasta incluso idénticos, ello también incluye en los casos de que el producto también tenga similitudes con otra marca, sin embargo, ambos productos o servicios se encuentran en un periodo de tiempo en donde no se dio problemas de confusión. Asimismo, añaden que dicha coexistencia pacífica no es concluyente para determinar la no existencia de riesgo

de confusión, ya que las autoridades encargadas de analizar cada caso deberán tener una mirada prospectiva en favor del consumidor, es por ello que la coexistencia pacífica es valorada junto a otros elementos, para establecer que el consumidor pueda definir y no caer en error al momento de comprar bienes o servicios, ello implica que la persona que alegue la notoriedad deberá revelar datos estadísticos que diferencien el público consumidor y la objeto de su publicidad. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2022)

En consecuencia, para que se dé una coexistencia pacífica, se debe cumplir los siguientes requisitos:

- Ser pacífica, ello quiere decir que durante el tiempo que la marca estuvo frente al público consumidor, otras empresas no presentaron reclamos ante sedes administrativas o judiciales, en donde el asunto de dichos reclamos hayan sido respecto riesgos de confusión.
- La coexistencia de los servicios y/o productos deben estar dentro del mismas actividades comerciales sea física o virtualmente, inclusive estas deben operar dentro del mismo ámbito geográfico o virtual, de lo contrario no sería posible hablar de una coexistencia pacífica.
- Esta coexistencia debe darse dentro de un lapso, en donde se pueda verificar la percepción de público consumidor, en este contexto podríamos decir que no es lo mismo analizar marcas que venden productos de consumo masivo, permanente, personalizamos o temporales. Es decir, el análisis deberá realizarse de manera individualizada.
- La coexistencia no debe utilizarse para llevar a cabo, favorecer o fortalecer prácticas de competencia desleal.

- La coexistencia como elemento debe ser perfeccionada con otros elementos que puedan forjar la no existencia de un posible riesgo de confusión o asociación dentro el público consumidor.

En conclusión, al analizar la coexistencia de las marcas, esto debe analizarse durante un periodo largo, este factor ayuda a reforzar la posibilidad de que la marca solicitante sea registrable, esta convicción de que se puede coexistir debe ser probada a través de evidencia concreta como compartir escenarios de publicidad, elementos estadísticos, entre otros elementos probatorios, cabe añadir que esta coexistencia debe ser pacífica.

10.3.1 Ejemplos de coexistencia de signos internacionales

Al respecto, la protección literal que ofrece la norma comunitaria si bien es buena, no resulta del todo beneficiosa para los nuevos emprendedores, debido al actual contexto que vivimos es decir en primer lugar observamos que los actuales comerciantes o productores recurren al uso de la IA o plataformas predeterminadas que ayudan en la creación de logos o signos que permitan identificar su producto o servicio, ahora bien estas plataformas como la IA lamentablemente se basan en creaciones antiguas o tienen de referencias imágenes, sonido o signos ya creados, para ser más específicos al momento de proponer al recurrente un signo distintivo para su empresa este deviene de otro que se encuentra en el sistema Web, además debemos tener en cuenta que fenómeno se venía dando, y ahora muy probablemente incremente con la utilización de estas herramientas digitales.

Por otro lado, existen signos que tengan una mayor inclinación a perder la fuerza distintiva de un signo, y esto puede darse por muchos motivos, que, aunque no se quiera aceptar se ha visto que en muchos países estos elementos que conforman el signo de la marca notoriamente conocida han sido utilizados como un elemento parte de otra marca, así tenemos los siguientes ejemplos:

Figura 20

Signos con similitudes





FORMULA 1



3M'S FUTURO TIGHTS

Nota: Elaboración propia

Como se observa estos signos presentados tienen similitudes y semejanzas con los otros, podríamos decir que están perdiendo su fuerza de distintividad, asimismo, en la mayoría de las marcas expuestas el reconocimiento o su utilización deviene de otro país, como la marca Pepsi y Korean air, como su mismo nombre lo dice pertenece a una marca de origen Koreano dedicada a vender servicios de aeronáutica, así como este caso los demás ejemplos son similares, así también el caso de Ubuntu y Human Rights First son dos marcas que pertenecen a ámbitos completamente distintos. Sin embargo, su sorprendente similitud podría deberse a la naturaleza universal de ciertas metáforas visuales, la coincidencia podría deberse a la universalidad de ciertos símbolos o metáforas visuales, sin embargo, un caso que si nos parece sorprendente es la semejanza de las marcas STARBUCKS y STARPREYA, su parecido ha hecho que la empresa Starbucks lleve su caso al Tribunal de Propiedad Intelectual de Corea del Sur, (Mercado Negro, 2022) el cual desestimó la denuncia argumentando que los logotipos de ambas marcas eran demasiado diferentes entre sí como para ser confundidos. Cabe señalar que las marcas expuestas aún siguen teniendo el mismo signo distintivo a la actualidad.

En la Resolución N° 0330-2024/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual resolvió en el recurso de apelación presentado por la

denunciada Inversiones Katvalen E.I.R.L. vs Nike Innovate CV signado en el Expediente N° 958907-2022/DS, donde se evaluó el marco legal alegado por Nike Innovate, respecto la notoriedad de la marca, al respecto Indecopi indicó que las marcas notoriamente conocidas mantienen una difusión en el mercado consumidor tanto en el producto, como en el servicio, es decir la difusión del signo tiene que ser intensivo de tal manera que se encuentre reconocida por su calidad dentro del círculo del mercado, siendo la palabra clave para el Indecopi la difusión entre el público que consume el producto o servicio, asimismo hace una referencia con el Proceso 12-IP-2005 y el Proceso 66-IP-2015 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso en donde se define a la marca notoriamente conocida como aquellas que manejan grandes masas de publicidad en un determinado sector comercial, teniendo un alto nivel de llegada a todo su público consumidor.

10.4 Acuerdo de coexistencia de marcas

Son contratos entre titulares de las marcas, donde se establecen condiciones para el uso de estas de manera pacífica sin interferir entre sí, este acuerdo debe regular ámbitos geográficos, donde las marcas puede operar, también debe clarificarse sobre los productos o servicios específicos de cada marca, como también se debe delimitar el uso del diseño o logotipo.

Estos acuerdos de coexistencia, en su esencia como ya se dijo es un contrato, donde las partes convienen definir ciertos criterios, la coexistencia es acordada a nivel registral como el uso en el mercado, Micaela Mujica ha señalado que la sala de propiedad intelectual del tribunal del Indecopi ha estado aceptando acuerdos de coexistencia entre marcas, en casos donde previamente se había denegado su registro debido a la existencia de confusión indirecta. (Martin, 2010)

10.5 Conciliación

En el ámbito de la propiedad intelectual, la conciliación continúa actuando como un mecanismo de resolución de conflicto, dentro de un procedimiento de oposición, la conciliación puede llegarse a dar al inicio y dentro del procedimiento esto con la finalidad de evitar llegar a la resolución del procedimiento administrativo.

Respecto al derecho de propiedad intelectual, las conciliaciones se pueden dar cuando se afecten derechos de autor, marcas registradas, patentes y modelos de utilidad, diseños industriales y denominaciones de origen. Los beneficios de la conciliación en propiedad intelectual son el ahorro de tiempo y costos porque evita el tiempo y costo que se asume al llevar un proceso de este tipo al ser uno de materia especializada, flexibilidad, en el entendido que las partes pueden llegar a acuerdos de acuerdo con la conveniencia de las partes, evitando conflictos posteriores, seguridad jurídica cuando un acuerdo tiene fuerza vinculante.

La conciliación al igual que un acuerdo de voluntades o inclusive una transacción, buscan de alguna forma evitar llegar a una resolución por parte de la administración pública, este método, puede ser aplicado tanto a manera previa de un procedimiento de oposición, cancelación o de nulidad, como estando dentro del procedimiento administrativo, esta autorregulación de parte puede resultar tan eficaz como la resolución de un procedimiento administrativo.

Efectivamente si bien este mecanismo es apropiado por su bajo costo y tiempo, son las partes quienes tienen el manejo de las decisiones que se vayan optar, buscando cada una su propio beneficio, he aquí el problema, ya que muchas veces el hecho de que una marca de pequeña empresa busque llegar a conciliar o si quiera contactar con una marca notoriamente conocida, esta poca probabilidad, hace que este método sea poco usable en el sentido que es preferible llevar cabo una transacción o un acuerdo de voluntades, que pagar un centro de conciliación, y más aún difícil

10.6 Proceso Administrativo Contencioso

El proceso administrativo contencioso se encuentra regulado en la Ley N° 27584, su aplicación se abarca únicamente a resoluciones administrativas que agotan la vía administrativa, actos administrativos que afecten derechos o intereses legítimos, inactividad de la administración pública, sanciones impuestas por entidades públicas como INDECOPI, SUNAT, OSIPTEL entre otras, esta norma nació con el objetivo de garantizar el control judicial y con ello la legalidad de los actos administrativos que fueron emitidos, de esta manera se protege los derechos de los administrados y a la vez los derechos de la administración pública, ello frente posibles errores o abusos cometidos dentro del procedimiento administrativo.

Entre los principios que regulan este procedimiento, encontramos la tutela judicial efectiva, la pluralidad de instancia, el control de legalidad, la celeridad procesal y la verdad material, estos principios son aplicados luego de la existencia de un procedimiento administrativo y la resolución que resuelve el mismo quede consentida, es en este momento donde se interpone, si bien muchos administrados no tienen los medios suficientes para asumir una defensa, ante el ámbito judicial, en el estimado de que el plazo o tiempo que lleva finalizar este tipo de proceso puede ser aproximadamente dentro del lapso de 6 meses a 1 año dependiendo la carga judicial que maneje dicho despacho, ahora este lapso de tiempo puede ser alargado si el proceso llegue a segunda instancia e inclusive pase por una casación con lo que se prolonga cada vez.

El proceso contencioso administrativo es una garantía judicial para las partes, hemos de ver que esta situación jurídica es más difícil para uno de estos, mientras que los administrados deben asumir tasas, el pago de honorarios de los abogados, el gasto por copias, entre otros gastos que puedan requerirse al momento de afrontar estos problemas judiciales, la contraparte representada por el Indecopi, tiene contratado a su favor procuradores que actúan en representación del Estado, por lo que el pago de tasas, copias y honorarios de abogados, son gratuitos.

Si hacemos un tabla comparativa de los pro y contra de recurrir a un proceso judicial para que un juez vuelva a analizar y examinar lo actuado por la administración pública, nos daremos cuenta del costo beneficio de este proceso, donde el demandante es el que suele perder más, ello en razón a que muchos pequeños empresarios se lanzan a formalizar y regular en todo sentido su empresa, utilizando recursos para el impulso de su marca, veamos el emporio comercial de Gamarra constituido por múltiples pequeños y medianos empresarios, quienes buscan la mayor ganancia de ventas, se ha visto que dentro de ellos los símiles de signos registrables o incluso el símil de productos o servicios que se encuentra latente en cada compra que realiza un consumidor, en ese sentido los microempresarios no gastaran parte de sus recursos en querer registrar una marca con los antecedentes de saber que muy probablemente ésta no será registrada y que más aún perderán tiempo y capital.

10.7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como órgano jurisdiccional de la Comunidad andina fue creado el 28 de mayo de 1979, iniciando sus funciones a partir de 1984, está integrado por los países miembros de esta organización regional, quienes han conformado un derecho comunitario respecto la regulación de la propiedad intelectual e industrial, este asegura su intervención en los países conformantes de esta comunidad. (Comunidad Andina, 2025)

Desde entonces, emiten sentencias de aplicación para toda la comunidad, los jueces que ejercen esta función son jueces nacionales de países de la comunidad, quienes se encuentran facultados para dar interpretación prejudicial, cabe señalar que dicho proceso no es contencioso, ya que su finalidad es la aplicación uniforme de las normas comunitarias a los países miembros, la interpretación prejudicial inicia con la solicitud del juez nacional del país perteneciente a la Comunidad Andina, en dicha solicitud se debe realizar un resumen de los hechos relevantes, para ello seguiremos las siguientes pautas: (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina , 2025)

10.7.1 Requisitos para la solicitud de una interpretación prejudicial.

El juez nacional elabora una solicitud formal dirigida al **TJCA**.

Debe incluir:

- Identificación del tribunal y las partes.
 - Relación de hechos y normas andinas aplicables.
 - Explicación de la necesidad de la interpretación
- Recepción y admisión por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Órgano receptor: Secretaría del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Verifica los siguientes requisitos:
- Examen preliminar de admisibilidad
 - Registro y asignación de número de expediente.
 - Plazo, no estipulado por norma, sin embargo, suele realizarse en pocos días.
- Asignación de magistrado ponente y análisis de la solicitud.
- El cual consta de 3 fases:
- Asignación del magistrado ponente
 - Análisis de la solicitud y de la normativa aplicable
 - Audiencias o solicitud de información adicional
- Emisión de la Interpretación Prejudicial
- Órgano emisor: Pleno del TJCA
 - Efecto: Interpretación con carácter vinculante para el juez nacional.
 - Plazo: No hay un término estricto, pero el Tribunal suele emitir su decisión en un promedio de 6 meses a 1 año.
 - Plazo estimado: Entre 2 y 6 meses, dependiendo de la complejidad del caso.

- Notificación y Aplicación en el Proceso Nacional
 - Remisión: La interpretación es enviada al juez que realizó la solicitud.

- Obligación del juez nacional:
 - Aplicar la interpretación prejudicial en su sentencia.
 - Fundamentar su decisión conforme a la interpretación del TJCA.
 - Ante un incumplimiento, es posible que se dé la nulidad de la sentencia por una aplicación incorrecta al Derecho Comunitario Andino.
 - Se puede derivar una eventual responsabilidad del Estado al incumplimiento de las normas andinas

El motivo de existir de este proceso es la interpretación de la norma comunitaria, con el propósito de consolidar dicha regulación. Asimismo, funciona como un mecanismo de protección de los intereses de las partes, garantizando la defensa de sus derechos, esta interpretación prejudicial busca asegurar que la norma comunitaria se aplique de manera uniforme en todos los países miembros.

11 ROL SOCIAL DEL ESTADO PERUANO Y LA COMUNIDAD ANDINA

11.1 Constitución Política del Perú

En el artículo 59 de nuestra Constitución Política del Perú ha preceptuado el rol económico del Estado el cual se encuentra centrado en brindar oportunidades a los sectores mercantiles menos afortunados que pueden llegar a presentar desigualdades respecto otros sectores, fomentando el crecimiento de las pequeñas empresas en todas sus modalidades.

Este apartado otorga un sentido al rol económico del Estado, definiéndola como cualquier organización ya sea de forma grupal o personal que preste servicios, intercambie mercaderías, exporte e importe, todo con la finalidad de satisfacer la demanda de los consumidores o usuarios.

La libre circulación de bienes o servicios, vienen con un incentivo de crecimiento dirigido exclusivamente a las pequeñas empresas, este fomento pretende que el estado brinde oportunidades de superación a aquellos sectores que probablemente no puedan competir con otros, pero que sin embargo vayan dirigidos a un mismo fin o vendan productos similares, creando igualdad entre los emprendimientos y las empresas con mayores ganancias, en tal sentido debe se establecieron programas y normas que promueven la creación y desarrollo de las pequeñas empresas sin importar su rubro o sector.

El Estado impulsa y fomenta la generación de empleos, el crecimiento y desarrollo de la economía peruana, estas acciones no solo contribuyen al incremento de la producción en el mercado, sino que también brindan oportunidades para diseñar e implementar medidas de protección orientadas a fortalecer el empleo y garantizar la estabilidad de estos y de las empresas que lo sostienen. En este contexto, el Estado se encuentra plenamente facultado para intervenir y desarrollar políticas que estimulen el crecimiento económico, promuevan la inclusión laboral y aseguren un entorno favorable para el desarrollo social y económico.

En esta línea tenemos los artículos 60 y 61 de nuestra Constitución Política del Perú, donde desarrollan el modelo económico que asume nuestro país, en dichos articulados se establece el pluralismo económico del sistema, la coexistencia de las formas de empresas y la libertad de contratación, todo ello conduce a que el fomento el crecimiento de una economía social de mercado, vigilando la libre competencia y garantizando el acceso al mercado en igualdad de condiciones. La libre competencia delineada en el artículo 61 propone la potestad de una coexistencia de múltiples ofertas en el mercado, es decir que no solamente una empresa tenga a

cargo el mercado de un bien o servicio, sin embargo, si bien existen excepciones, empero esto no deja de cumplir que la finalidad de la norma es prevalecer simultaneidad empresarial.

Por ello, se prohíben las posiciones dominantes o monopólicas, ya que estas situaciones representan un riesgo para la libertad de mercado. La existencia de tales posiciones impide el desarrollo adecuado de mecanismos regulatorios, afectando el equilibrio necesario en un modelo social orientado al bienestar colectivo.

11.2 Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa

Como se ha visto anteriormente la norma madre ha cuidado y previsto que el Estado regule el impulso y la legalización de las micro y pequeñas empresas, es por ello que en el 2003 se concibió la Ley N° 28015, en donde se destaca el papel de las microempresas en la económica nacional mediante incentivos, regulaciones, buscando reducir la informalidad empresarial y el fomento del empleo, el cual tiene por objeto la formalización de este tipo de empresas, con la finalidad de ser sostenibles y productivas, teniendo en cuenta su contribución con el producto bruto interno y la recaudación tributaria.

Sin embargo, a la actualidad fue publicada, el 27 de mayo de 2025 en el Diario Oficial El Peruano, la Ley N° 32353, la cual deroga y reemplaza de manera expresa la Ley N° 28015. La Ley para la Formalización, Desarrollo y Competitividad de la Micro y Pequeña Empresa – MYPE, la cual tiene por objeto establecer un marco legal para la promoción, formalización y desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas, esta nueva normativa, actualiza y amplía el enfoque con una visión más integral, reconociendo a la Mype como una unidad clave de núcleo empresarial y desarrollo sostenido del país.

En ese sentido veamos mediante el siguiente cuadro comparativo las diferencias más importantes que tienen ambas normas:

Tabla 4
Comparativo entre la Ley N° 28015 (2003) y la Ley N° 32353 (2025)

CRITERIO	LEY N° 28015 (2003)	LEY N° 32353 (2025)
Objeto	Promover la formalización y desarrollo de la Mype	Integrar la formalización, desarrollo, inclusión financiera y competitividad de la Mype
Enfoque	Formalización y acceso a beneficios tributarios y laborales	Acceso a mercados, innovación, sostenibilidad y protección diferenciada
Definición de Mype	Basada en número de trabajadores y ventas anuales	Basada en ventas anuales y adecuación con criterios internacionales.
Registro de Mype	Registro en REMYPE como requisito para acceder a beneficios	Registro del Sistema Integrado de Registro de Mype (SIREMYPE), interoperable con otras plataformas estatales
Beneficios laborales	Acceso a régimen especial Mype	Mantiene el régimen especial, refuerzo la fiscalización y protege a trabajadores
Acceso a financiamiento	Promoción genérica	Fomento de garantías estatales, programas de crédito específico para la Mype.
Compras públicas	Acceso preferente a compras estatales en algunos casos	Participación mínima obligatoria de Mype en contrataciones públicas y simplificación de requisitos
Digitalización y transformación digital	No previsto	Es uno de los ejes estratégicos, incluyendo capacitación, acceso a tecnologías comercio electrónico y firma digital.

Formalización progresiva	Establece medidas, pero sin etapa definidas	Define proceso progresivo de formalización con acompañamiento técnico, metas e incentivos diferenciados
Sostenibilidad y enfoque ambiental	No contemplado	Introduce principios de sostenibilidad, economía circular e incentivo para Mype eco innovadoras
Protección de marcas	No desarrollada	Reconocimiento especial para marcas Mype, este signo distintivo se denominará Marca Perú Emprendedor.

Nota: Elaboración propia

En la Ley para la Formalización, Desarrollo y Competitividad de la Micro y Pequeña Empresa – MYPE, se incluye la potestad e iniciativa de dar algún tipo beneficio y fomento a la creación de la marca del emprendedor, es decir de la Mype, la cual se encuentra ceñida establecer un procedimiento especial para este tipo de empresas, en comparación con la anterior Ley que ni se mencionaba algo relacionado al signo distintivo que pretende ser registrado por parte de la micro y pequeña empresa, este cambio favorable para la Mype da ocasión de esperar modificaciones o directivas que aliente el registro de la marca de la Mype en contraposición con la fuerza registral y legal que mantiene una marca notoriamente conocida.

Esta norma debe ser reglamentada, sin embargo, al momento no se tiene el reglamento oficial para dicha norma, por lo que se tiene a más tardar a inicios de agosto de 2024, pendiente a ser publicado en cumplimiento con sus disposiciones complementarias. La presente norma contiene 83 artículos y catorce capítulos, con disposiciones complementarias finales y disposiciones complementarias modificatorias, por lo que a manera de estudiarlo mejor y de manera muy resumida agruparemos los capítulos según tenga un objetivo parecido.

11.2.1 Formalización y Marco General de las Mype.

➤ Capítulo I

Establece como objeto y finalidad de la norma la promoción, formalización y desarrollo de la Mype, sosteniendo el acceso del empleo, teniendo como ámbito de aplicación, a las micro y pequeñas empresas, asociaciones o agrupaciones de vecinos.

➤ Capítulo II

Diseña un régimen laboral especial, el cual incluye la jornada de trabajo de ocho horas, descanso semanal obligatorio, descanso en días feriados y vacaciones de 15 días calendarios, indemnización de 10 remuneraciones por cada año completo de servicios, para las pequeñas empresas 20 remuneraciones diarias, con un sistema de pensión social para trabajadores y conductores de microempresas, y una tasa reducida de 4%.

11.2.2 Fomento al desarrollo productivo, empresarial y de gestión.

➤ Capítulo III

En este capítulo el estado decreta la promoción y formalización mediante procedimientos sencillos y simplificados añade a esto beneficios y controles de fiscalización

➤ Capítulo IV

Busca participar en compras estatales, comercialización local e internacional, promoción de exportaciones y partición de las MYPE en las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior, así como el acceso a información sobre la microempresa.

➤ Capítulo VI

Este capítulo se centra en el apoyo a la gestión y desarrollo empresarial, en ese sentido promueve los sistemas de calidad, certificaciones, cumpliendo de estándares nacionales e internacionales, fondos para empresas, orientadas a la internalización e innovación permanente y en este capítulo se crea el signo distintivo “Marca Perú Emprendedor” siendo un signo sostenible y ecológico.

11.2.3 Accesos a mercados y comercialización

➤ Capítulo V

Dedicada a la profesionalización, capacitación y asistencia técnica, promoviendo la capacitación tecnológica y asistencia técnica de la Mype. Asimismo, establecerán oficinas especializadas para brindar asistencia técnica y acompañamiento gratuito de entidades como PRODUCE, MTPE, MINCETUR, PROMPERU, SUNAT, entre otros que ayuden con la organización y financiamiento de la empresa.

➤ Capítulo XI

Tienen medidas complementarias, de facilitación de negocio que promueve la creación de un entorno favorable para la Mype, incluyendo la simplificación de trámites y acceso a información relevante para su desarrollo.

➤ Capítulo XII

En este capítulo se busca que la norma se implemente progresivamente, permitiendo la adaptación de la Mype de las entidades involucradas.

11.2.4 Acceso a financiamiento

➤ Capítulo VII

Regula el acceso al financiamiento, promoviendo el acceso al mercado financiero, fortaleciendo instituciones de microfinanzas supervisada por la SBS, aumenta la participación de entidades financieras del Estado, tales como COFIDE, AGROBANCO, entre otros, permite cesión de derechos de cobro, es decir que los contratos celebrados por la Mype, puede ceder su derecho de acreedor a favor de instituciones financieras reguladas, facilitando el acceso a financiamiento.

11.2.5 Régimen laboral, seguridad social y protección de derechos

➤ Capítulo VIII.

Este capítulo, está dedicado a los trabajadores de la microempresa los cuales podrán afiliarse al SIS semisubsidiado, asimismo establece un sistema de pensiones sociales para trabajadores y conductores de microempresa que no estén afiliados en ningún régimen previsional, con una tasa de aporte reducida al 4%.

➤ Capítulo IX

Establece mecanismos de supervisión y control para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la ley, incluyendo la fiscalización laboral y tributaria, se implementa sanciones para los funcionarios públicos que demoren injustificadamente los pagos a las Mype proveedoras del Estado, así como para las Mype que incumplan las obligaciones establecidas en ley.

➤ Capítulo X

Busca tener alianzas estratégicas entre peruanos en el exterior y las Mype, ampliando su presencia en mercados internacionales.

11.3 La Mype en la Comunidad Andina.

La Comunidad Andina como organismo internacional, fomenta y apoya en la promoción de las micro y pequeña empresa, ello a través de la Dirección general de transformación, productiva, integración física y servicios, de tal manera que desarrolla un trabajo articulado y conectividad de las mipymes, tanto es así que mediante la Decisión 748 se creó el comité andino de la micro pequeña y mediana empresa, dicho órgano tiene como misión aconsejar y acompañar a la Comisión y a la Secretaria General de la Comunidad Andina.

Para ello, en este rol, la CAN aprueba el Plan de Acción CAMIPYME 2012-2017, el cual tuvo por objetivo facilitar la promoción y acceso a mercados dinámicos, en el año 2021 se aprobó la Decisión 882 creando de esta manera el observatorio andino con el fin de evolucionar la empresa, cuyo objetivo está dirigido a incentivar el uso de las tecnologías de la información, con un sistema estadístico para la transmisión de datos.

La Comunidad Andina declara que actualmente más del 90% de los países de la comunidad andina son MIPYMES, los cuales aportan el 60% del empleo. En este sector, compuesto principalmente por unidades familiares, este dato es altamente relevante debido a su impacto social, por ello las micro, pequeñas y medianas empresas andinas se concentran en diversos sectores clave para la economía de la región.

12 DESAFÍOS EN EL REGISTRO DE LA MARCA DE LA MYPE EN COMPARACIÓN CON LAS GRANDES EMPRESAS

En este capítulo veremos todos aquellos desafíos que enfrenta la Mype al momento de registrar su marca, en comparación con la gran empresa o empresas que mantienen una posición dominante, relevante en el mercado, para esto veremos los conceptos básicos de la Mype, la legislación que la ampara elementos característicos de las Mypes y de la gran empresa como también estudiaremos los registros de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Ministerio de Producción, Indecopi y otras entidades que nos proporcione datos válidos para nuestro análisis.

12.1 Concepto de Mype

La Real Academia Española (RAE), define a la PYME como aquella empresa que tiene una cantidad de trabajadores y facturación pequeña (Real Academia Española, 2025), de ahí partimos con el concepto de ser una empresa que tiene un menor registro de trabajadores y de ingresos, en concordancia con lo determinado por la RAE, en nuestro país la definición de Mype va ligada con la legislación, ya que esta denominación corresponde al régimen empresarial de la Mype, que significa Micro y Pequeña Empresa.

En esta línea, el artículo 2 de la ley 28015, Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa, determina a esta forma de empresa como un negocio con personalidad jurídica o natural, bajo cualquier forma de composición corporativa, con el objetivo de realizar actividades de comercio, este diseño de organización cuenta con un particular tratamiento frente a las normativas laborales y tributarias, esta característica no tienen otras normativas, por ejemplo la regulación dada en el Decreto Legislativo N° 1075, no se establece beneficios o incentivos concretos a favor de la Mype.

12.2 Elementos característicos de la Mype

En Perú, las micro y pequeñas empresas son fundamentales para la economía, así tenemos una serie de elementos y particularidades que tienen las micro y pequeña empresa, en ese sentido se realizará un breve análisis de estas dependiendo su naturaleza, estructura, entre otros aspectos como los siguientes:

12.2.1 Según su tamaño:

Se dividen en dos categorías, según ingresos anuales y número de trabajadores:

- Microempresa
 - Hasta 10 trabajadores
 - Ventas anuales hasta 150 UIT
- Pequeña Empresa
 - De 11 a 100 trabajadores
 - Ventas anuales entre 15 y 17000 UIT

12.2.2 Según su régimen laboral

Las Mypes cuenta con normas que ofrece beneficios laborales específicos:

- Microempresa
 - Vacaciones: 15 días calendario al año.
 - Gratificaciones: No se otorgan.
 - CTS: No corresponde.
 - Seguro de salud: Cobertura a través de ESSALUD.
- Pequeña Empresa
 - Vacaciones: 15 días calendario al año.
 - Gratificaciones: Dos al año, equivalentes al 50% de la remuneración mensual
 - CTS: Equivalente al 50% del régimen general.
 - Seguro de salud: A través de ESSALUD.

12.2.3 Según su régimen tributarios

- Acceso al Régimen Único Simplificado o Régimen Mype Tributario, para ingresos anuales hasta 1,700 UIT
- Contabilidad simplificada, solo libros básicos
- Se aplica una tasa escalonada del 10% sobre utilidad neta anual hasta 15 UIT y un 29% sobre el excedente si supera las 15 UIT de ganancia
- Se paga el 1% del ingreso neto mensual y luego regulariza al cierre del año.

12.2.4 Según los programas estatales de apoyo

- Programa Reactiva Perú
- FAE-MYPE (Fondo de Apoyo Empresarial a la Mype)
- PAE-MYPE (Programa de Apoyo Empresarial a la Mype)
- COFIDE (Banco de Desarrollo del Perú)
- Programa Myperu
- ProInnovate
- Agroideas (para Mype del sector agroario) FONDEMI (Fondo de Desarrollo de la Microempresa)

12.2.5 Según el porcentaje que representa en la economía del país

- Representa más del 95% de las empresas en el país
- Generan aproximadamente el 85% del empleo privado
- Contribuyen en la producción de bienes y servicios especialmente en comercio, manufactura y servicios.

12.3 Realidad de la Mype

En nuestro país la Mype forma una parte creciente del sector de la economía del país, llegando a simbolizar el 90% de las empresas constituidas. Ello conlleva a una gran contribución al producto bruto interno. (Fátima Ponce Regalado, Emilio Zevallos Vallejos, 2017), un estudio realizado en análisis de las cifras obtenidas por

la Enaho (Encuesta Nacional de Hogares), señala datos relevantes que nos ayudarán a descubrir algunas características que presentan las Mypes, así tenemos los siguientes:

- La informalidad en las Mype ha aumentado respecto al 2012 al 86.7%.
- Las Mypes formales progresaron un 8.4%.
- El 48.2% de emprendedores Mype manejan un producto financiero formal.
- Un 24% emplea métodos informales de ahorro.
- El 75.6% no lleva registro de cuentas
- El 82.6% son trabajadores familiares.
- El 1.6% cuenta con un seguro social.

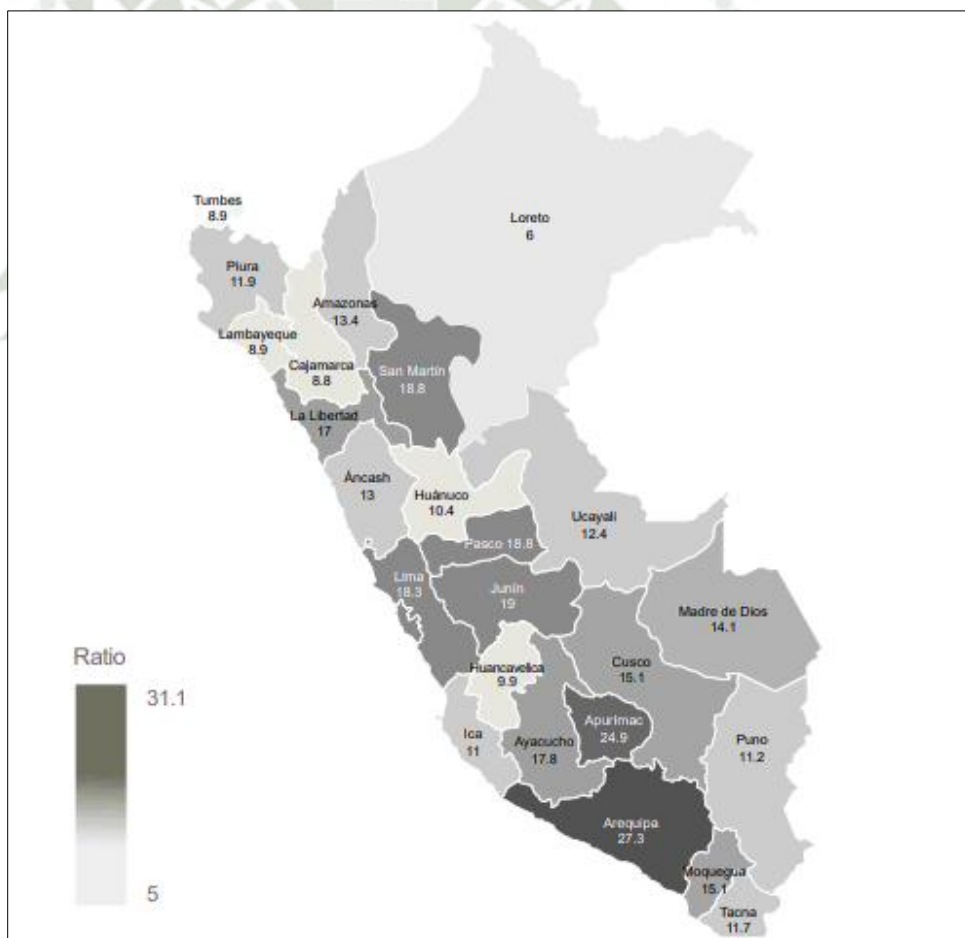
Según Comexperu, las cifras expuestas son buenas, ya que denota una mejora en los indicadores respecto el año 2019, además, que las Mype se encuentra distribuidas en actividades diferentes siendo 34% dedicadas a servicio de comercio y un 14% a producción, siendo la región de Lima la que contiene una mayor concentración de Mype con 12.4% del total de Mypes seguido por Piura, Lambayeque y Loreto, mientras que en el sur la concentración de Mypes se encuentra en Ica, Arequipa, Moquegua, Ancash y finalmente Madre de Dios, en ese sentido respecto el 2022 al 2019, la cifra de microempresas ha incrementado, ocupando un 96.2% en el plano del comercio quedando un restante del 3.6% en medianas y la gran empresa, ello de acuerdo a los números otorgados por Comexperu. La importancia de estos datos es entender el desarrollo de las Mypes durante los años 2019 a 2022, ello teniendo en cuenta que se ha vivido una época de covid, con ello queremos ver la tendencia de la formalidad y crecimiento de las Mypes, en el sentido de corroborar si la promoción y fomento de la formalización como política del Estado, ayuda al crecimiento de estas. (COMEXPERU, 2022)

La relevancia del rol del gobierno nacional no solo influye en los datos de crecimiento a nivel nacional, sino también en la ayuda y promoción que brinda los gobiernos locales ello lo veremos reflejado en cada región, con el otorgamiento de

las licencias de funcionamiento entregadas, así tenemos, que el departamento de Arequipa ocupa el primer lugar de tener negocios con una licencia de funcionamiento, lo que refleja la disposición de las municipalidades de la localidad de Arequipa a brindar licencias de funcionamiento y también la disposición de los empresarios a formalizar, caso contrario es la región de Loreto quien tiene un ratio de 6 puntos, lo que indica su bajo nivel de establecimientos que cuenten con licencias de funcionamiento. Conforme se apreciará en el gráfico siguiente:

Figura 21

Licencias de funcionamiento otorgadas por la municipalidad por cada 1000 Mypes en 2022.



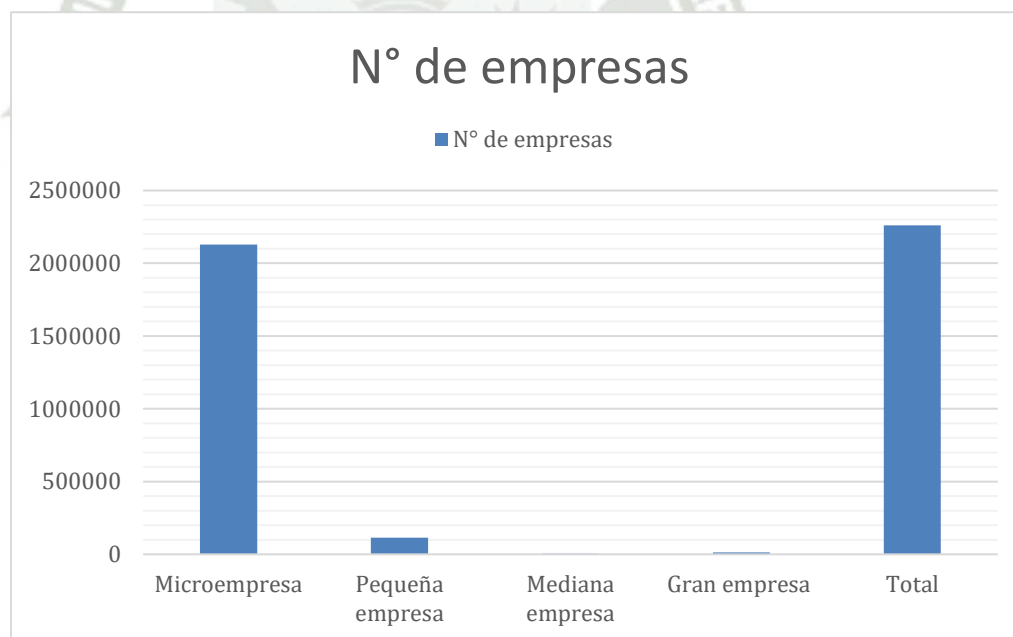
Nota: Imagen obtenida del Renamu 2022. Elaboración ComexPerú

El Ministerio de la Producción presentó cifras en donde se puede observar el rol de las micro y pequeñas empresas en el Perú, teniendo una representación del 99.2% del universo empresarial, ello hasta el año 2022, donde se observan la existencia de 2'259,534, de empresas que se encuentran en la formalidad es decir matriculadas en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), de este universo, se desprende el porcentaje ya mencionado, número que pertenece a la condición de ser micro y pequeña empresa. (Programa Nacional "Tu Empresa", 2024)

En este reporte, se detalla el tipo de empresa, el número de empresas que forman parte de la masa comercial y el porcentaje del universo de la siguiente manera

Figura 22

Número de empresas durante el año 2022



Nota: Elaboración propia, información extraída del Programa Nacional tu empresa. Micro y pequeñas empresas representan el 99.2% del tejido empresarial peruano

Como se aprecia en el grafico anterior, existe más microempresas que los demás tipos de empresas, en el caso de la mediana empresa, ni se tiene registro de este tipo.

Teniendo este dato preciso al año 2022 y los datos un poco más actualizados por Comexperu. Podemos concluir, hasta esta parte que efectivamente el grueso universal de empresas que conforma nuestro crecimiento comercial, son las microempresas, las mismas que registran cada año un aumento sustancial.

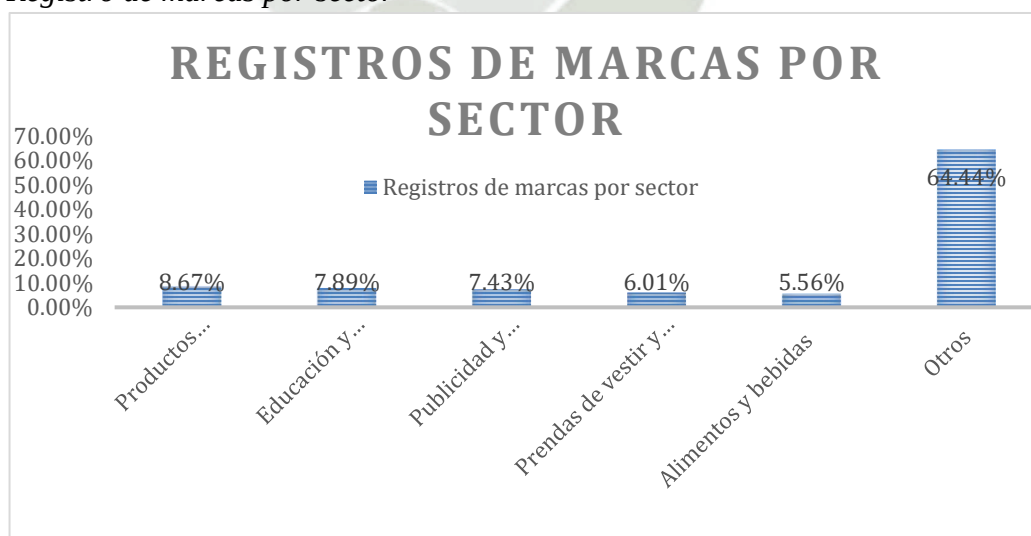
12.4 La Mype frente al Indecopi

Durante el año 2024, el Indecopi registró 36,187 marcas, incrementando en un 8.13% respecto el año 2023, sin embargo, dentro de este universo de marcas registradas el Indecopi nos dice que el 70.89% pertenece a registros a favor de peruanos, mientras que el restante, a favor de extranjeros. (INDECOPI, 2025)

Siendo el rubro más solicitado referente a los productos farmacéuticos y relacionados a la medicina, mientras que el rubro que obtuvo menos registros es el rubro de alimentos y bebidas, conforme se observa el siguiente gráfico, para mayor comprensión:

Figura 23

Registro de marcas por sector



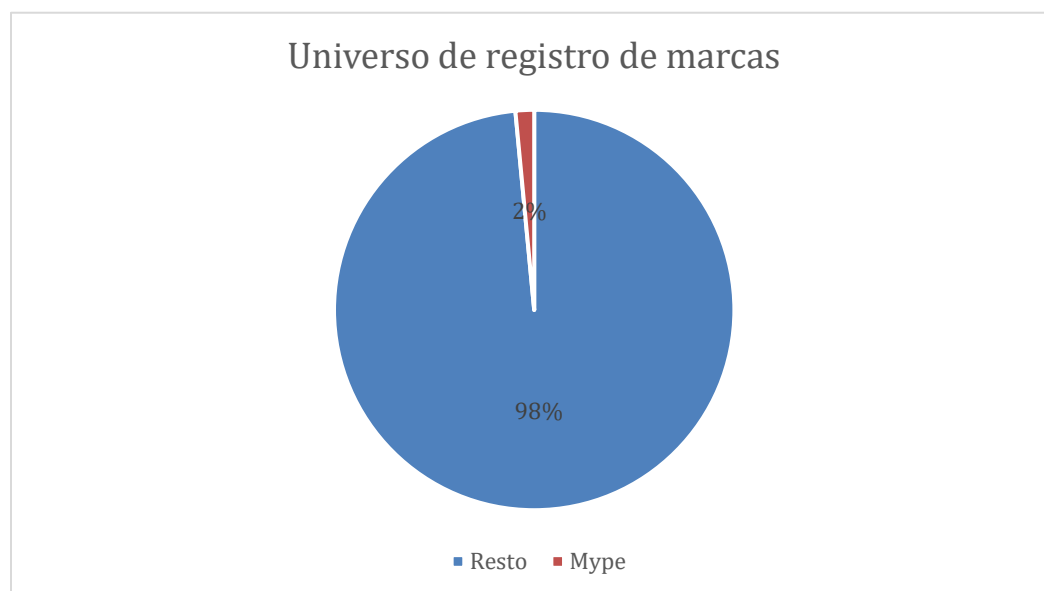
Nota: Elaboración propia, información extraída de la publicación titulada “Crece registro de marcas: emprendedores y empresas registraron más de 36 000 marcas en el 2024” del INDECOPI

De lo expuesto y los números proporcionados por el Indecopi, debemos hacer la odiosa comparación que se requiere para el análisis en concreto. En este sentido, el 21 de febrero del 2024, Indecopi recordó el descuento promocional del 25% para registrar todo aquel signo distintivo que provenga de una Mype, con esta opción las empresas que querían registrar sus marcas o nombres comerciales, entre otros signos distintivos pagarían solo S/ 401.24 soles, ello en mérito a la aplicación de la Ley N° 31724 la cual fue promulgada el 11 de abril del 2023, donde promociona el registro de la marca con la particularidad de que únicamente sea beneficiada Mype, en esta nota periodística emitida por el Indecopi, dieron cuenta que desde la promulgación de la ley es decir desde el 11 de abril del 2023 al 21 de febrero de 2024, se solicitaron 546 registros de marcas como también de otros signos distintivos.

Es decir que, durante el lapso de 316 días, casi en un año solamente hubo 546 solicitudes para distinguir un signo distintivo (Indecopi, 2024), si vemos en comparación con el total de marcas registradas los 36,187, las solicitudes realizadas por microempresarios representan mucho menos que una décima parte de 36,187, de hecho, equivale al 1.51%, este monto no refleja la cantidad de microempresarios que existe en el Perú, más aún se debe tener en cuenta que el número que estamos analizando son únicamente solicitudes de registros mas no, propiamente el registro de la marca de la Mype, en ese sentido lo graficaríamos de la siguiente manera, poniéndonos en el caso más favorable en el que estas 546 solicitudes fueron registradas por el Indecopi, en este caso propuesto tendríamos el siguiente gráfico:

Figura 24

Solicitudes de registro presentadas por la Mype frente registro de marcas



Nota: Indecopi. Conozca cómo las Mypes pueden acceder al descuento del 25 % para el registro de sus marcas en Indecopi

12.5 Ejemplos de empresas que cuentan con notoriedad y reconocimiento en sus marcas

Existen muchos ejemplos de empresas que cuenta con una marca notoriamente conocida, sin embargo, su reconocimiento puede ser a nivel mundial, regional o del país, estas marcas como a continuación se verá, reflejan características similares, por ello se agrupará y clasificará según sector e industria, alcance geográfico y por tipo de producto o servicio que ofrecen al consumidor.

12.5.1 Desde un aspecto nacional

La marca únicamente es conocida dentro de un solo país es decir que no es conocida en otro lugar.

Tabla 5
Ejemplos de marcas de alcance nacional

EMPRESA	PAÍS DE ORIGEN	SECTOR / INDUSTRIA	ALCANCE	PRODUCTO / SERVICIO
La Serenísima	Argentina	Lácteos	Nacional	Producto
Quilmes	Argentina	Bebidas	Nacional	Producto
Bancolombia	Colombia	Banca	Nacional	Servicio
Grupo Éxito	Colombia	Retail	Nacional	Producto
Inca Kola	Perú	Bebidas	Nacional	Producto
Pilsen	Perú	Bebidas	Nacional	Producto
Cuzqueña	Perú	Bebidas	Nacional	Producto
Gloria	Peru	Lacteos	Nacional	Producto

Nota: Elaboración propia

12.5.2 Desde un aspecto regional

La marca es reconocida en varios países cercanos con similitudes culturales o económicas.

Tabla 6
Ejemplos de marcas de alcance regional

EMPRESA	PAÍS DE ORIGEN	SECTOR / INDUSTRIA	ALCANCE	PRODUCTO / SERVICIO
Mercado Libre	Argentina	Tecnología	Regional	Servicio

Rappi	Colombia	Tecnología	Regional	Servicio
Ripley	Chile	Retail	Regional	Producto
Natura	Brasil	Cosmética	Regional	Producto

Nota: Elaboración propia

12.5.3 Desde un aspecto internacional

La marca es conocida en diferentes países, no necesariamente tienen similitudes culturales, esta puede estar en diferentes países del mundo, pero no en todo el mundo.

Tabla 7

Ejemplos de marcas de alcance internacional

EMPRESA	PAÍS DE ORIGEN	SECTOR / INDUSTRIA	ALCANCE	PRODUCTO / SERVICIO
Movistar	España	Telecomunicaciones	Internacional	Servicio
Mercado Libre	Argentina	Tecnología	Regional	Servicio
Rappi	Colombia	Tecnología	Regional	Servicio
Corona	México	Bebidas	Global	Producto
Bimbo	México	Alimentos	Internacional	Producto
Claro	México	Telecomunicaciones	Internacional	Servicio
Ripley	Chile	Retail	Regional	Producto
Latam	Chile	Aerolíneas	Internacional	Servicio

Nota: Elaboración propia

12.5.4 Desde un aspecto global

La marca tiene una presencia fuerte en todo el mundo y es reconocida a nivel global, veamos a continuación algunos ejemplos:

Tabla 8

Ejemplos de marcas de alcance internacional

EMPRESA	PAÍS DE ORIGEN	SECTOR / INDUSTRIA	ALCANCE	PRODUCTO / SERVICIO
Apple	EE.UU	Tecnología	Global	Producto
Google	EE.UU	Tecnología	Global	Servicio
Disney	EE.UU	Entretenimiento	Global	Servicio
Cocacola	EE.UU	Bebidas	Global	Producto
Nike	EE.UU	Moda	Global	Producto
Zara	España	Moda	Global	Producto
BBVA	España	Banca	Global	Servicio
Ferrari	Italia	Automotriz	Global	Producto
Gucci	Italia	Moda	Global	Producto
Prada	Italia	Moda	Global	Producto
Fiat	Italia	Automotriz	Global	Producto
Tiktok	China	Tecnología	Global	Servicio

Nota: Elaboración propia

De los ejemplos propuestos se puede extraer que existen distintos niveles de reconocimiento, ya sea desde una perspectiva global, internacional, regional y nacional, las marcas que se dan conocer han sido reconocidas ya sea por revistas, periódicos, reportes o post electrónicos. En ese sentido vemos que las marcas expuestas son líderes en su industria con diferentes niveles de expansión.

Asimismo, pese que son marcas notoriamente conocidas algunas de ellas han sido empresas opositoras al registro de inscripción de marcas que pertenecen al grupo de

micro y pequeñas empresas, que buscan ser registradas, sin embargo, existen otros casos en donde ciertas marcas notorias, aunque sean conocidas en un ámbito nacional no pretender presentar la oposición al registro de una nueva marca en otro país o incluso continente, veamos el siguiente ejemplo:

Figura 25

Comparativa entre marcas conocidas

RADIO ESPAÑOLA

RADIO PERUANA



Nota: Elaboración propia

Como se observa ambos signos distintivos mantienen igual denominación, sin embargo, estos tienen un reconocimiento a nivel nacional, tanto en España como en Perú, es decir que pese ser reconocidos su alcance no es global, además que muy probablemente los oyentes de la radio española reconocerían el signo debido a sus características de colores y a la música que colocan en la radio, con este ejemplo queremos decir que es probable la coexistencia de un signo reconocido en un ámbito nacional distinto al otro.

12.6 Elementos característicos de la gran empresa con marca notoriamente conocida

En el Perú existen diversas empresas que manejan una marca notoriamente conocida a su favor, como se ha visto en el título anterior el rubro de estas empresas difieren, ahora, cabe señalar que una parte de estas empresas tienen un ámbito únicamente nacional, pero otras tienen un alcance regional, internacional o global.

Estas empresas tienen características semejantes, podemos analizar mediante la observación lo que tienen en común, así tenemos:

12.6.1 La identidad de la marca

Esta característica es innata de aquellas marcas que mantienen un renombre y reconocimiento por parte del consumidor, lo que representa a la marca con su público consumidor, ya que este se siente identificado con lo que simboliza, es decir lo identifica. Según el Blog de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología de Madrid, esta cualidad está basada en estrategias, como las siguientes: (Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, 2024)

- Buscar un signo memorable: el signo ya sea denominativo, figurativo o mixto debe ser fácil de recordar y de pronunciar
- El Logo distintivo: debe ser muy reconocible o único, es decir que salga de lo común.
- Colores y tipografía: Esto implica llamar la atención del usuario, de tal manera que el consumidor se sienta identificado con estos colores, es decir reflejen sus valores o cualidades.

12.6.2 Cultura empresarial y valores claros

De acuerdo con la agencia publicitaria Digixem360 (Digixem 360 Digital por Empowerment, 2025) la formación de una cultura organizacional coherente con valores establecidos, son los criterios más impactantes para el consumidor, entre los que resalta los siguientes:

- Calidad de la marca ofrecida
- Calidad del trato de los empleados o funcionarios que trabajan en ella y por supuesto con ello va la calidad en la atención del cliente
- Seguridad y respeto a los consumidores

- Valor del propósito de la marca
- Compromiso con la responsabilidad social y medio ambiente

12.6.3 Expansión y presencia global

Esta característica prevalecen de aquellas que están en pleno surgimiento o simplemente de aquellas que no tienen la capacidad publicitaria que maneja una empresa con notoriedad, la expansión permite a las empresas optimizar sus recursos y potenciar sus operaciones, por ello la presencia internacional refuerza la imagen de la marca, posicionándola como líder en su sector y aumentando la confianza de los consumidores a nivel global (The Power MBA, 2024), en ese sentido al ingresar a diferentes regiones geográficas, la marca llegaría a una base de clientes más amplia en consecuencia aumentaría significativamente los ingresos y la estabilidad financiera de la marca.

La extensión global puede significar una ventaja frente las demás empresas, al posicionar como líder en el mercado o rubro, ya que, al ingresar nuevos mercados, ya que gracias a su publicidad se han ganado participación significativa en el mercado, ante los competidores, ha de tenerse en cuenta que parte de este crecimiento, se tiene las colaboraciones y asociaciones con otras empresas, que permiten la distribución

12.6.4 Ganancias

Las empresas con alta notoriedad de marca suelen tener ganancias mayores que las marcas menos conocidas. Esto se debe a varios factores entre ellos los siguientes:

- Confianza en el servicio o producto, debido a esto las marcas reconocidas optan por subir los precios.

- Fidelización del cliente, un consumidor fiel, repetirá la compra y recomendará la marca, lo que conlleva a la familiaridad en la marca
- Menor gasto en publicidad a largo plazo, como ya se ha visto la marca reconocida hace menos esfuerzo de captación, ya que sus campañas publicitarias son más efectivas.
- Facilidad de expansión y el ingreso a nuevos mercados
- Atracción de inversores, socios, estratégicos y empleados talentosos que impulse el crecimiento ya la rentabilidad

12.7 Comparativa de características entre la gran empresa y la Mype

Como ya se viene exponiendo, las características de la gran empresa con notoriedad son variadas, sin embargo, tienen muchos elementos en común, por ello presentaremos un cuadro comparativo entre la micro pequeña empresa y la gran empresa con marcas notoriamente conocidas, a manera de comprender y tener en cuenta las claras diferencias que existen entre ambos.

Tabla 9

Cuadro comparativo entre la Mype y la Gran Empresa

CARACTERÍSTICA	GRAN EMPRESA	MYPE (MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS)
Tamaño y estructura	Organización compleja, con niveles jerárquicos	Estructura simple, gestionada directamente por el dueño
Capital y financiamiento	Capital propio, acceso a inversores y mercados financieros	Dependiente de capital propio o microcréditos
Cobertura de mercado	Presencia global o nacional, con gran participación de mercado	Cobertura local o regional, con alcance limitado
Tecnología e Innovación	Alta inversión en tecnología internacional	Reconocimiento limitado, personalizado o artesanal.

Marca y reconocimiento	Alta notoriedad y posicionamiento internacional	Reconocimiento limitado
Capacidad de producción	Producción masiva.	Producción limitada o artesanal
Acceso a talento humano	Atrae y retiene talento especializado	Personal limitado, no retención de personal
Flexibilidad operativa	Menor flexibilidad por burocracia interna	Mayor flexibilidad y adaptación a los recursos
Cumplimiento normativo	Estricto cumplimiento de normativas nacionales e internacionales	Informal o cumplimiento parcial de las normas
Relación con clientes	Atención estandarizada y automatizada	Atención personalizada.

Nota: Elaboración propia

Conforme se ha desarrollado en el cuadro comparativo, podemos ver que existe una brecha significativa entre ambos tipos de empresas, especialmente en el capital, la tecnología y otras características, ya que a la actualidad estas mismas hacen que la brecha sea más grande, asimismo, estos elementos condicionan la competitividad de la Mype, y dificultan su inserción en cadenas de valor más amplias, profundizando en las desigualdades del entorno empresarial.

12.8 Medidas que proporciona el Indecopi en representación del Estado peruano, a las marcas de la Mype al momento de registrar su marca frente a las marcas notoriamente conocidas.

Desde el momento que el Indecopi inicio sus actividades, han transcurridos más de 30 años, periodo en que se ha actualizado, renovado y buscado mejorar cada año e implementar medidas más acordes al contexto peruano, recordemos como en años pasados no existía la gaceta de publicaciones del Indecopi, no manejaba un sistema operativo cómodo para el usuario, por lo contrario, el proceso de solicitud y otorgamiento de la marca resultaba ser una verdadera odisea, dominado por trámites en papales y procedimientos engorrosos. Sin embargo, a medida que el tiempo iba avanzado, el uso de las tecnologías de información contribuyó significativamente a

mejorar esta situación, haciendo el sistema más favorable accesible para el usuario, un claro ejemplo es la implementación de la gaceta electrónica virtual donde permite al usuario visualizar en línea las marcas u otros signos distintivos que están en proceso de registro, existen otras medidas que han sido ofrecidas pero de manera general para todos los registros de marca, no específicamente a favor de la Mype.

Otro ejemplo, son las capacitaciones gratuitas a las cuales puede acceder cualquier persona, tanto una que trabaje para una empresa grande o un microempresario, la ayuda técnica para la búsqueda fonética y figurativa también es aplicada para ambos tipos de empresas, no específicamente a la microempresa, estas herramientas han ido mejorando a través del tiempo.

Sin embargo, a todo esto existe una medida que, si es aplicable únicamente a la Mype, las tasas reducidas para el registro de la marca de la micro y pequeña empresa, obviamente esta tiene que estar debidamente acreditada, facilitando el acceso formal al sistema de protección de signos distintivos, ello de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 31724, el cual fomenta el registro de signos distintivos, reduciendo la tasa para registro de la pequeña empresa en un 25% es decir de S/ 534.99 a S/ 401.24, siendo que por cada clase adicional reduciría de S/ 533.30 a S/ 399.97, esta norma a la actualidad sigue estando vigente, por lo que las micro y pequeña empresa pueden acceder a este beneficio único para este sector de empresarios.

Otra medida adoptada a favor de la Mype, es el programa de apoyo a las marcas colectivas, dirigido a asociaciones, cooperativas, gremios y comunidades de productores conformadas principalmente por Mype, el Indecopi eliminó el costo de registro para las marcas colectivas de micro y pequeña empresa, siempre y cuando estén organizadas, ello en coordinación con el Ministerio de la producción, ello con el fin de impulsar el uso de la marca colectiva.



CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN

La investigación presentada tuvo las siguientes características de investigación:

1.1 Tipo: Diacrónico

Esta investigación fue de tipo diacrónico, ya que buscó identificar si existía una evolución interpretativa en los funcionarios que aplicaban las normas del Derecho Marcario, combinando un componente documental (normativa, doctrina, precedentes) y un componente de campo: la encuesta aplicada a emprendedores - MYPE, la cual aportó válidos conocimientos

1.2 Por el tiempo: Es longitudinal

1.2.1 Por el nivel de profundización: Explicativa

La investigación fue de tipo explicativa, ya que se originó a partir de un problema real vinculado al registro de la marca de una MYPE que enfrentaba la oposición de una marca notoriamente conocida. Asimismo, se orientó a identificar criterios que contribuyeran a mejorar la calidad interpretativa, teniendo en cuenta el rol social del Estado peruano en relación con la discrecionalidad y la facultad del INDECOPI para otorgar o denegar el registro de una marca MYPE.

1.3 Por la naturaleza de las fuentes: Documental y de Campo

1.3.1 Técnica Documental - Análisis Jurisprudencial

La investigación empleó una técnica documental orientada a recopilar, analizar y sistematizar información jurídica vinculada con el derecho de marcas, en particular respecto de la protección de las marcas notoriamente conocidas y los criterios aplicados por las autoridades administrativas y

judiciales. Esta técnica permitió construir una base sólida de fuentes normativas, doctrinarias y jurisprudenciales que sustentaron el análisis central del estudio.

Para ello, se revisaron 10 resoluciones de primera instancia emitidas por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, 10 resoluciones de segunda instancia del Tribunal del mismo organismo y 5 resoluciones internacionales y nacionales emitidas por otras jurisdicciones relevantes. La selección se realizó considerando casos donde existieran oposiciones presentadas por titulares de marcas notoriamente conocidas, con el fin de observar la aplicación práctica de este concepto y las variaciones en su valoración jurídica.

La información fue registrada en distintos instrumentos, tales como fichas de observación estructurada, fichas bibliográficas, fichas documentales y fichas resumen, las cuales se organizaron posteriormente en una matriz de registro. Este proceso aseguró la confiabilidad jurídica y trazabilidad analítica de los datos, permitiendo verificar la autenticidad de las fuentes y el seguimiento de cada paso del análisis.

El análisis jurisprudencial se desarrolló de manera comparativa. Se examinaron los fundamentos y criterios aplicados por las instancias administrativas del INDECOPI y se contrastaron con resoluciones internacionales, con el propósito de identificar tendencias, divergencias interpretativas y buenas prácticas en materia de protección marcaria. De esta forma, se logró una comprensión integral del tratamiento de la notoriedad marcaria en distintos contextos jurídicos.

1.3.2 Técnica de Campo – empírica

Complementariamente, se aplicó una técnica de campo mediante la encuesta estructurada, dirigida a 23 micro y pequeños empresarios de las ciudades de Arequipa y Lima. El objetivo fue conocer la percepción y experiencia de los emprendedores frente al procedimiento de registro de marca, así como identificar las barreras, motivaciones o desconocimiento que influyen en su decisión de registrar o no su signo distintivo ante el INDECOPI.

La elección de ambas ciudades respondió a su relevancia económica y comercial, y a la presencia de emprendimientos con distintos grados de formalización. Las encuestas permitieron obtener información práctica y complementaria que enriqueció el análisis jurídico, vinculando la normativa y la jurisprudencia con la realidad empresarial y social del registro marcario en el Perú.

1.4 Por su método científico: Mixta

El método que se utilizó es mixto, ya que existe una parte cualitativa que surgió del análisis interpretativo de resoluciones, doctrina mientras que la parte cuantitativa surge de los datos numéricos de las encuestas aplicadas a los micro y pequeños empresarios, al combinar ambos tipos científico nos da como resultado tener este enfoque mixto de la investigación.

En el método mixto, se recogen y estudian a la vez tanto los datos cuantitativos, como cualitativos al mismo tiempo, los datos recolectados se reúnen y combinan, con el propósito de comprender y entender la relación de los factores entre sí, es decir de manera global, completa y profunda. (Miguel Angel Medina Romero, David Raul Hurtado Tiza, José Patricio Muñoz Murillo, Dani Oved Ochoa Cervantes, Gerardo Izundequi Ordoñez , 2023).

Este tipo de investigación, combina tanto el método cuantitativo y cualitativo, logrando un equilibrio entre ambos datos, esta combinación estratégica permite tener un resultado más completo, esto incluye el uso de fichas bibliográficas con el uso de encuestas en este caso precisamente aplicadas a microempresarios.

Existe una nueva corriente de investigación, una tercera forma que unifica las virtudes de la investigación cualitativa y cuantitativa, el cual al integrar minimiza las limitaciones de cada método, a estos se les denomina métodos mixtos de investigación, los cuales representan nueva forma generando propuestas válidas como resultado de la utilización de dicho método. (Arenas, 2014)

2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE VERIFICACIÓN

2.1 Técnicas e Instrumentos:

Para la obtención de la información requerida por el presente trabajo de investigación se utilizaron las siguientes técnicas (observación) e instrumentos (fichas), de acuerdo con cada variable.

2.1.1 Para la Variable Independiente

a. Observación documental:

Haciendo uso de los siguientes instrumentos:

- Ficha de observación estructurada
- Ficha Bibliográfica
- Ficha Documental
- Ficha Resumen
- Matriz de Registro

2.1.2 Para la Variable Dependiente

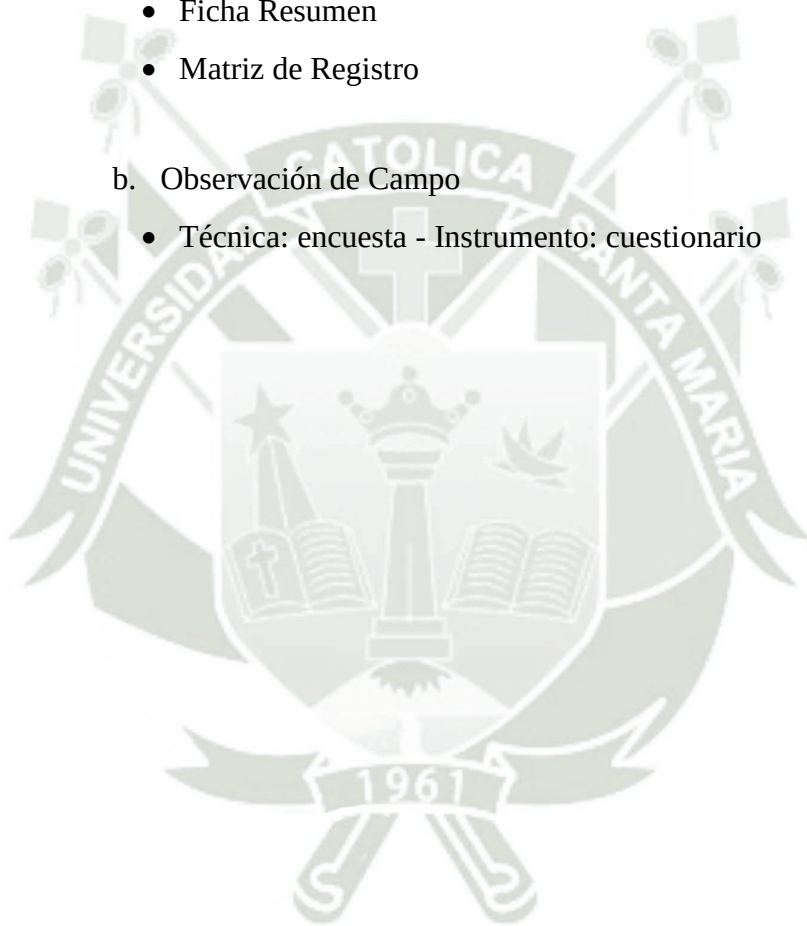
a. Observación documental

Haciendo uso de los siguientes instrumentos:

- Ficha Bibliográfica
- Ficha de encuesta
- Ficha Resumen
- Matriz de Registro

b. Observación de Campo

- Técnica: encuesta - Instrumento: cuestionario



3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Cuadro de sistematización de técnicas e Instrumentos

TIPO VARIABLE	INDICADORES	SUBINDICADORES	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS
Variable Independiente: Aplicación del derecho de la marca notoriamente conocida	La Marca	- Concepto de Marca - Tipos de marca - Concepto de Marca Notoriamente Conocida - Procedimiento para registro de marca - Doctrina internacional y nacional - Resoluciones emitidas por el Indecopi. - Precedentes vinculantes del Indecopi - Respecto concepto de marca y marca notoriamente conocida.	Observación documental	- Fichas bibliográficas - Fichas documentales - Fichas resumen

	• Derechos y Protecciones legales a la marca notoriamente conocida	• Normativa nacional Decreto Legislativo N° 1075 • Normativa de la Comunidad Andina • Convenio de París del año 1883 - Regulaciones sobre la Marca • Normativa Internacional (española, argentina, colombiana y norteamericana). • Riesgo de confusión	• Observación documental	• Fichas bibliográficas • Ficha resumen
	• Criterios utilizados por el Indecopi para Denegar o/y Otorgar el registro de marca de la Mype frente a la marca notoriamente conocida.	• Resoluciones del Indecopi emitidas a favor y en contra de la marca notoriamente conocida frente al registro de marca de la Mype • Resoluciones emitidas por juzgados nacionales o internacionales • Jurisprudencia internacional emitida en contra de la marca notoriamente conocida • Resoluciones emitidas por el Tribunal de la CAN, a favor o en contra de la marca notoriamente conocida frente al registro de la marca. • Medios probatorios utilizados para Demostrar la notoriedad de la marca conocida	• Observación documental	• Ficha resumen • Matriz de Registro • Ficha documental

Variable Dependiente: Registro de la marca de la MYPE ante el INDECOPI.	Resolución de conflictos entre una marca notoriamente conocida y una marca registrada por una MYPE	- Procedimiento de Oposición - Procedimiento e cancelación - Coexistencia de Signos - Ejemplos de coexistencia de signos internacionales - Conciliación - Proceso Administrativo Contencioso - Tribunal del CAN	Observación documental	- Fichas bibliográficas - Fichas documentales - Ficha resumen
	Rol social del estado peruano con relación al registro de las marcas de la Mype.	- Constitución Política del Perú - Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa - Doctrina, sobre fomento de la Mype en la Comunidad Andina. - Medidas que proporciona el Indecopi en representación del Estado peruano, a las marcas de la Mype al momento de registrar su marca frente a las marcas notoriamente conocidas.	Observación documental	- Fichas bibliográficas - Fichas documentales - Ficha resumen
	Desafíos que enfrenta la Mype en el registro de su marca en comparación con las grandes empresas	- Concepto de Mype - Elementos característicos de la Mype - Ejemplos de empresas que cuentan con notoriedad y reconocimiento en sus marcas - Elementos característicos de grandes empresas con notoriedad y reconocimiento de su marca - Comparativa de características entre las grandes empresas y la Mype	Observación documental y campo	- Fichas bibliográficas - Fichas documentales - Encuestas

		• Factores claves identificados para la decisión de registro de marca ante el Indecopi • Criterios que facilitaría el registro de la marca de la MYPE		
--	--	--	--	--



4 CAMPO DE VERIFICACIÓN

4.1 Ubicación Espacial

Los procedimientos de registro de marca se encontraron sujetos al órgano desconcentrado y especializado en la materia, el Indecopi, institución encargada de velar, regular, aplicar y modificar los comportamientos vinculados a la propiedad intelectual e industrial, siendo también la entidad responsable de resolver en sede administrativa las controversias en materia de derecho marcario.

En ese marco, la presente investigación se delimita al ámbito nacional considerando, que tanto en primera, como segunda instancia no se especifican la región de origen de los expedientes, pues el tratamiento de los casos se desarrolla bajo criterios uniformes y centralizados en todo el territorio peruano. En consecuencia, la ausencia de referencias regionales no genera inconsistencia metodológica ni contradice las conclusiones del estudio, toda vez que el propósito de la investigación no es realizar un análisis comparativo de las decisiones adoptadas por cada comisión de signos distintivos en las distintas regiones del país, sino examinar los criterios aplicados en los enfrentamientos entre marcas notoriamente conocidas y aquellas que buscan su registro en especial cuando son MYPE, en este sentido el estudio principal es de alcance nacional.

No obstante, parte del análisis incorpora la revisión de resoluciones internacionales emitidas por juzgados de otros países, con el propósito de identificar criterios comparativos en la aplicación de la protección de la marca notoriamente conocida frente a nuevas solicitudes de registro marcario, esta inclusión no altera la delimitación geográfica principal, que continúa siendo nacional, sino que corresponde al método comparado jurídico, utilizado como recurso analítico complementario para contrastar la actuación del Indecopi con experiencias internacionales relevantes, para la presente investigación.

Finalmente, se debe precisar que únicamente en la aplicación de encuestas se efectuó un trabajo de campo en dos regiones del país siendo: siendo Arequipa y Lima, las seleccionadas por su alta concentración de micro y pequeñas empresas, y por ser Arequipa la sede académica desde la cual se desarrolla la presente investigación.

De esta manera el estudio mantiene coherencia metodología y consistencia territorial, integrando un alcance nacional como base de análisis y el método comparado como un recurso complementario.

4.2 Ubicación Temporal

La presente investigación se desarrolló entre el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, en dicho periodo se analizaron resoluciones emitidas por la Dirección de Signos Distintivos y el Tribunal del Indecopi, así como un conjunto resoluciones internacionales comparadas. De igual modo, el trabajo de campo se desarrolló dentro del mismo intervalo temporal, reforzando la vigencia de la información y la coherencia temporal de la investigación.

4.3 Universo

La presente investigación fue realizada en dos estructuras, las cuales se complementa siendo, una de plano documental; la cual es integrada por decisiones administrativas y judiciales en materia de derecho marcario, las cuales abordan conflictos estrictamente entre marcas notoriamente conocidas y signos de terceros. Mientras tanto el plano empírico constituido por las micro y pequeñas empresas (MYPE) y emprendedores que interactúan con el sistema de registro de marcas en el Perú, ya sea porque han registrado, intentado registrar o decidido no registrar sus signos distintivos.

En ese sentido a continuación se explicará de manera breve cada uno de los universos contenidos en cada plano de acuerdo con sus características previamente señaladas:

4.3.1 Universo documental

Está conformado por todas las resoluciones emitidas por la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y por el Tribunal del Indecopi, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, en las que se haya formulado una oposición en la alegación de notoriedad marcaria, frente a la solicitud de un tercero.

Este universo incluye, por tanto, las decisiones en las que la autoridad administrativa pondera el estatus de marca notoriamente conocida frente a nuevas solicitudes de registro, con especial relevancia cuando dichas solicitudes provienen de agentes económicos de menor capacidad económica, como las MYPE

Cabe señalar que Indecopi, no cuenta con una base pública estadística, que identifique dentro de sus expedientes, el número exacto de MYPE que interviene, ya que no clasifican a los solicitantes por su condición de micro o pequeña empresa, ni permiten diferenciar cuantos casos corresponden a notoriedad con participación de MYPE, en consecuencia, el universo documental, está definido en términos jurídicos y materiales, más que por un número cerrado de expedientes.

Complementariamente el universo documental incluye resoluciones judiciales nacionales e internacionales que versan conflictos entre marcas notoriamente conocidas y otros signos que no tengan la misma condición, siempre que no se encuentren sujeta a la Comunidad Andina ni que la alegación de notoriedad haya sido suficiente para obtener un pronunciamiento favorable.

4.3.2 Universo empírico

El universo empírico está constituido por las MYPE y emprendedores peruanos, que, durante los años 2023 y 2024, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: a) Han registrado una marca ante Indecopi, b)

Han iniciado el trámite de registro, c) Han considerado registrar su signo distintivo o d) Han decidido no registrar su marca pese a operar en el mercado con un signo identificable. Dentro de este universo se encuentra tanto empresas de bienes como de servicios

En ese sentido el universo al igual que en el plano documental, no existe una desagregación estadística pública que permita identificar cuántos de estos titulares son MYPE ni cuántos han enfrentado efectivamente oposiciones fundadas en notoriedad marcaria. Indecopi informa el número total de registros y solicitudes, así como algunos sectores económicos predominantes, pero no clasifica los datos por tamaño empresarial, lo que impide delimitar el universo empírico en términos estrictamente numéricos.

En este contexto, el universo empírico se formula como universo teórico: el conjunto de MYPE y emprendedores que, en el período considerado, interactúan con el sistema de registro de marcas en el Perú y potencialmente pueden verse afectados por la actuación de marcas notoriamente conocidas, ya sea porque han sido objeto de oposición, porque temen enfrentarla o porque su decisión de no registrar la marca se ve influida por la percepción de asimetrías en la protección marcaria.

4.4 Unidades de Estudio

En la presente investigación se manejó dos tipos de unidades de estudio en correspondencia con los dos planos o componentes, de un lado tenemos el documental y el otro empírico, cada uno respectivamente se evaluó la decisión jurídico – administrativa o de experiencia empresarial, a continuación, narraremos las unidades utilizadas:

4.4.1 Unidades de estudio en el componente documental

En este plano, la unidad de estudio está constituida por cada resolución individual que decide un conflicto marcario en el cual se ha alegado la marca notoriamente conocida como condición o estatus a su favor, frente a las solicitudes de registro de una marca de parte de un tercero. Se consideran unidades de estudio, en este plano:

- Las resoluciones de primera instancia emitidas por la Dirección de Signos Distintivos de Indecopi que resuelven oposiciones fundadas o infundadas en notoriedad marcaria.
- Las resoluciones de segunda instancia emitidas por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de Indecopi en las que se revisan, confirman o revocan dichas decisiones.
- Las resoluciones judiciales, nacionales o extranjeras, que abordan conflictos entre marcas notoriamente conocidas y nuevos signos distintivos, siempre que resulten pertinentes para delimitar comparativamente el alcance de la protección por notoriedad, y resulten en contra la marca notoriamente conocida.

Cada resolución seleccionada fue tratada como un caso autónomo de análisis jurídico, en el que se examinaron, entre otros aspectos: la forma en que se acredita la notoriedad, los criterios de comparación entre signos, la ponderación de intereses, el sentido final de la decisión. De este modo, la unidad de estudio documental no es el sistema marcario en abstracto, sino la resolución concreta en la que ese sistema se aplica y se hace visible a través de la argumentación de la autoridad o del órgano jurisdiccional.

4.4.2 Unidades de estudio en el componente empírico

En el componente empírico, la unidad de estudio está constituida por cada MYPE o emprendedor que participa en la investigación mediante la aplicación del instrumento de encuesta.

Cada MYPE o emprendedor se considera una unidad de estudio en la medida que:

- Desarrolla una actividad económica formal o en proceso de formalización.
- Opera en el mercado utilizando un signo distintivo (marca), registrado o no registrado.
- Se encuentra en alguna de las siguientes situaciones frente al sistema marcario: ha registrado su marca, ha iniciado el trámite de registro, ha considerado registrarla o ha decidido no hacerlo.

Sobre cada una de estas unidades se recogen datos relativos a; su conocimiento del sistema de registro de marcas, su experiencia o expectativas frente a Indecopi, las razones que influyen en la decisión de registrar o no registrar su marca. De esta manera, la unidad de estudio empírica no es “la MYPE” en abstracto, sino el caso concreto de un empresario o empresaria que interactúa efectiva o potencialmente con el sistema de protección marcaria y cuya experiencia permite contextualizar las decisiones analizadas en el componente documental.

4.5 MUESTRA

4.5.1 Muestra documental

Para la investigación documental se obtuvieron las siguientes unidades:

- Resoluciones de primera instancia: 10 resoluciones de la Dirección de Signos Distintivos
- Resoluciones de segunda instancia: 10 resoluciones del Tribunal del Indecopi
- Resoluciones emitidas por juzgados nacionales o internacionales: 4 resoluciones internacionales y 1 resolución nacional.

3.5.1.1 Criterio de inclusión: Para la investigación se eligieron resoluciones con las siguientes características: a) Que provengan mayoritariamente de oposiciones alegando similitud con marcas notoriamente conocida, b) El titular oponente o la marca notoriamente alegada debe poseer presencia y alta capacidad económica transnacional (multinacional, global), c) Ausencia de identidad o similitud entre la marca notoriamente conocida y el signo solicitado, admitiéndose únicamente coincidencias parciales que, por su alcance limitado y/o por referirse a productos o servicios de clases distintas, permiten plantear razonablemente la posibilidad de coexistencia pacífica en el mercado y d) La marca solicitante proviene de emprendedores o microempresarios. Este enfoque tiene por objetivo examinar la ponderación de las marcas notoriamente conocidas frente a nuevas solicitudes, con especial atención si son microempresas, de manera tal que se llegue a entender el estándar que aplica la autoridad en estos conflictos.

En el ámbito de resoluciones judiciales nacionales e internacionales se priorizó los documentales con las siguientes características: a) Se eligieron casos no resueltos bajo normas de la Comunidad Andina (CAN), b) Que sean provenientes de legislaciones distintas (preferencia Norteamérica u otros continentes), c) Se privilegiaron resoluciones en las que la alegación de marca notoriamente conocida no fue suficiente por sí sola para obtener lo solicitado, de modo que delimiten el alcance de la protección por notoriedad y eviten conclusiones automáticas basadas únicamente en dicho estatus y d) Se seleccionaron resoluciones en las que los signos enfrentados presentan similitudes apreciables, ya sea en su componente gráfico y/o en su componente denominativo, e incluso cuando ambos se distinguen en productos o servicios del mismo rubro, en este caso la intención fue analizar casos en los que las marcas comparten coincidencias suficientes para plantear un riesgo de confusión o asociación que obligue a la autoridad a desarrollar una

argumentación más detallada, pero sin llegar a supuestos de identidad absoluta entre los signos propuestos.

3.5.1.2 Criterio de exclusión: Casos sin oposición, resoluciones en donde no se alega la notoriedad de la marca, resoluciones con oposición basada en notoriedad cuyos titulares no posean presencia internacional o alta capacidad económica, casos donde se observó que el signo que se pretende registrar es idéntico al de la marca opositora, es decir que no tengan ningún cambio o el cambio es extremadamente pequeño.

En cuanto a las resoluciones judiciales, se evitó incluir decisiones que amparen automáticamente a la marca notoriamente conocida por su solo estatus, sin una ponderación sustantiva de la prueba, la similitud o una supuesta conexidad, en donde la marca o signo sea casi semejante al de la marca notoriamente conocida.

4.5.2 Muestra empírica

Para la investigación cuantitativa se realizó 23 encuestas a emprendedores o MYPE de su centro de laboro sea en la ciudad de Arequipa y Lima.

3.5.2.1 Criterios de Inclusión: Para el análisis de la investigación de este criterio se priorizó: a) La elección de emprendedores ya sea persona natural con empresa o microempresarios clasificados como tal el régimen tributario, b) Que realicen operaciones en la ciudad de Arequipa o Lima, c) Que hayan registrado o estén registrando su marca, d) Se ha incluido a quienes han decidido no registrar su marca, todo ello en el periodo de 2023 y 2024, las empresas elegidas que aceptaron ser consultadas y representan diferentes sectores tanto de servicios y como de productos y d) Acepten brindar su información personal empresarial para fines de esta investigación.

3.5.2.2 Criterios de Exclusión: Dentro de este criterio, se prefirió no tomar en cuenta empresas medianas o grandes empresas que hayan sufrido algún percance al momento de registrar su marca, empresas que no operen en la ciudad de Lima o Arequipa, empresas que no han registrado su marca y que tenga la condición de ser mediana o gran empresa.

En este sentido, tanto en el plano documental, como el empírico fueron desarrollados en ausencia de un marco muestral exhaustivo o una medida en concreta sobre poblacional, por ello se optó por un muestreo no probabilístico de tipo intencional, mediante el cual se seleccionaron, por un lado resoluciones que resultan particularmente relevantes para el análisis del conflicto entre marcas notoriamente conocidas y MYPE, y por otro microempresarios que se encuentra en interacción efectiva o potencial con el sistema de registro marcario. Ello responde a criterios de pertinencia y riqueza informativa, propios de diseños mixtos, y no a la búsqueda de representatividad estadística frente al total de expedientes de o MYPES existentes en el país.

Al respecto, Parra Velazco, Vásquez Martines señalan, que el muestreo no probabilístico se utiliza cuando se encuentra con dificultades para adquirir los datos cuantificables del universo total, ya que este método realiza la elección en base a un juicio particular, en ese sentido se realiza un juicio en donde se seleccionan elementos que pertenecerán a la muestra, es decir que no todos pueden ser seleccionados, sino que unos cuentan con más probabilidades de ser escogidos que otros. (Laura Yazmin Parra Velasco, Maria Guadalupe Vásquez Martinez , 2017)

Así también Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista indican que la muestra no probabilística, no depende de la probabilidad, sino de causas específicas que mantienen estrecha relación con el objeto de investigación o sus características, este tipo de procedimientos no se exige fórmulas de probabilidad, ya que depende únicamente de la decisión o juicio que realiza el investigador, recalca que la elección de una muestra probabilística o no probabilística depende del objeto y esquema del estudio. (Roberto Hernandez Sampieri, 2012)

En este sentido, tanto el plano documental como el empírico se desarrollaron en ausencia de un marco muestral o una medida concreta de la población estudiada; por ello se optó por un muestreo no probabilístico de tipo intencional, mediante el cual se seleccionaron, por un lado, resoluciones particularmente relevantes para el análisis del conflicto entre marcas notoriamente conocidas y el registro de marca de MYPE y, por otro lado el estudio de microempresarios que se encuentran en interacción efectiva o potencial con el registro marcario y la disponibilidad que cumplían con los criterios de inclusión, quienes aceptaron participar y aportaron información relevante. A medida que las respuestas empezaron a reiterar patrones similares, se consideró alcanzado un punto razonable de saturación para los fines descriptivos y explicativos del estudio. Esta decisión metodológica responde a criterios de pertinencia y riqueza informativa, propios de los diseños mixtos, y no a la búsqueda de representatividad estadística frente al total de expedientes o de MYPE existentes en el país, durante el periodo estudiado.

En síntesis, la presente investigación no buscó medir el fenómeno a escala nacional mediante indicadores representativos del conjunto de MYPE peruanas, sino analizar el problema de estudio desde una doble perspectiva: jurídica y empírica, a partir de resoluciones seleccionadas y de un conjunto de microempresarios encuestadas. Los criterios adoptados aplicados a las resoluciones y los indicadores descriptivos obtenidos de las encuestas permitieron conocer el modo en que se protege a las marcas notoriamente conocidas y cómo dicha protección influye en las posibilidades de registro de la marca por parte de la MYPE, haciendo posible un análisis coherente con el diseño de la investigación.

5 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

La información requerida para la presente investigación fue recogida de la siguiente manera:

5.1 Modo

La investigación fue desarrollada por la propia investigadora mediante la búsqueda de bibliografía jurídica pertinente en bibliotecas virtuales y repositorios académicos de universidades de distintos países, así como en las páginas web de los organismos previamente señalados, con el propósito de obtener información legislativa, la cual fue consignada en fichas bibliográficas y documentales. Asimismo, se recopilaron los datos necesarios de la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, en la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN). Dichos datos fueron organizados en fichas documentales y posteriormente trasladados a la matriz de registro correspondiente.

De igual modo, los cuestionarios fueron aplicados a empresarios que habían registrado, no habían registrado o habían intentado registrar su marca ante el Indecopi, quienes tuvieron la condición de micro y pequeñas empresas (MYPE) o emprendedores.

5.2 Medios

5.2.1 Recursos Humanos

No se requirió colaboradores extras solo de la investigadora Fabiola Riquelme Moscoso.

5.2.2 Recursos Materiales, Bienes y Servicios

Se utilizó material de escritorio en general, laptop, servicios de red, energía eléctrica y movilidad.

Respecto el uso de recursos económicos, esta investigación fue asumida por recursos propios de la maestrante.



CAPÍTULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN



1 ANÁLISIS DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INDECOPI

El Indecopi, a través de sus resoluciones tanto en la Comisión como en la Sala, emitió pronunciamientos respecto al análisis de las marcas en proceso de registro y de las marcas notoriamente conocidas, que en la mayoría de los casos actuaron como parte opositora. Sin embargo, tal como se evidenció, la marca notoriamente conocida debía acreditar dicha condición, lo que implicaba la presentación de medios probatorios que demostraran de manera suficiente su notoriedad.

Asimismo, se analizaron los aspectos vinculados con los riesgos de dilución, confusión y asociación, los cuales en principio permitieron determinar los criterios aplicados para denegar u otorgar el registro de una marca frente a una oposición. Sin embargo, una vez que se comprobó o se reconoció que la marca oponente era notoriamente conocida, el Indecopi dejó de lado la evaluación de los riesgos de confusión, al considerar que dicha condición implicaba de por sí la existencia de un riesgo. De acuerdo con lo señalado en las resoluciones, este razonamiento tornó innecesario un examen adicional. En ese sentido, los resultados que se presentan a continuación corresponden al análisis de los medios probatorios utilizados para acreditar la notoriedad de las marcas, así como a la verificación de cuántos registros fueron finalmente denegados u otorgados.

De las resoluciones estudiadas, se observó que el Indecopi no hizo referencia a la condición de MYPE en el caso de las personas jurídicas que solicitaron el registro de su signo. En consecuencia, los resultados evidenciaron que no se aplicó ninguna disposición normativa favorable a las MYPE; por el contrario, sí se aplicaron criterios favorables a las marcas notoriamente conocidas, como se expondrá a continuación.

Para el presente análisis se seleccionaron 10 resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos, correspondientes a procedimientos de oposición en los que se invocó la condición de marca notoriamente conocida. La selección se realizó de manera aleatoria dentro del periodo 2023-2024, considerando además aquellas marcas o empresas que presentaron un mayor número de oposiciones, obteniéndose como resultado el cuadro que se muestra a continuación.

Tabla 10
Resoluciones emitidas por la Comisión de signos Distintivos del Indecopi

N°	RESOLUCIÓN	OPOSITOR	MARCA	SOLICITANTE
1	Resolución N° 0762-2024/CSD-INDECOPI	British American Tobacco INC.	KENT	Edwin Miguel Bernedo Gonzales
2	Resolución N° 0963-2019/CSD-INDECOPI	Nike Innovate C.V.	NIKE	Marco Antonio Gallegos Huillca
3	Resolución N° 023910-2024/DSD-INDECOPI	Sin oposición - de oficio	PUMA	Percy Poma Quispe
4	Resolución N° 0128-2023/CSD-INDECOPI	Red Bull GMBH	REDBULL	Máster Commerce E.R.I.L.
5	Resolución N° 0631-2023/CSD-INDECOPI	All Star C.V.	ALL STAR	Z & KLON S.A.
6	Resolución N° 234-2024/CSD-INDECOPI	Red Bull GmbH	REDBULL	Arteaga Mori María Luz
7	Resolución N° 0859-2024/CSD-INDECOPI	BYTEDANCE LTD	TIK TOK	Alfaro Ugaz Silvia Pamela
8	Resolución N° 912-2024/CSD-INDECOPI	Puma Se	PUMA	Mendoza Chávez, José Antonio
9	Resolución N° 387-2023/CSD-INDECOPI	Nike Innovate C.V.	GCG7	Juan Carlos Barra Osco
10	Resolución N° 3866-2017/CSD-INDECOPI	Nike Innovate C.V.	MILAN	Salcedo Ríos Hilda Lucia

Nota: Elaboración propia, información extraída de las resoluciones analizadas emitidas por la Comisión de Signos Distintivos

Descripción: La tabla muestra un resumen breve de las resoluciones escogidas para el análisis de esta investigación emitidas por la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, extraídas dentro del periodo anual del 2023 al 2024, del total de resoluciones seleccionadas, nueve corresponden a casos en los que existe oposición por parte de titulares de marcas notoriamente conocidas (tales como KENT, NIKE, PUMA, REDBULL, ALL STAR, TIK TOK y MILAN), asimismo se encontró una resolución

que resolvió en contra el registro de la nueva marca sin que se haya presentado una oposición.

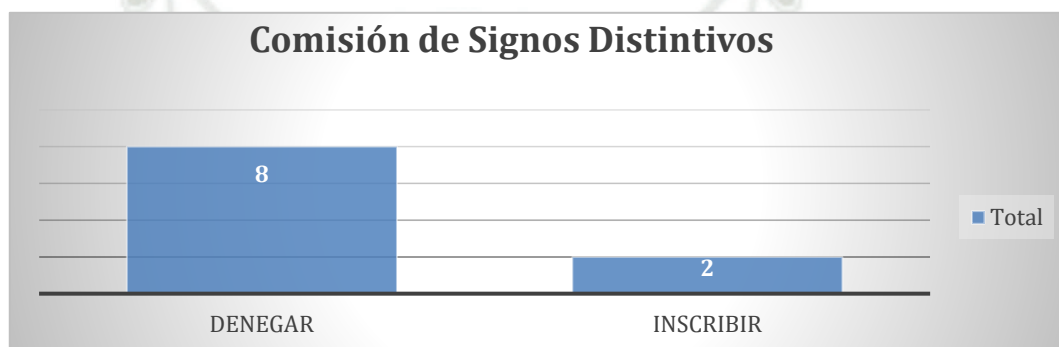
Análisis: De las resoluciones escogidas, estas provienen en su mayoría de marcas notoriamente conocidas quienes presentaron su oposición al registro de una nueva marca, lo que infiere la gran cantidad de oposiciones presentadas por las marcas notoriamente conocidas, asimismo representa la posibilidad que tienen estas empresas para asumir el costo de la tasa administrativa correspondiente y así presentar su oposición al registro de una nueva marca, así también podemos observar que 10 solicitudes de registro de marca solamente 2 fueron presentadas por empresas constituidas, mientras que el universo restante son personas naturales, que probablemente tienen su negocio. También se advierte que determinadas marcas notorias como NIKE, PUMA y REDBULL aparecen de manera recurrente como opositoras, lo cual indica un comportamiento activo de defensa de sus signos distintivos frente a nuevos registros.

Interpretación o discusión:

El resultado revela una tendencia en los procedimientos de registro marcario: las marcas notoriamente conocidas ejercen con mayor frecuencia el derecho de oposición, lo que les otorga una ventaja en el mercado frente a nuevos solicitantes. Esta situación explica que manejan una mayor capacidad económica para asumir costos administrativos y contar con asesoría legal especializada a diferencia de los solicitantes conformado por un grupo grande de personas naturales o microempresarios quienes tienen limitaciones de recursos.

Desde el enfoque de la hipótesis planteada, este comportamiento evidencia la aplicación reforzada de la figura de la marca notoriamente conocida, la cual puede limitar el acceso de las MYPE al registro marcario, no necesariamente por falta de mérito en su solicitud, sino por la asimetría estructural entre ambos tipos de actores. Además, el hecho de que la mayoría de los solicitantes sean personas naturales sugiere que muchos emprendimientos operan en etapas tempranas de formalización o que se trata de emprendimientos bajo empresas de responsabilidad limitada, lo que los coloca en una posición de mayor vulnerabilidad frente a oposiciones de grandes marcas.

En el siguiente gráfico se presentan los resultados de las resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos, de las oposiciones analizadas, 8 resoluciones fueron declaradas a favor de la marca notoriamente conocida, en consecuencia, denegaron el registro marcario, mientras que en 2 resoluciones se pronunciaron a favor del registro de nuevas marcas.

Figura 26*Marcas inscritas y denegadas*

Nota: Elaboración propia, información extraída del análisis de las resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos

Descripción: La tabla muestra el resultado de las 10 resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos de INDECOPI analizadas en el periodo 2023 y 2024. De estas resoluciones, 8 casos concluyeron con la denegatoria del registro de marca, mientras que solo 2 casos obtuvieron una resolución favorable que permitió su inscripción en el registro marcario. Los datos reflejan de manera cuantitativa el desenlace de las solicitudes frente a procedimientos de oposición interpuestos mayoritariamente por titulares de marcas notoriamente conocidas.

Análisis: Se evidencia una tendencia significativa a favor de la denegatoria del registro marcario, con un 80 % de casos resueltos en contra de los solicitantes. Esta proporción confirma que las oposiciones interpuestas por titulares de marcas notorias tienen alta efectividad dentro de los procedimientos ante la Comisión de Signos Distintivos.

Asimismo, al relacionar este resultado con la naturaleza de los solicitantes (en su mayoría personas naturales o microempresarios), se puede advertir que existe una

mayor probabilidad de que sus solicitudes no prosperen cuando son objeto de oposición. Solo un 20 % logró la inscripción, lo que pone en evidencia la fuerza jurídica que tienen las oposiciones en este tipo de procedimientos administrativos.

Interpretación o discusión: Este resultado guarda coherencia directa con la hipótesis planteada, que sostiene que la aplicación del derecho de la marca notoriamente conocida limita el registro de marca de las MYPE. La elevada proporción de denegatorias frente a oposiciones de marcas notorias revelan un efecto restrictivo real en el acceso al sistema marcario para solicitantes de menor capacidad económica y técnica, ya que como se ha visto y expuesto en el desarrollado del marco doctrinal, una vez que se invoca el carácter de marca notoriamente conocida, la autoridad centra su análisis en la valoración de los medios probatorios que acreditan dicha notoriedad; y, al ser reconocida como tal, se desplazan o minimizan las evaluaciones que normalmente se realizan en un procedimiento ordinario de registro.

La efectividad casi automática de las oposiciones refuerza la asimetría estructural entre grandes titulares de marcas notorias y pequeños emprendedores, quienes carecen de recursos para sostener una defensa legal robusta frente a estos procedimientos. Esta dinámica también sugiere que la protección reforzada de las marcas notorias, aunque legítima, puede tener un efecto excluyente no previsto sobre nuevos actores económicos.

De igual manera, se revisaron 10 resoluciones emitidas por el Tribunal del Indecopi, seleccionadas dentro del mismo periodo y bajo criterios semejantes, a fin de contrastar sus pronunciamientos con los de la Comisión de Signos Distintivos, obteniendo así la siguiente muestra:

Tabla 11

Resoluciones emitidas por el Tribunal del Indecopi

Nº	RESOLUCIÓN	OPOSITOR	MARCA	SOLICITANTE
1	Resolución N° 1050-2024/TPI-INDECOPI	The Polo/Lauren Company, Lp	POLO	Carlos Wilfredo Valle Farfan

		Meta		
2	Resolución N° 405-2024/TPI- INDECOPI	Platforms, Inc. (Antes Facebook, Inc.)	FACEBOOK	Epifanio Auron Mendoza Guerrero
3	Resolución N° 0281-2023/TPI- INDECOPI	Nike Innovate C.V.	NIKE	Luis Miguel Pallin Tello
4	Resolución N° 0659-2023/TPI- INDECOPI	Carolina Herrera Ltd.	CAROLINA HERRERA	María Carolina Herrera Herrera
5	Resolución N° 0632-2024/TPI- INDECOPI	Tommy Hilfiger Licensing Llc	TOMMY HILFIGER	Itanel Espinal Izquierdo
6	Resolución N° 0002-2023/TPI- INDECOPI	Mcdonald'S Corporation	MCDONALD'S	José Luis Uribe Coello
7	Resolución N° 0834-2024/TPI- INDECOPI	Apple Inc	APPLE	Ayurvedica Americana S.A.C
8	Resolución N° 0925-2024/TPI- INDECOPI	Levi Strauss & Co.	LEVI	Juan José Zárate Fernández
9	Resolución N° 279-2023/TPI- INDECOPI	Puma Se	PUMA	Luis Miguel Poma Jesús
10	Resolución N° 1062-2024/TPI- INDECOPI	Chanel Sarl	CHANEL	Lily Lino Montalvo E.I.R.L.

Nota: Elaboración propia, información obtenida del análisis de las resoluciones emitidas por el Tribunal del Indecopi

Descripción: Del análisis del siguiente gráfico se advierte el resultado de las resoluciones emitidas por el Tribunal del Indecopi, en el cual se aprecia que, de un total de 10 pronunciamientos, 7 confirmaron la denegatoria de registro de nuevas marcas como consecuencia de la oposición formulada por una marca notoriamente conocida. En contraste, de 3 resoluciones que declararon procedente el registro solicitado, disponiéndose en consecuencia la inscripción de la marca, así también observamos que las marcas opositoras son marcas que tienen la calidad de ser

notoriamente conocidas, mientras que los solicitantes en su mayoría son personas naturales, siendo solo dos personas constituidas como jurídicas.

Análisis: Los datos de la tabla reflejan una clara tendencia a la protección prioritaria de marcas notoriamente conocidas pertenecientes a grandes corporaciones internacionales (como Nike, McDonald's, Apple, Levi's, Chanel, entre otras) frente a solicitudes de registro presentadas por personas naturales o microempresarios peruanos.

Esto evidencia que, en la práctica, el Indecopi aplica con mayor peso la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la cual otorga una protección reforzada a las marcas de alto reconocimiento, incluso frente a solicitudes legítimas de emprendimientos locales que no buscan confundir al consumidor.

Interpretación o discusión: El cuadro refleja los procedimientos marcarios que fueron revisados por el Tribunal del Indecopi quien confirma, revoca o modifica las decisiones de la Comisión de Signos Distintivos. En este nivel, se mantiene la tendencia observada: las marcas notoriamente conocidas continúan ejerciendo con éxito el derecho de oposición frente a solicitudes de registro de emprendedores o microempresas locales.

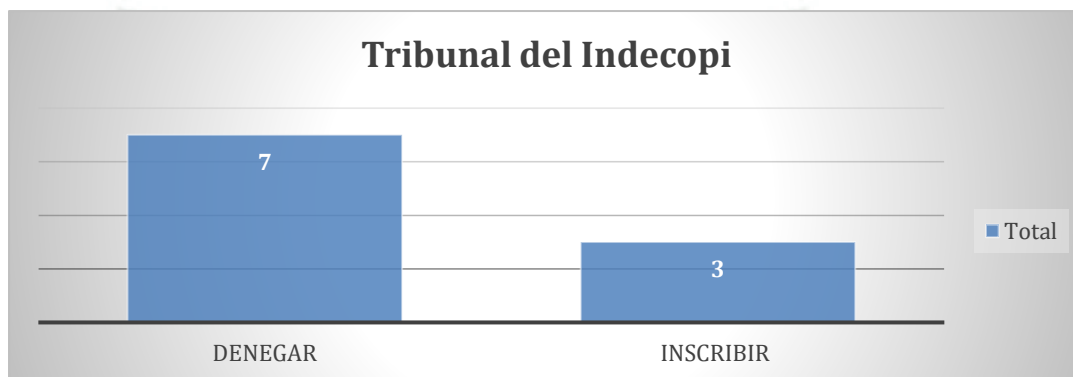
Sin embargo, el hecho de que estas resoluciones provengan del Tribunal refuerza la idea de una aplicación más estricta de los criterios de notoriedad y riesgo de confusión, consolidando la protección de los intereses de grandes corporaciones frente a actores con menor capacidad económica y técnica.

Desde la perspectiva de la hipótesis planteada, este comportamiento evidencia que el sistema marcario peruano tiende a dar prioridad y preferencia a las marcas notoriamente conocidas que a nuevos solicitantes nacionales. Aunque ello contribuya a la seguridad jurídica y la protección de la propiedad industrial, también limita el acceso de las MYPE y emprendedores al registro marcario, no necesariamente por la falta de mérito de sus signos, sino por la rigidez del sistema frente a las dinámicas de emprendimiento local.

En ese sentido, las decisiones del Tribunal consolidan una interpretación jerárquica y protectora a la marca notoria, confirmando la tendencia observada en primera instancia, pero con un mayor peso jurídico e institucional que reafirma las diferencias entre ambos niveles de actores.

Tabla 12

Resoluciones emitidas por el Tribunal del Indecopi



Nota: Elaboración propia, información obtenida del análisis de las resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos

Descripción: La tabla muestra el resultado de las 10 resoluciones emitidas por la Tribunal del INDECOPI analizadas en el periodo 2023–2024. De estas resoluciones, 7 casos culminaron con la denegatoria del registro marcario, mientras que solo tres obtuvieron una decisión favorable que permitió su inscripción en el registro correspondiente. Este resultado evidencia una tendencia predominante hacia la denegatoria de solicitudes cuando existen procedimientos de oposición interpuestos por titulares de marcas notoriamente conocidas.

Análisis: El resultado refleja la consistencia del Tribunal del Indecopi con los criterios de protección de marcas notorias y preexistentes, tal como se observó en la tabla anterior. En la mayoría de los casos, las decisiones se orientan a confirmar las oposiciones interpuestas por grandes corporaciones, al considerar la existencia de riesgos de confusión o asociación.

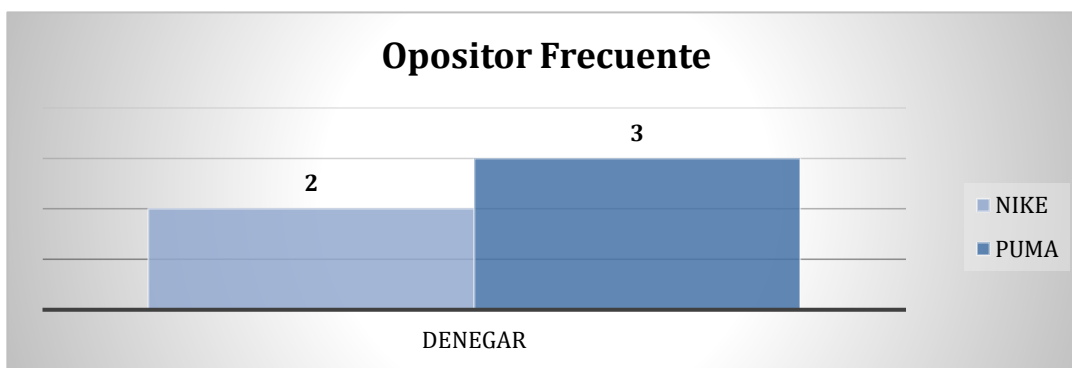
Además, el número reducido de registros aceptados (solo 3) sugiere que los solicitantes nacionales enfrentan obstáculos significativos en el proceso de registro, especialmente

cuando el signo solicitado guarda semejanza con una marca reconocida o consolidada internacionalmente.

Interpretación o Discusión: Desde la perspectiva de la hipótesis planteada, estos resultados confirman que el Indecopi, al ejercer su facultad discrecional respecto la forma de probar la posible existencia de un riesgo de asociación o dilución en la aplicación del derecho marcario, prioriza la protección de marcas de gran reconocimiento internacional frente a las solicitudes presentadas por micro y pequeñas empresas (MYPE) nacionales. Esta práctica, si bien se sustenta en normas supranacionales, revela la ausencia de una regulación auténtica, dinámica y adaptada a la realidad peruana que permita equilibrar la protección entre actores económicos de distinta escala. No obstante, también pone de manifiesto las dificultades que enfrentan los nuevos solicitantes en su mayoría personas naturales o microempresarios que, para acceder al registro marcario, especialmente a oposiciones sustentadas en la notoriedad o prestigio de marcas internacionales.

En consecuencia, el comportamiento institucional del Indecopi podría interpretarse como una desprotección a los intereses de las MYPE, al no existir mecanismos normativos equilibren el sistema marcario respecto a las grandes corporaciones. Este escenario resulta contradictorio con el rol social del Estado peruano, previsto en los artículos 58 y 59 de la Constitución Política, que promueven la libre iniciativa privada con responsabilidad social y el desarrollo de la micro y pequeña empresa. Asimismo, se distancia de los objetivos de la Ley N° 28015, orientada a la formalización y fortalecimiento de este sector.

De las resoluciones emitidas por la Dirección de Signos Distintivos y el Tribunal del Indecopi, hemos podido observar diversas situaciones que pueden ser graficadas para mayor comprensión, en ese sentido de las 20 resoluciones extraídas, se tiene que los opositores más frecuentes fueron las marcas Nike y Puma, mientras que las 15 resoluciones emitidas recaen en oposiciones presentadas por otras marcas de distinto rubro comercial, veamos a continuación:

Figura 27
Opositor Frecuente


Nota: Elaboración propia, información obtenida del análisis de las resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos

Descripción: La tabla muestra la cantidad de casos en los que determinadas marcas actuaron como opositoras recurrentes dentro de los procedimientos de registro marcario analizados. Se observa que Puma aparece como la marca con mayor número de oposiciones presentadas con 3 casos, seguida de Nike con 2 casos. Ambas pertenecen al sector de indumentaria y calzado deportivo, lo que evidencia la constancia con la que las marcas internacionales protegen sus signos distintivos frente a intentos de registro similares o relacionados.

Análisis: El resultado refleja que las marcas globales de gran notoriedad mantienen una estrategia activa de vigilancia y defensa de sus derechos marcarios ante el Indecopi. Su participación reiterada como opositores indica una actuación preventiva y sistemática destinada a impedir la inscripción de signos que tengan un mínimo de parecido con su signo distintivo, y que puedan generar confusión o diluir el valor comercial de sus marcas.

Por otro lado, el hecho de que la mayoría de las oposiciones provenga de empresas multinacionales con alta capacidad económica y asesoría legal especializada confirma una desigualdad estructural en la participación de los actores del sistema marcario. Las micro y pequeñas empresas nacionales, con menos recursos para sostener litigios, se ven en una posición desventajosa frente a estas oposiciones.

Interpretación o discusión: Desde la perspectiva de la hipótesis planteada, este resultado reafirma que el Indecopi aplica de manera reforzada la figura de la marca notoriamente conocida, en concordancia con la Decisión 486 de la Comunidad Andina, priorizando la protección de las marcas consolidadas internacionalmente frente a las solicitudes de registro presentadas por micro y pequeñas empresas.

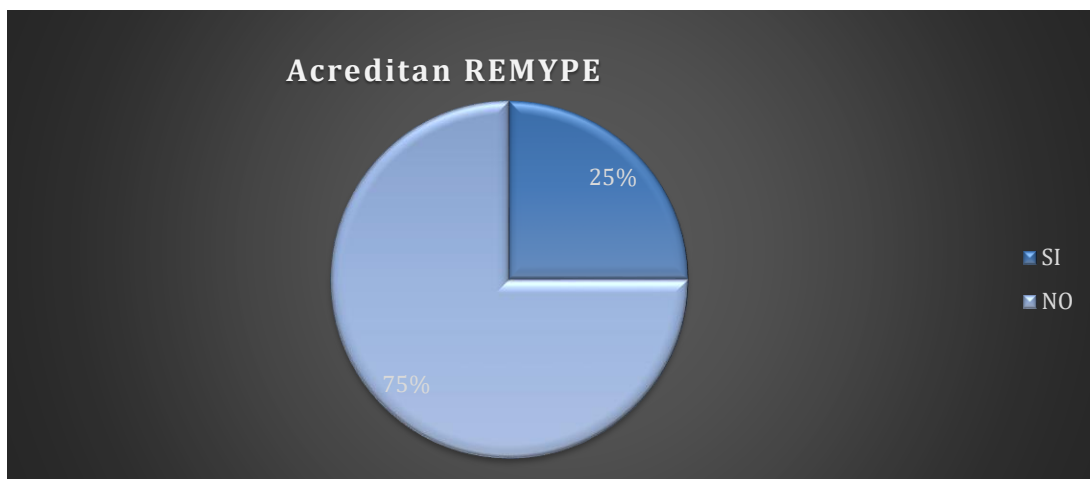
Sin embargo, esta práctica no se complementa con una normativa nacional que equilibre las condiciones de competencia, lo que genera un vacío regulatorio que afecta el rol social del Estado peruano, establecido en los artículos 58° y 59° de la Constitución Política, y los objetivos de la Ley N° 28015, que busca promover y formalizar el desarrollo de la MYPE.

En este contexto, la recurrencia de marcas como Nike y Puma como opositores frecuentes no solo refleja su poder de vigilancia marcaria, sino también la asimetría en la protección de derechos dentro del sistema peruano. Así, como el comportamiento institucional del Indecopi, aunque jurídicamente válido desde el marco de la Comunidad Andina, termina generando efectos restrictivos para la innovación, la formalización y la competitividad del emprendimiento nacional, en aparente contradicción con el mandato social del Estado.

Otro cuadro que nos importa es que de todas las empresas que solicitaron la inscripción al registro de su marca solo el 25% acreditó que cuenta con REMYPE, siendo que el otro porcentaje no se tiene certeza si evidentemente tenían la condición de ser micro y pequeña empresa.

Figura 28

Empresas que tienen REMYPE



Nota: Elaboración propia, información obtenida del análisis de las resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos

Descripción: El gráfico muestra el porcentaje de empresas solicitantes que acreditaron su inscripción en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) dentro de los procedimientos de registro marcario analizados.

Del total de solicitudes evaluadas, solo el 25% de las empresas presentó acreditación REMYPE, mientras que el 75% restante no lo hizo. Este resultado evidencia que la mayoría de los solicitantes no demostraron formalmente su condición de micro o pequeña empresa, lo cual limita la identificación precisa del sector empresarial que busca protección marcaria.

Análisis: El bajo porcentaje de acreditación REMYPE pone en evidencia un problema estructural en el proceso de formalización de las micro y pequeñas empresas. Aunque muchas de ellas podrían reunir las características de una MYPE, la falta de registro o actualización en el REMYPE impide que se reconozca oficialmente su condición y, por tanto, que puedan acceder a los beneficios dentro de los procedimientos administrativos del Indecopi.

Este comportamiento también sugiere una brecha de conocimiento o de acceso a la información por parte de los emprendedores, quienes probablemente no asocian la

inscripción en el REMYPE con ventajas legales en la protección de sus derechos de propiedad industrial.

Interpretación o discusión: En el marco de la hipótesis planteada, este resultado refuerza la idea de que el sistema marcario peruano carece de una regulación nacional auténtica y protectora de las MYPE, limitándose a aplicar de forma estricta las disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la cual prioriza la protección de las marcas notoriamente conocidas pertenecientes a grandes corporaciones internacionales.

Asimismo, se observó en las resoluciones estudiadas, el hecho de que la condición REMYPE no haya tenido ningún peso en la decisión del Indecopi dentro de los procedimientos de oposición, lo que confirma que no existe un criterio administrativo que reconozca o equilibre la desigualdad estructural entre los solicitantes nacionales y los opositores de gran poder económico.

Esta falta de criterios a favor de la MYPE, contradice el rol social del Estado peruano, establecido en los artículos 58° y 59° de la Constitución Política, que orientan la acción estatal hacia la promoción de la iniciativa privada y la protección de la micro y pequeña empresa. Del mismo modo, se aleja de los objetivos de la Ley N° 32353, que busca incentivar la formalización y el fortalecimiento competitivo de este sector.

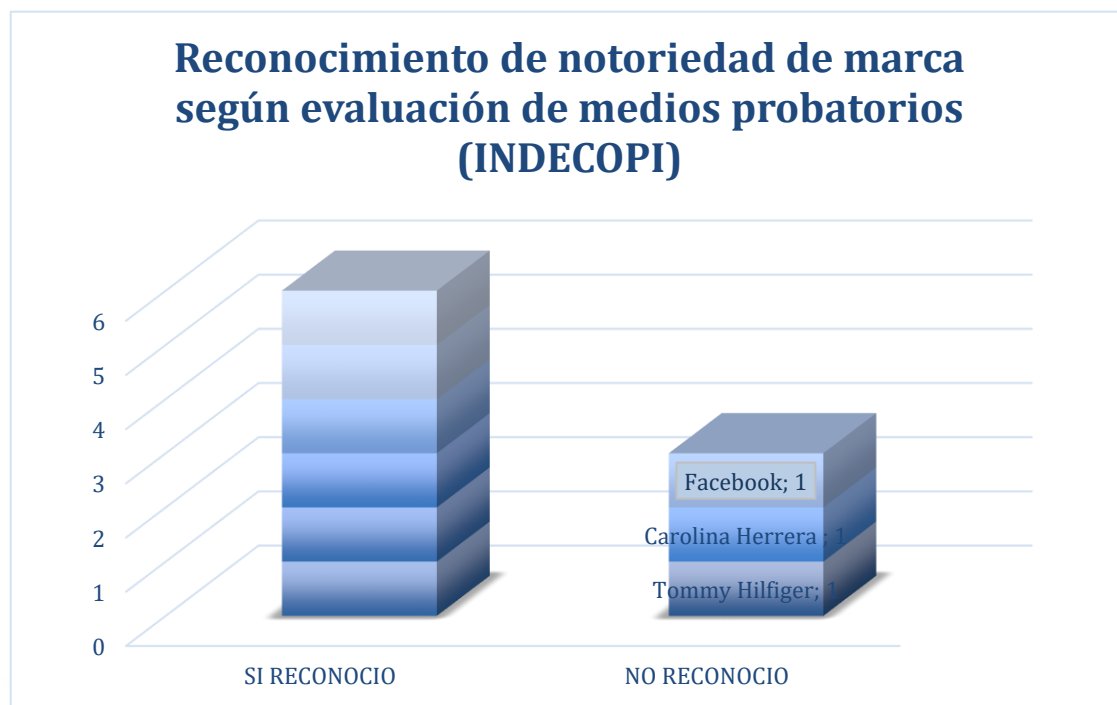
Este panorama podría revertirse un poco con la nueva Ley para la Formalización, Desarrollo y Competitividad de la Micro y Pequeña Empresa, al motivar en la concepción de marca emprendedor, sin embargo estas prácticas que la MYPE, desalienta la formalización, la inversión en branding y la innovación comercial por parte del sector MYPE, el cual representa un alto porcentaje del tejido empresarial peruano, por ello es fundamental que el Indecopi incorpore una perspectiva de equidad en sus análisis de casos valorando de forma más contextual el esfuerzo de la MYPE adoptando criterios diferenciados cuando corresponda, no consolidando barreras estructurales si no en base a una competencia real.

A continuación, se examinó si los medios probatorios presentados resultaron suficientes para determinar la notoriedad de las marcas. Siguiendo con el análisis de

las expuestas en el gráfico anterior, se resaltó cuántas de ellas fueron finalmente reconocidas como marcas notoriamente conocidas por el Indecopi, lo cual se muestra en el siguiente gráfico.

Figura 29

Reconocimiento de notoriedad de marca según evaluación de medios probatorios



Nota: Elaboración propia, información obtenida según resoluciones analizadas.

Descripción: La tabla muestra el resultado de la valoración realizada por el Indecopi respecto a los medios probatorios presentados por los opositores para acreditar la notoriedad de sus marcas dentro de los procedimientos marcarios analizados.

Del total de casos, seis marcas lograron el reconocimiento de notoriedad, mientras que tres no alcanzaron dicho estatus, entre ellas Facebook, Carolina Herrera y Tommy Hilfiger, cuyas pruebas no fueron consideradas suficientes por el Tribunal o la Comisión para acreditar la notoriedad conforme a los criterios legales establecidos.

Análisis: El gráfico evidencia que, en la mayoría de los casos el Indecopi reconoce la notoriedad de las marcas presentadas por grandes corporaciones internacionales, lo que refleja una aplicación amplia y flexible del concepto de marca notoria. Este reconocimiento suele derivarse de la cantidad y calidad de medios probatorios aportados tales como estudios de mercado, facturación, publicidad, presencia

internacional y participación en ferias o medios de comunicación que demuestran el reconocimiento generalizado de la marca en el mercado peruano y extranjero. Sin embargo, el hecho de que algunas marcas de renombre mundial no hayan sido reconocidas como notorias, evidencia que el Indecopi aplica un estándar probatorio exigente, que busca una cantidad probatoria, evaluando si las pruebas presentadas acreditan notoriedad específicamente en el mercado peruano, y no solo a nivel global. En ese sentido, aunque el procedimiento busca objetividad mediante la valoración de medios probatorios ya sea documentos nacionales o internacionales el análisis se realiza desde un aspecto netamente jurídico.

Interpretación o Discusión: La evaluación de los medios probatorios cumple una función técnica y necesaria, no existe una normativa nacional que module o contextualice dicho análisis para equilibrar las condiciones entre los distintos actores del mercado.

El hecho de que ninguna resolución analizada considere la condición de MYPE del solicitante como un elemento relevante o atenuante dentro del procedimiento de oposición evidencia una falta de perspectiva social y de equidad en la aplicación del derecho marcario. Este comportamiento institucional se contrapone al rol social del Estado peruano, que según los artículos 58° y 59° de la Constitución Política, debe promover la inclusión y competitividad de las MYPE como motor de desarrollo económico.

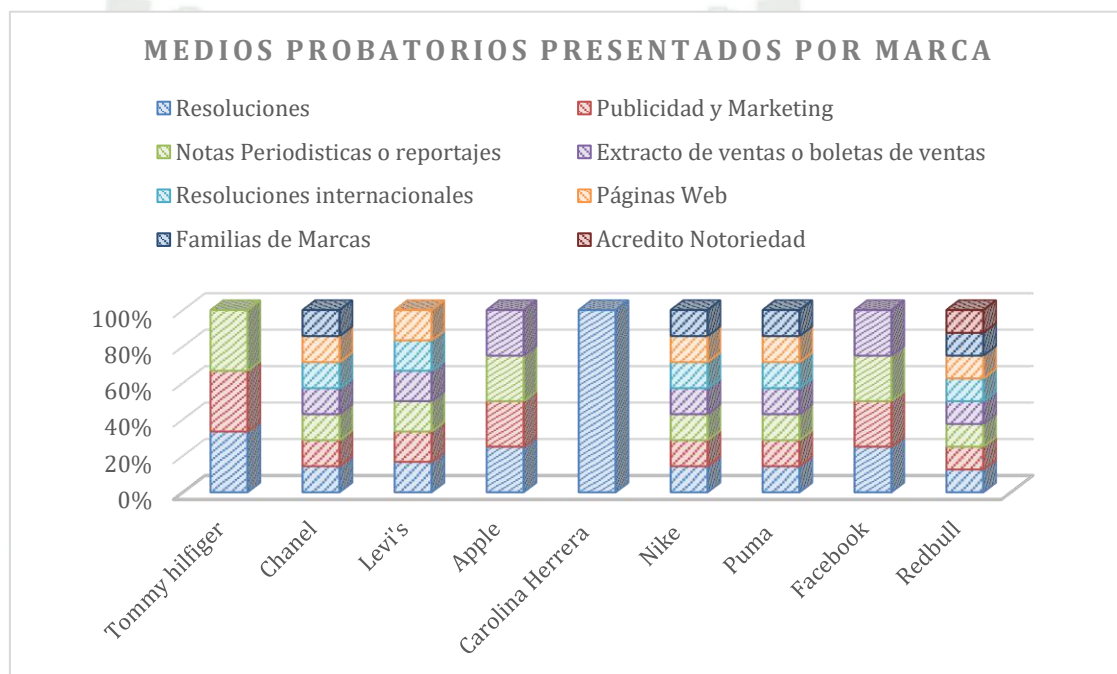
En suma, el gráfico pone de relieve cómo el reconocimiento de notoriedad se convierte en un factor decisivo para la resolución de oposiciones, favoreciendo a quienes poseen capacidad probatoria y respaldo económico

Asimismo, veamos que las marcas: Facebook, Carolina Herrera, Tomy Hilfiger, no llegaron a obtener el reconocimiento de marcas notoriamente conocidas, pese que la marca Facebook si presentó la mayoría de los medios probatorios, en el caso específico, la marca solicitante no pudo acceder al reconocimiento de la alegada notoriedad debido a que el signo protegido, no era el signo que revestía notoriedad, debido a ello no se logró el reconocimiento de la notoriedad de la marca solicitada.

De las resoluciones estudiadas, hemos extraídos nueve marcas notoriamente conocidas, de las cuales observaremos que medios probatorios han presentado para acreditar la notoriedad de su marca, en ese sentido veamos a continuación el siguiente gráfico:

Figura 30

Medios probatorios presentados por marca



Nota: Elaboración propia, información obtenida según resoluciones analizadas

Descripción: El gráfico revela que los medios más frecuentes utilizados para acreditar la notoriedad de la marca fueron: resoluciones nacionales e internacionales, campañas de publicidad y marketing, extractos de ventas y boletas comerciales, notas periodísticas o reportajes, páginas web corporativas, familias de marcas y, en algunos casos, acreditaciones de notoriedad emitidas previamente por otras autoridades. Asimismo, evidencia que todas las marcas analizadas presentaron un conjunto de pruebas, aunque con distintos niveles de profundidad. Marcas como Tommy Hilfiger, Chanel, Levi's, Apple, Carolina Herrera, Nike, Puma, Facebook y Redbull utilizaron una combinación de elementos publicitarios, documentales y económicos para sustentar la notoriedad de sus signos distintivos.

Análisis: El gráfico permite identificar una tendencia en la estrategia probatoria empleada por las grandes marcas internacionales. Todas ellas sustentan su notoriedad mediante medios probatorios cuantificables y verificables, tales como publicidad masiva, estudios de mercado, reportes de ventas y resoluciones previa de protección, tanto en el Perú como en otros países.

Asimismo, vemos que el medio probatorio con mayor frecuencia en ser presentado son las resoluciones emitidas por el Indecopi, declarando a favor de la marca notoriamente conocida, luego otro medio muy común presentado es la publicidad y marketing, como ya se ha visto anteriormente la publicidad presentada por folletos, revistas y otros buscan acreditar el reconocimiento del público consumidor con esto, la empresa nos dice su posición frente al mercado, estos tres medios probatorios han sido presentados por las ocho de las nueve marcas expuestas en el gráfico, siendo los tres criterios más común en ser presentado como medio de defensa ante la oposición.

Por otro lado, nos damos cuenta de que las marcas Nike, Chanel, Puma y Redbull son las que han presentado la mayor cantidad de medios probatorios, cumpliendo los criterios y medios probatorios normalmente aceptados por el Indecopi, para reconocerlos como marcas notoriamente conocidas y así obtener privilegios frente a la marca nueva, mientras que dichas marcas son las que cumplen más criterios, las marcas Tomy, Facebook, Levi, Apple y , Carolina Herrera, presentaron menos evidencia para acreditar la notoriedad de la marca.

Es importante señalar que la mayoría de los medios probatorios presentados no se circunscriben exclusivamente al ámbito nacional, sino que algunos de estos son de alcance global. Esto significa que la autoridad administrativa no analiza de manera diferenciada el impacto de los medios probatorios presentados únicamente en el contexto peruano, o sector socioeconómico al que van dirigidos, sino que se asume una cobertura general que engloba a toda la sociedad peruana, dando como consecuencia, que se otorgue un valor probatorio a medios probatorios no precisado su real relevancia e incidencia en el consumidor peruano.

Interpretación o Discusión: Los resultados evidencian que el Indecopi, al aplicar los criterios establecidos por la Decisión 486 de la Comunidad Andina, mantiene una

evaluación predominantemente formalista y globalizada de los medios probatorios presentados por las marcas opositoras. Desde la perspectiva de la hipótesis de investigación, este comportamiento confirma que el sistema marcario peruano carece de una valoración contextual o diferenciada que permita ponderar adecuadamente la realidad económica de las micro y pequeñas empresas (MYPE) frente a las grandes corporaciones. Al otorgar el mismo peso probatorio a campañas internacionales y a pruebas de mercado extranjeras, el Indecopi no cuenta con armas legales que coadyuven con el equilibrio de este tipo de casos al momento de evaluar las diferencias o semejanzas entre la MYPE y la gran empresa.

Lo que genera una asimetría entre actores económicos, sino que también se distancia del rol social del Estado peruano, consagrado en los artículos 58° y 59° de la Constitución Política, que promueven la iniciativa privada en un marco de equidad y buscan fortalecer el desarrollo de la micro y pequeña empresa. Asimismo, limita la eficacia de la Ley N° 28015, orientada a la formalización y competitividad de este sector, al no ofrecer una protección efectiva dentro del sistema de propiedad industrial.

2 INTERPRETACIONES PREJUDICIALES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

En el presente título analizaremos la protección de las marcas notoriamente conocidas desde una perspectiva de la Comunidad Andina, para ser precisos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, siendo el órgano encargado de la interpretación de la norma comunitaria, emitió resoluciones respecto el tema que abordamos.

2.1 Proceso N° 342-IP-2021

- Fecha de emisión: 15 de diciembre de 2022
- Resumen: Los hechos refieren a la cancelación de la marca NOEL de la empresa Noel Alimentaria S.A.U., por falta de uso, como empresa demandante se tiene a la empresa Galletas Noel S.A.S enfrentada a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República Colombiana.
- Análisis Respecto la Marca Notoriamente Conocida: El Tribunal señaló que el reconocimiento de una marca tiene que demostrarse por medio de

pruebas que faciliten al órgano competente su evaluación, asimismo, se obtuvo otro criterio de aplicación en el sentido que la marca notoriamente conocida no requiere ser utilizada en cada país que forme parte de la Comunidad Andina, por ejemplo, en Perú, Colombia o Ecuador, ya que el titular, es decir la empresa o persona dueña de la marca, solamente tendría la obligación de probar que dicha marca aún mantiene su notoriedad, es decir su vigencia en al menos uno de los países miembros.

Con este criterio se quiebra el principio del uso real y efectivo de la marca, ya que se crea una abertura, de tal manera que este tipo de marcas pueden conservar su protección incluso si no están siendo usadas en el país donde registraron, es decir no se exige un uso continuo para mantenerse vigente, tampoco se les puede cancelar fácilmente por falta de uso, ya que su protección depende de su fama y reconocimiento, no de que estén presentes en el comercio de un país.

2.2 Proceso 164-IP-2022

- Fecha de emisión: 19 de octubre de 2022
- Resumen: Los hechos refieren posible riesgo de confusión entre la marca Rey D'MARKAS de solicitada por Lourdes del Rosario Marín Peláez, en contra las marcas opositoras SALSA INGLESA EL REY, SALSA DE AJO EL REY, SALSA DE AJI EL REY, SALSA DE SOYA EL REY de la empresa Fabricas de Especias y Productos El Rey S.A.
- Análisis Respecto la Marca Notoriamente Conocida: Realiza una diferencia entre la marca notoria de la Decisión 486 y la marca renombrada, siendo que la marca notoria es conocida por el rubro comercial específico, mientras que el segundo tipo de marca va más allá del rubro comercial específico, en el caso de las marcas notorias basta que sea notoria en un país de la comunidad andina para que los otros miembros le otorguen una protección especial.

Así también hace una mención especial al tratamiento de las marcas notoriamente extracomunitarias, las cuales no pueden impedir el registro de una marca equivalente o semejante en un país que pertenece a la Comunidad Andina, por ejemplo una marca notoriamente conocida en Estados Unidos, Chino o Europa , no basta por si sola que pueda impedir

que otra persona registre una marca igual o parecida en los países miembros de la Comunidad Andina, solamente podría impedirse el registro si existe mala fe del solicitante es decir quiera aprovecharse de la fama que tiene dicha marca, y en el supuesto que se detecte competencia desleal.

2.3 Proceso 153-IP-2022

- Fecha de emisión: 17 de mayo de 2023
- Resumen: El caso deviene de un procedimiento de oposición de una marca notoriamente conocida seguido ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, teniendo como demandante a Team Foods Colombia S.A. y como demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia
- Análisis Respecto la Marca Notoriamente Conocida: Uno de los criterios que se ha establecido es seguir lo dispuesto en el artículo 228 de la Decisión 486 donde establece una lista no limitativa de medios probatorios que se deben presentar para acreditar la notoriedad de la marca, estos medios probatorios deben probar efectivamente su notoriedad, ya que no basta con alegarla si no comprobarla.
Reafirma la protección de la marca notoriamente conocida, impidiendo que otras marcas similares se puedan registrar aun cuando no estén registradas en el país miembro.

2.4 Proceso 203-IP-2020

- Fecha de emisión: 4 de marzo de 2021
- Resumen: El presente proceso proviene un proceso de oposición entre la empresa Bavaria S.A. como parte demandante y la parte demandada la Superintendencia y Comercio de la República de Colombia, teniendo como parte interesada a Berioska S.L., el tema en análisis es si el grupo empresarial Bavaria, resultaría confundible con la marca Babaria de la empresa Berioska S.L.
- Análisis Respecto la Marca Notoriamente Conocida: Considera como criterio aplicable las siguientes características: la marca que manifieste ser

notoria debe acreditar ser distinguida por el rubro respectivo, asimismo debe acreditar haber ganado reconocimiento en cualquier país miembro.

- La notoriedad debe ser acreditada mediante cualquier documento o medio que pruebe lo alegado ya que el estatus de notorio es un criterio.

2.5 Proceso N° 172-IP-2020

- Fecha de emisión: 07 de diciembre de 2021
- Resumen: El caso refiere a un caso de confusión o asociación por la marca ZONIA tenemos como demandante Harinera del Valle S.A y la demandada Superintendencia de Industria y Comercio SIC de la república de Colombia, como tercero interesado Solarte y Cia S.C.A, ya que ésta solicitó el registro del signo ZONIA, ya que se manejaba la teoría que el nombre Zonia refería a nica cocinera o nombre de una muñeca, teniendo en cuenta que el signo “muñeca” se encontraba registrado a favor de Harinera del Valle S.A,

- Análisis Respecto la Marca Notoriamente Conocida:

En este proceso, hace hincapié a varios términos entre ellos la competencia desleal, y la coexistencia pacífica de los signos, de manera rápida y breve resumiremos, que dice el tribunal de esto: La competencia desleal es un acto que requiere dos elementos para que se concretice como tal, la finalidad del acto y que este acto sea calificado como desleal, es decir que el mecanismo que utiliza para atraer más consumidores sea insidioso, ya que en vez de atraer a estos consumidores con esfuerzo, lo hace por medio de actos desleales, contrario a la buena fe, induciendo a error, engaño, confusión, repartiendo información falsa, la imitación, vulneración de secretos empresariales entre tantos métodos que sean desleales y disminuyan la reputación de la marca existente.

3 RESOLUCIONES EMITIDAS POR JUZGADOS NACIONALES O INTERNACIONALES

En este apartado se expondrá un análisis comparado sobre la jurisprudencia emitida a favor como en contra de marcas notoriamente conocidas en el marco de las controversias vinculadas al registro de signos distintivos, para ello se examinado cinco

resoluciones emitidas por tribunales y autoridades administrativas tanto nacionales como internacionales, a fin de identificar los criterios aplicados respecto la protección de la marca notoriamente conocida frente al registro de nuevas solicitudes de registro.

Se han analizado 5 resoluciones emitidas por tribunales administrativos o juzgados tanto nacionales como internacionales. Este análisis nos permitirá observar tendencias interpretativas, como también los elementos que determinaron para los fallos, los resultados de dicho examen se presentan a continuación:

Tabla 13

Sentencias y Resoluciones de países

NACIONAL	INTERNACIONAL
Perú	Estados Unidos Reino Unido Unión Europea Australia

Nota: Elaboración Propia, información obtenida según resoluciones analizadas

Para la búsqueda de resoluciones, se ha priorizado la identificación de casos en los que una de las partes sea titular de una marca notoriamente conocida. Asimismo, se han seleccionado resoluciones en las que las decisiones hayan sido desfavorables para dichas marcas notorias, las cuales se expone a continuación:

3.1 Caso 1: Palmas Sociedad de Responsabilidad Limitada vs. Nike

3.1.1 Descripción del caso

- Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la República Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
- Materia: Cancelación al registro de marca figurativa
- Resumen del caso: La empresa Nike solicitó la cancelación del registro de Palmas Sociedad de Responsabilidad Limitada, signo figurativo en virtud de la notoriedad de su signo “swoosh”. Nike alegó riesgo de confusión y aprovechamiento de la reputación de su marca notoriamente conocida.

➤ País: Perú

Figura 31

Comparación entre las marcas Nike Vs. Palmas Sociedad de Responsabilidad Limitada

Nike	Palmas Sociedad de Responsabilidad Limitada
	
Demandado	Demandante

Nota: Elaboración propia

➤ Fundamentos de la decisión

- La marca había sido utilizada de manera real y efectiva en el mercado.
- Las variaciones en su uso no afectaban su distintividad.
- La Corte concluyó que las medias no guardan conexión ni similitud con otras prendas de vestir de la clase 25, como calzado y sombrerería, por lo que no se podía considerar que provenían del mismo origen empresarial.
- El signo figurativo no generaba riesgo de confusión con las marcas notorias de Nike

3.1.2 Análisis del caso

El resultado muestra que, aun frente a una marca notoriamente conocida, no se acreditó riesgo de confusión ni conexión competitiva entre los productos comparados: las “medias” de la empresa local y otras prendas (calzado, sombrerería) incluidas en la clase 25. La decisión también reconoce uso real y efectivo del signo cuestionado y considera que las

variaciones de uso no afectaron su distintividad, ello implica que el estándar aplicado por la Corte no hace automática la extensión de la protección de la notoriedad: exige demostrar un vínculo de mercado y posibilidad de asociación. En consecuencia, el intento de cancelación promovido con base en la notoriedad no prospera y el registro de la empresa local se mantiene.

3.1.3 Interpretación o discusión

El caso propuesto resulta un precedente importante ya que limita el alcance de la protección de las marcas notoriamente conocidas, especialmente donde no existe una clara relación entre los productos o cuando la similitud visual es leve o discutible, la resolución enfatiza la importancia de demostrar conexión comercial o riesgo de asociación efectiva, y no solo notoriedad de la marca opositora, este criterio evidencia una posición equilibrada frente a la protección excesiva de marcas notorias, en favor del acceso de nuevos actores al registro marcario.

3.2 Caso 2: McDonald's vs. Hungry Jack's

3.2.1 Descripción del caso

- Tribunal: Corte Federal de Australia
- Materia: Oposición a marca competencia desleal y uso engañoso de marca notoriamente conocida
- Resumen del caso: La cadena de McDonald's inició una acción contra Hungry Jack's en Australia, alegando que la marca Big Jack infringía los derechos asociados a su marca notoriamente conocidas "Big Marc". McDonald's argumentó que existía una intención de generar confusión en el consumidor y un aprovechamiento indebido de su reputación consolidada.
- País: Australia

Figura 32

Comparación entre las marcas Hungry Jack's Vs McDonald's

Hungry Jack's	McDonald's
	
Demandado	Demandante

Nota: Elaboración propia

- Fundamentos de la decisión (en contra de la marca notoriamente conocida)
 - El tribunal aplicó el precedente del caso Self care IP Holdings Pty Ltd v. Allergan Australia Pty Ltd que establece que la reputación precia de una marca no es suficiente para presumir automáticamente la existencia de similitud engañosa
 - Aunque ambas marcas comparten el término “Big” el juez Stephen Burley sostuvo que las palabras “Mac” y “Jack” son fonética y conceptualmente distintas por lo que no existe riesgo de confusión.
 - Se considero que Hungry Jack's no adopto el nombre Big Jac con intención de inducir a error, sino como parte de una estrategia competitiva legítima, lo cual no es ilegal en sí mismo
 - McDonald's no aportó pruebas suficientes que demostraran que los consumidores realmente asociaran la hamburguesa Big Jack con la Big Mac

- La publicidad comparativa de Hungry Jack's fue considerada permitida dentro del marco del comercio competitivo, pese a que mencionaba que sus hamburguesas contenían 25% más carne.

3.2.2 Análisis

El resultado evidencia que la reputación previa de una marca notoria no basta por sí sola para acreditar similitud o riesgo de confusión. Aunque ambas denominaciones comparten el término “Big”, el tribunal consideró que “Mac” y “Jack” son fonética y conceptualmente distintos, que no hubo intención de inducir a error por parte de Hungry Jack's y que no se probó asociación efectiva por consumidores entre “Big Jack” y “Big Mac”. Además, la publicidad comparativa empleada (incluida la afirmación de 25% más carne) se tuvo por lícita dentro de la competencia, reforzando que el estándar probatorio exige evidencia concreta de confusión o aprovechamiento indebido y no una presunción basada en la notoriedad.

3.2.3 Interpretación o discusión

El fallo resulta emblemático para entender como los tribunales pueden delimitar la protección de las marcas notoriamente conocidas cuando el conflicto se desarrolla dentro de un entorno de competencia lícita. A diferencia de otros casos donde la notoriedad marca un factor decisivo, aquí el Tribunal priorizó el análisis fonético, conceptual y probatorio, exigiendo evidencia concreta de confusión. Esta resolución refuerza el estándar de que no toda alusión comercial implica necesariamente infracción marcaria destacando la necesidad de probar la intención de engaño o riesgo real de asociación por parte del consumidor.

En comparación con el precedente nuestra legislación no ampara la exigencia de una prueba positiva de confusión/ aprovechamiento y de buscar delimitar la conexión del mercado, antes de amparar a la marca notoriamente conocida, siendo que, en base al rol social del estado, se equilibraría la competencia entre ambas marcas

3.3 Caso 3. McDonald's Corporation vs. Supermac's Ltd.

3.3.1 Descripción del caso

- Tribunal: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
- Materia: Solicitud de revocación por falta de uso genuino de una marca notoriamente conocida.
- Resumen del caso: La empresa irlandesa Supermac's Ltd presentó una solicitud ante la EUIPO para revocar la marca "Big Mac" de McDonald's alegando falta de uso genuino durante los cinco años previos a la solicitud, como lo exige el Derecho de la Unión Europea.
- País: Irlanda – Unión Europea

Figura 33

Comparación de las marcas McDonald's Vs. Supermac's

McDonald's	Supermac's
	
Demandado	Demandante

Nota: Elaboración propia

➤ Fundamentos de la decisión

- McDonald's no logró acreditar un uso genuino de la marca "Big Mac" en relación con todos los productos y servicios registrados, conforme a lo exigido por el Reglamento de Marcas de la UE.

- A pesar de haber presentado diversos elementos probatorios (material publicitario, captures sitio web, menús y cifras de ventas) el tribunal concluyó que dichos documentos no evidenciaban consumo real ni uso efectivo en diferentes países miembros de la UE.
- Se reconoció el uso de “sándwiches de carne”, no se demostró su uso respecto a todos los productos y servicios para los que estaba registrada la marca.
- La EUIPO enfatizó que incluso las marcas notoriamente conocidas deben probar uso genuino, sin excepción. La carga probatoria no se reduce por la fama o renombre de la marca.
- En consecuencia, se resolvió la revocación parcial de la marca “Big Mac”, manteniéndose su validez solo para los productos respecto de los cuales el uso fue probado, eso quiere decir principalmente hamburguesas.
- Esto permitió a Supermac’s avanzar con su objetivo de registrar su propia marca en Europa y expandir su presencia en el mercado.

3.3.2 Análisis:

El resultado revela, que la autoridad, pese examinar un caso donde este inmiscuida una marca notoriamente conocida, exigió prueba de uso genuino para cada producto/servicio reivindicado, ya que McDonald’s no acreditó su uso efectivo de todos sus productos, por lo que la EUIPO dispuso una revocación parcial, la marca se mantuvo básicamente para “sándwiches de carne/hamburguesas”, pero perdió cobertura donde no se probó uso, ello evidencia que; la fama no reduce la carga probatoria, ni crea presunciones de uso y la herramienta de revocación por falta de uso funciona como mecanismo de depuración del registro que evita monopolios “durmientes” y abre espacio a otras empresas para un diseño competitivo.

3.3.3 Interpretación o discusión

Este caso representa un precedente notable dentro de la Unión Europea, al reafirmar que la notoriedad de una marca no exime al titular de cumplir

con las exigencias legales sobre uso efectivo. La decisión refleja un criterio equilibrado entre protección marcaria y depuración del registro evitando monopolios injustificados sobre signos no utilizados. Asimismo, subraya que la carga probatoria recae plenamente sobre el titular y que dicha omisión de probar uso comercial real puede llevar a la pérdida parcial de los derechos incluso de las marcas con alcance global como “Big Mac”.

En ese sentido desde la perspectiva de nuestra hipótesis, la autoridad debe aplicar criterios objetivos, evitando bloqueos de facto a los emprendimientos buscando efectivamente un rol social del Estado peruano.

3.4 Caso 4: Adidas AG vs. Thom Browne Inc. – Disputa por el uso de franjas en indumentaria.

3.4.1 Descripción

- Tribunal: Hig Court of England and Wales – Reino Unido
- Materia: Infracción de marca y dilución – Uso de signo similares por terceros
- Resumen del caso: En este caso Adidas AG demandó a Thom Browne Inc., alegando que el uso de un diseño de cuatro franjas paralelas en prendas de vestir deportivas infringía su marca registrada de tres franjas, argumentado que dicho uso causaba confusión entre los consumidores y diluía la distintividad de su marca. Thom Browne, por su parte, solicitó la invalidación de varias marcas registradas de Adidas, argumentado que carecían de claridad y precisión.
- País: Reino Unido

Figura 34
Comparación de las marcas Adidas AG Vs Thom Browne Inc.

Adidas AG	Thom Browne Inc.
	
Demandado	Demandante

Nota: Elaboración propia

➤ Fundamentos de la decisión

- La jueza Joanna Smith determinó que un consumidor medio, razonablemente atento podría distinguir fácilmente entre el diseño de tres franjas de Adidas y el de cuatro franjas de Thom Browne.
- Se concluyó que no existía riesgo de confusión entre los consumidores considerando las diferencias visuales y el posicionamiento del mercado entre ambas marcas
- Se reconoció que el diseño de cuatro franjas de Thom Browne tenía una función predominante decorativa y no era percibido como condición del origen comercial de los productos
- El tribunal también destacó que Thom Browne había utilizado el diseño de cuatro franjas desde 2009, después de que Adidas expresara preocupaciones sobre un diseño anterior de tres franjas que la falta de acción legal por parte de Adidas durante años implicaba una aceptación tácita del uso del diseño por parte de Thom Browne.

3.4.2 Análisis

El resultado muestra que la fama de una marca no basta para acreditar infracción o dilución si el público puede distinguir razonablemente los signos en examen. El tribunal evaluó que el patrón de cuatro franjas de Thom Browne es visualmente distinto del de tres franjas de Adidas, que su función es predominantemente decorativa y que no existe riesgo de confusión considerando posicionamiento y segmentación de mercado. Cabe señalar que, la inacción prolongada de Adidas frente al uso de cuatro franjas desde 2009 pesó en contra de su pretensión, al sugerir tolerancia, el caso reafirma que las pruebas de similitud, test de origen y riesgo de confusión o dilución son determinantes.

3.4.3 Interpretación o discusión

La decisión da cuenta que la marca notoriamente conocida no garantiza la protección automática, si no hay evidencia de riesgo real de confusión o de dilución. La evaluación debe considerar el contexto del mercado y el comportamiento del consumidor, enfocándose en la función indicadora de origen del signo, las diferencias perceptibles, la segmentación de productos o servicios y la prueba disponible; además, la inacción del titular puede debilitar su pretensión. En conjunto, el estándar aplicado favorece la competencia lícita y cuando se aplica con rigor, reduce el riesgo de desprotección injustificada de actores más pequeños cuyos signos no inducen asociación con la marca notoria. En el marco normativo de la Comunidad Andina y el contexto peruano, la autoridad debe fundamentar en prueba positiva de confusión o dilución y ponderar la función de origen del signo. Esta línea coadyuvaría al rol social del Estado (arts. 58 y 59 de la Constitución) y a los objetivos de fortalecimiento de la Ley N° 32353, al evitar que la notoriedad funcione como obstáculo contra propuestas diferenciadas en especial cuando su uso es decorativo y no genera asociación indebida.

3.5 Caso 5: Landry's LLC vs. Landry's Distilling. Inc.

3.5.1 Descripción

- Tribunal: Jurado federal en Estados Unidos, dentro del sistema judicial estadounidense.
- Materia: Uso legítimo del nombre propio como marca
- Resumen del caso: Landry's LLC, una empresa reconocida en el sector de la hospitalidad y el entretenimiento (restaurantes, hoteles, casinos) presentó una demanda contra Landry's Distilling Inc., una destilería de wiski que utiliza el apellido del fundador Lowel Zchary Landry como nombre comercial. La demandante alegó que el uso del nombre Landry por parte de la destilería infringía su marca notoriamente conocida y podría inducir a confusión entre los consumidores.
- País: Estados Unidos

Figura 35

Comparación de las marcas Landry Distilling. Inc Vs. Landry's, LLC

Landry Distilling, Inc	Landry's, LLC
	
Demandado	Demandante

Nota: Elaboración propia

- Fundamentos de la decisión
 - El propietario de la destilería, Lowell Zachary Landry, argumentó que utilizaba su apellido de manera legítima para nombrar su empresa, sin intención de aprovecharse de la marca de Landry's, Inc.

- Landry Distilling presentó evidencia de que su marca utiliza una estética basada en la equitación y tonos sepia, contrastando con la imagen colorida y glamurosa de Landry's, Inc
- El jurado concluyó que, aunque la marca "Landry's" es reconocida en el área metropolitana de Houston, no tiene un reconocimiento estatal que justifique la prohibición del uso del nombre por parte de la destilería.
- El jurado determinó que no había suficiente evidencia de confusión real entre los consumidores.
- La defensa argumentó que, según precedentes legales en Texas, el uso de un apellido como marca es permitido, especialmente cuando no hay intención de engañar al público.

3.5.2 Análisis

El resultado evidencia que el uso del apellido propio como signo distintivo, realizado de buena fe, puede ser legítimo aun frente a una marca reconocida. El jurado valoró la diferencia contextual y visual de las partes estéticas del signo de la destilería versus la imagen colorida y glamorosa del conglomerado de la marca “Landry’s, la ausencia de evidencia suficiente de confusión real y que la notoriedad de “Landry’s” era local/metropolitana de Houston, no alcanzaba a un reconocimiento estatal capaz de justificar la prohibición del apellido, para nuestra investigación el sentido de esta resolución indica que la marca notoriamente conocida no desplaza los tests de confusión, alcance geográfico de la reputación, segmentación de mercados y actuación de buena fe del presunto infractor, y que estos no deberían suponer una protección automática de la marca notoria cuando estos elementos no se acreditan.

3.5.3 Interpretación o discusión

Esta línea interpretativa favorable a la coexistencia equilibrada donde el uso del nombre personal es legítimo si se da en buena fe, en un sector diferenciado y sin aprovechamiento indebido, impide el uso expansivo o abusivo de marcas notorias fuera de su rubro o más allá de su protección

legal y real comprobada, en EEUU la Ley de Lanham protege marcas registradas, pero también reconoce excepciones para el uso del nombre propio, en el sistema europeo en el Reglamento UE 2017/1001, reconoce explícitamente el derecho de usar el nombre propio, siempre que no se causó perjuicio a la función esencial de la marca, en sistemas latinoamericanos también se acepta esta doctrina, siempre que el uso sea real necesario, sin afán de confusión ni competencia desleal, un claro ejemplo es la Resolución N° 659-2023/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 917704-2021/DSD del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, donde la opositora es la reconocida marca Carolina Herrera LTD., frente a la solicitante María Carolina Herrera Herrera, quien pretendía el registro de su marca “La Jabonera by Maria Herrera” para distinguir materiales de limpieza e higiene, siendo declarada fundada su recurso de apelación, procediendo a su inscripción.

Este último caso, nos da luz y recalca que la evaluación debe centrarse en función del origen del signo, las distancias perceptibles, el ámbito geográfico de la reputación del titular previo y la prueba de confusión, con ello se lograría favorecer la competencia lícita y la aplicación del rol social del Estado sustentado en los artículos 58 y 59 de la Constitución Política del Perú y con los objetivos de fortalecimiento empresarial de la Ley N° 32353.

Las autoridades, han sugerido un equilibrio justo entre la protección legítima de la marca notoriamente conocida y las nuevas marcas que requieren su registro en inscripción de su marca, en los casos propuestos si bien no todas son micro y pequeñas empresas, sirven de ilustración para darnos cuentas que es posible la coexistencia de marcas con algunos signos semejanzas, en ese sentido también podemos decir que para el análisis marcario se necesita realizar un examen de caso por caso, evitando dictaminar fallos automáticos como parece que existe en nuestro sistema marcario, donde solo se basan en la notoriedad y de plano se declara infundado un recurso de apelación o un pedido de registro de una marca nueva.

La evaluación marcaria no es subjetiva sino técnica y estructura, ya que el examen registral de semejanza marcaria y riesgo de asociación no se hace por una intuición, se realice con base a criterios jurídicos, técnicos definidos por legislación, jurisprudencia, informes periciales lingüísticos, encuestas de reconocimiento o confusión, análisis de mercado y hábitos de consumo, comparación directa de signos, estadística y doctrina especializada que nos permite valorar si ambas marcas pueden coexistir, es decir no se trata de proteger, por proteger sino que sea evaluable con evidencia técnica si realmente hay riesgo para la función distintiva de la marca.

4 REALIDAD DE LOS DESAFÍOS DE LA MYPE

El registro de una marca ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, representa un mecanismo para garantizar la protección jurídica de una marca frente a terceros, previo a iniciar el proceso de registro el empresario analiza los riesgos, costos y beneficios asociados a la obtención del derecho exclusivo. Esta decisión no es uniforme, ya que se encuentra determinada por varios factores que pueden impulsar el deseo de registrar su marca, como también de aquellos factores que desincentivan el registro, es por ello, que en este apartado describiremos los factores que influyen en el empresario para tomar esta decisión.

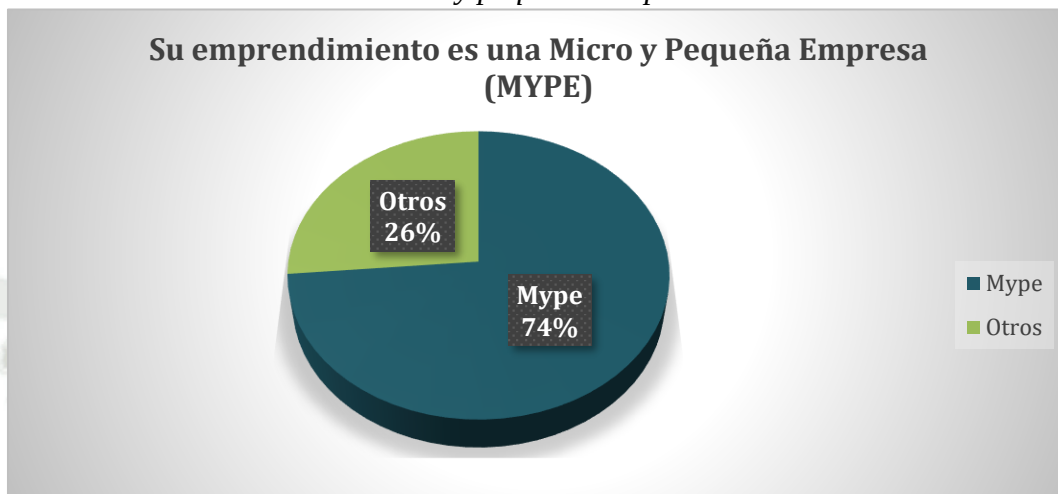
4.1 Factores claves identificados para la decisión de registro de marca ante el INDECOPI

Se analizaron 23 empresas al azar del departamento de Arequipa y Lima, a las cuales se le aplicó una encuesta, se priorizó encuestar a micro y pequeñas empresas, dado que es el objeto de estudios, pero también a empresas que tenga otro régimen. La encuesta constó de 10 preguntas, que buscaban entender el comportamiento de la Mype o de una empresa, frente al registro de su marca, lo que nos va a llevar a comprender los factores que inciden para que una empresa grande, mediana o en muchos casos pequeñas quiera registrar su marca.

Del total de encuestados, se verificó que el 73.9% son negocios que pertenecen a la Micro y pequeña empresa (Mype), mientras que un 26.1% son empresas que no se encuentran dentro de este régimen.

Figura 36

Resultados de encuestas de Micro y pequeños empresarios



Nota: Elaboración propia

Descripción: Muestra la distribución del universo de los participantes según su condición empresarial, del total de encuestados el 73.9% (74%) corresponde a micro y pequeñas empresas (MYPE), mientras que el 26.1% (26%) pertenece a otros tipos de negocios que no se encuentran registrados dentro del régimen MYPE. Este resultado evidencia que la mayoría de los participantes del estudio se ubican dentro del sector de la micro y pequeña empresa, lo que permite obtener una representación significativa del comportamiento y percepción de este grupo en relación con el proceso de registro de marcas.

Análisis: La participación mayoritaria de la MYPE, en la encuesta permite observar de manera directa las limitaciones y desafíos que enfrentan este tipo de empresas al momento de gestionar el registro de sus signos distintivos ante el Indecopi, también sugiere que estas empresas perciben la necesidad de fortalecer su identidad comercial, aunque en la práctica enfrentan barreras legales, económicas y procedimentales frente a los grandes titulares de marcas notoriamente conocidas.

Asimismo, el hecho de que una cuarta parte de los encuestados no pertenezca al régimen MYPE revela la existencia de un grupo heterogéneo de emprendedores, muchos de los cuales operan sin formalizar su situación empresarial o desconocen los beneficios del régimen MYPE.

Interpretación o discusión: El hallazgo no busca debate, sino contextualizar: al ser mayoritariamente MYPE, los obstáculos, percepciones y decisiones captadas por la encuesta representan sobre todo a micro y pequeñas empresas, por ende, el gráfico simplemente confirma que se está analizando el comportamiento de las MYPE.

En el siguiente gráfico nos muestra el porcentaje de empresarios que lograron su inscripción del registro de su marca ante Indecopi, observemos:

Figura 37

Mypes que registraron su marca ante el Indecopi



Nota: Elaboración propia

Descripción: El gráfico muestra los resultados obtenidos de una muestra de 23 microempresarios encuestados. De ellos, 6 (26.1%) afirmaron haber registrado su marca ante Indecopi, mientras que 12 (73.9%) no lo han hecho, ya sea porque aún no presentan su solicitud de registro o porque esta fue denegada.

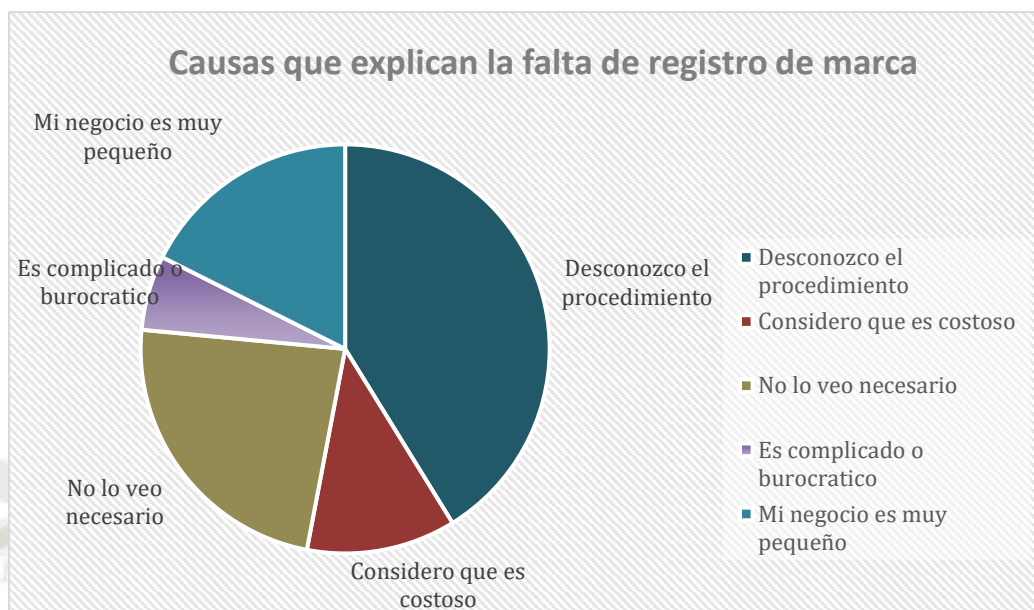
Análisis: Los resultados revelan que menos de un tercio de los encuestados ha concretado el registro de su marca, lo que pone de manifiesto una baja tasa de formalización marcaria entre los microempresarios. Este comportamiento puede deberse a distintos factores, tales como falta de conocimiento del procedimiento, percepción de altos costos administrativos, desconfianza en la utilidad del registro o procesos complejos ante el Indecopi. El gráfico refleja que, aunque la mayoría reconoce la importancia del registro marcario, aún no logra concretarlo o mantenerlo vigente, lo que limita su capacidad de proteger sus signos distintivos y diferenciarse en el mercado formal.

Interpretación o discusión: Desde la perspectiva de la hipótesis de investigación, esta situación se relaciona con la ausencia de una regulación nacional específica que contemple las necesidades y limitaciones de las micro y pequeñas empresas, quedando el país supeditado a la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que establece criterios generales sin enfoque diferenciado. La falta de información, orientación técnica y beneficios claros para el microempresario debilita la función social del Estado peruano, prevista en los artículos 58 y 59 de la Constitución Política, que promueven el desarrollo equitativo y la iniciativa privada. Asimismo, limita el cumplimiento de los objetivos de la Ley N° 32353, orientada a la formalización y fortalecimiento de las MYPE. Este panorama refuerza la necesidad de políticas públicas más inclusivas y pedagógicas que acerquen la protección marcaria a la realidad cotidiana de los pequeños negocios.

Se preguntó a los emprendedores que no llegaron a registrar su marca ante el Indecopi, el motivo por el cual no presentaron o continuaron con el registro de su marca, obteniendo los siguientes resultados:

Figura 38

Causas que explican la falta de registro de marca



Nota: Elaboración propia

Descripción: El gráfico muestra las principales causas de la falta de registro de marca entre los empresarios encuestados. Los resultados evidencian que la razón más frecuente es el desconocimiento del procedimiento, seguida por la percepción de que el registro es costoso, mientras que en menor medida se mencionan razones como no considerarlo necesario o considerarlo complicado y burocrático, o creer que su negocio es demasiado pequeño para realizar el trámite.

Análisis: Los resultados indican que la falta de conocimiento del proceso de registro marcario es el principal factor que impide a los microempresarios proteger su marca ante el Indecopi. Esta causa revela una deficiencia en la difusión de información, así como la ausencia de programas de capacitación accesibles que orienten a los emprendedores sobre la importancia y los beneficios del registro de su marca.

La segunda causa más mencionada, la percepción de que el registro es costoso refleja una barrera económica y psicológica: muchos microempresarios asumen

que el trámite requiere una inversión elevada, sin tener claridad sobre los costos reales o las posibles facilidades de pago.

En un tercer lugar, está la opción de mi negocio es muy pequeño, en este grupo los emprendedores no justifican la inversión que realizarían por registrar su marca, lo que refleja una visión limitada de su potencial de crecimiento, una política pública podría enfatizar que toda marca pequeña es un activo protegible. En cuarto lugar, vemos un 11.8% que son los microempresarios que consideran que realizar el trámite de registro de su marca es muy burocrático o complicado.

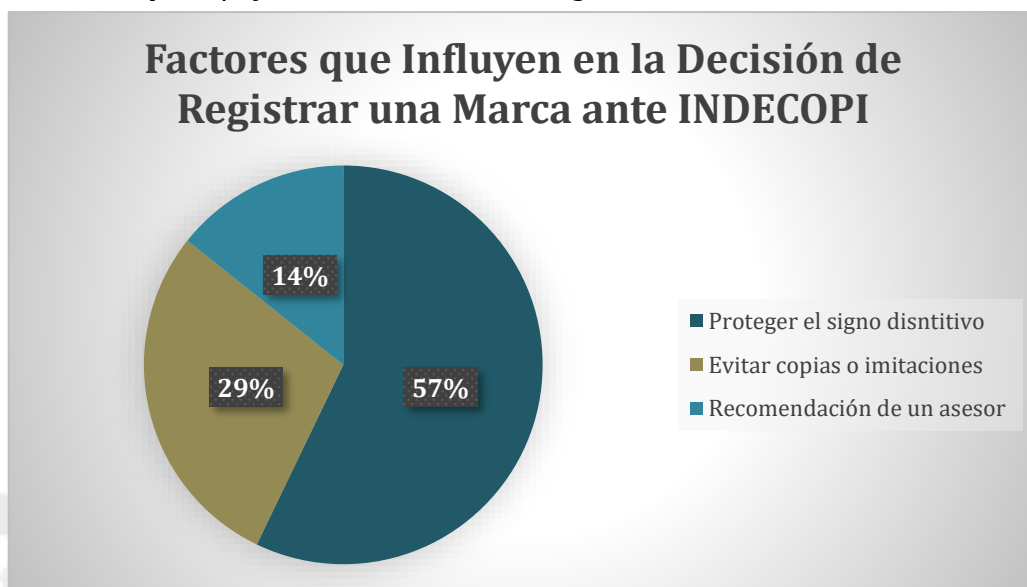
En conclusión, una de las razones principales para no registrar su marca no es solamente el costo, es también la falta de conocimiento y percepción de necesidad, por ello para que más Mype registren su marca, se requiere programas de información, asesoría y simplificación de trámites. Estos hallazgos dan evidencia clara para propuestas de políticas públicas o estrategias institucionales.

Interpretación o discusión: El gráfico pone en evidencia la falta de información y de políticas de incentivo específicas para las MYPE y que estas lleguen acceder al sistema de registro de marcas. Este panorama refuerza la necesidad de estrategias estatales más inclusivas y pedagógicas, que permitan a los microempresarios comprender el valor del registro marcario como herramienta de protección, competitividad y sostenibilidad en el mercado formal, en cumplimiento con el rol social del Estado peruano, establecido en los artículos 58 y 59 de la Constitución Política, y con los principios de la Ley N° 32353 – Ley de Fortalecimiento, Promoción y Desarrollo de la MYPE, que mandatan la creación de condiciones favorables para su formalización y crecimiento.

Asimismo, se preguntó a los emprendedores que llegaron a registrar su marca que influyó para que optaran por registrar su marca ante el Indecopi, obteniendo los siguientes resultados:

Figura 39

Factores que Influyen en la Decisión de Registrar una Marca ante INDECOPI



Nota: Elaboración propia

Descripción: El gráfico representa los motivos que tuvieron los 7 microempresarios para registrar su marca. De acuerdo con los resultados, el 57% señaló que su principal motivación fue proteger su signo distintivo, el 29% indicó que lo hizo para evitar copias o imitaciones, mientras que el 14% mencionó que la decisión se tomó por recomendación de un asesor.

Análisis: Los datos revelan que la principal razón que impulsa a los microempresarios a registrar su marca es la necesidad de proteger su identidad comercial, esto sugiere que, cuando existe conocimiento sobre los beneficios del registro, los emprendedores perciben el trámite como una herramienta de defensa ante la competencia y de consolidación de su reputación en el mercado. Asimismo, el 29% que busca evitar imitaciones o copias demuestra que algunos empresarios ya han experimentado, o temen experimentar, casos de uso indebido o apropiación de nombres comerciales, lo que actúa como factor de prevención.

Finalmente, el 14% que registró su marca por recomendación profesional evidencia que el asesoramiento especializado influye positivamente en la formalización marcaria, aunque todavía es poco frecuente entre

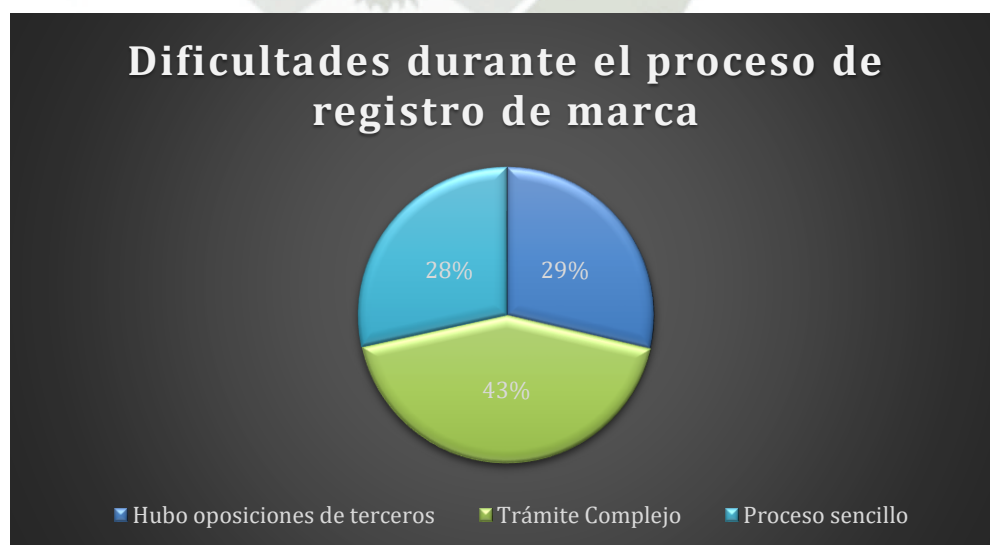
microempresarios, probablemente por el costo o desconocimiento de estos servicios.

Interpretación o discusión: Los resultados muestran que, cuando las MYPE acceden a información o asesoría, reconocen el registro marcario como una herramienta de protección y fortalecimiento de su identidad comercial. Sin embargo, el reducido número de empresarios que efectivamente registran su marca evidencia la falta de políticas e incentivos adecuados que impulsen su participación en el sistema de propiedad industrial. En síntesis, el registro de marca es valorado principalmente como un medio de protección frente a la competencia desleal, pero no constituye una práctica extendida ni accesible para la mayoría de los microempresarios, lo que resalta la necesidad de una mayor difusión y acompañamiento institucional.

En el siguiente gráfico observaremos, las dificultades que enfrentaron los empresarios en el momento del registro de su marca, veamos a continuación el resultado:

Figura 40

Dificultades durante el proceso de registro de marca ante INDECOPI



Nota: Elaboración propia

Descripción: El gráfico muestra las dificultades que enfrentaron los emprendedores que lograron registrar su marca ante Indecopi. Los resultados indican que solo el 28% consideró el proceso sencillo, mientras que el 43% lo calificó como complejo o confuso, y el 29% manifestó haber recibido oposiciones de terceros durante el trámite. En conjunto, se observa que el 71.43% experimentó algún tipo de dificultad durante el proceso de registro.

Análisis: Los datos revelan que la mayoría de los microempresarios no perciben el procedimiento de registro de marca como un trámite simple o accesible. Las principales dificultades mencionadas se relacionan con la complejidad de los requisitos, el lenguaje técnico utilizado en las notificaciones y la presencia de oposiciones por parte de terceros, lo que puede desincentivar la formalización marcaria.

El hecho de que solo una minoría (28%) considere el proceso sencillo sugiere que la información brindada por Indecopi podría ser insuficiente o poco clara para el público microempresario, que generalmente no cuenta con asesoría legal especializada. Asimismo, la existencia de oposiciones de grandes empresas o titulares de marcas notoriamente conocidas representa un obstáculo adicional que refuerza la percepción de dificultad y desigualdad en el acceso al sistema.

Interpretación o Discusión: Los resultados del gráfico evidencian que el procedimiento de registro de marca sigue siendo percibido como complejo, técnico y poco adaptado a la realidad del microempresario peruano. Este hallazgo coincide con la hipótesis de investigación, según la cual el Indecopi, al aplicar su facultad discrecional dentro del marco de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, prioriza la protección de las grandes marcas, sin contar con mecanismos nacionales diferenciados que faciliten o simplifiquen el proceso para las MYPE. La presencia de oposiciones y la rigidez de los trámites obstruyen en la formalización marcaria, lo que contradice el rol social del Estado peruano establecido en los artículos 58 y 59 de la Constitución Política, y los objetivos de la Ley N°32353 – Ley de Fortalecimiento, Promoción y Desarrollo de la MYPE, que buscan promover la inclusión, competitividad y protección de este sector, es decir no es por falta de interés, sino por la complejidad

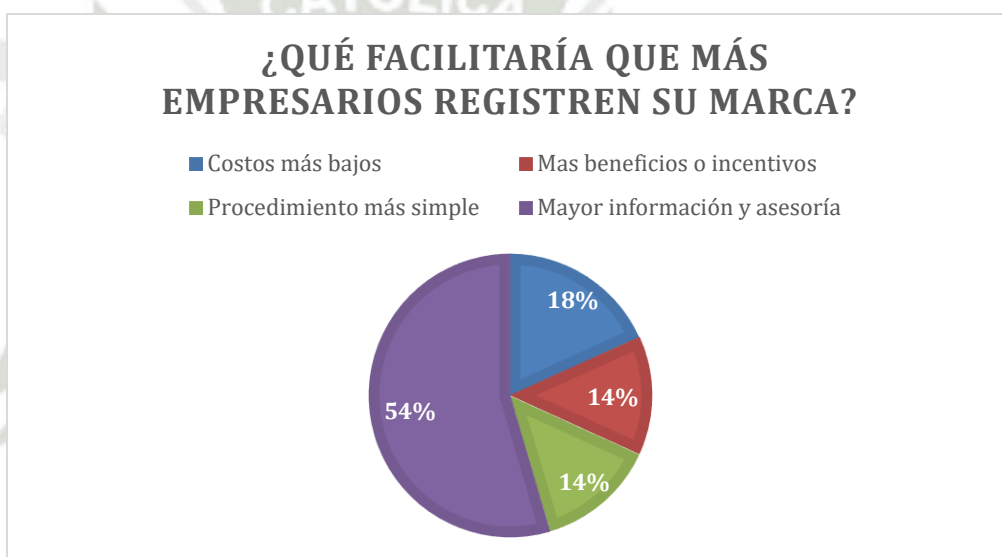
administrativa y la falta de acompañamiento institucional, lo que refuerza la necesidad de simplificar los procedimientos y fortalecer los canales de orientación para los pequeños empresarios.

4.2 Criterios que facilitaría el registro de la marca de la Mype

Por otro lado, de manera conjunta los encuestados han indicado que facilitaría que más empresarios registren su marca:

Figura 41

¿Qué facilitaría que más empresarios registren su marca?



Nota: Elaboración propia

Descripción: El gráfico presenta las respuestas de los microempresarios encuestados respecto a las medidas que, en su opinión, facilitarían que más empresarios registren su marca ante Indecopi. Los resultados muestran que el 54% de encuestados consideran que se necesita más información y asesoría, seguido de un 18% que plantea la reducción de costos y un 14% que sugiere más beneficios o incentivos, mientras que otro 14% menciona la necesidad de un procedimiento más simple.

Análisis: Los resultados indican que la falta de información y acompañamiento especializado constituye el principal obstáculo para el acceso al registro marcario entre los microempresarios. Esto coincide con el hallazgo de que

muchos desconocen el procedimiento o lo perciben como complejo. La mayoría considera que una orientación más cercana, capacitaciones y asesorías personalizadas serían las medidas más efectivas para fomentar la formalización de sus marcas.

El segundo grupo de respuestas, que propone costos más bajos, incentivos y simplificación de trámites, evidencia que las condiciones económicas y administrativas también influyen significativamente en la decisión de registrar una marca. En conjunto, los resultados muestran que los factores informativos y procedimentales son tan determinantes como los económicos en la disposición de las MYPE para participar en el sistema de propiedad industrial.

Interpretación o discusión: La falta de información y acompañamiento técnico aparece como el principal motivo que desincentiva el registro marcario, lo que evidencia una brecha institucional en la difusión de los beneficios y procedimientos del Indecopi, el gráfico muestra que la solución no depende únicamente de reducir costos, sino de brindar mayor orientación, asistencia técnica y procedimientos adaptados a la realidad del microempresario, lo que permitiría incrementar la participación de las MYPE en el sistema marcario.

Podríamos concluir respecto este cuadro que los empresarios no registran porque no saben o no perciben el valor de su signo distintivo, facilitar el registro implica también brindar una noción clara, acompañamiento técnico y un procedimiento más ágil que podría reducir costos, esto es una evidencia clave para fundamentar propuestas de mejora regulatoria, planes de difusión y políticas de apoyo a la MYPE.

Finalmente se preguntó a los encuestados si conocían que gracias a la Ley N° 31724, publicada en abril del 2023, las MYPE inscritas en el Remype tienen derecho al descuento del 25% sobre la tasa de registro de marcas y otros signos distintivos ante Indecopi, obteniendo los siguientes resultados:

Figura 42

¿Conocía Ud. que por ser Mype, cuenta con un descuento de 25% respecto de la tasa para registro de la marca de acuerdo con la Ley N° 31724?



Nota: Elaboración propia

Descripción: El gráfico presenta los resultados obtenidos respecto al conocimiento que tienen los microempresarios sobre el beneficio de descuento del 25% en la tasa de registro de marca establecido por la Ley N° 31724. Los resultados son contundentes: el 100% de los encuestados manifestó desconocer la existencia de este beneficio.

Análisis: El gráfico evidencia una falta total de conocimiento por parte de los microempresarios sobre los incentivos vigentes que podrían facilitar su acceso al registro de marca. Este resultado revela una deficiencia en la difusión de información por parte de las entidades competentes, principalmente el Indecopi y el Ministerio de la Producción, sobre los mecanismos que buscan promover la formalización marcaria de las MYPE. En consecuencia, el desconocimiento de estos beneficios limita la posibilidad de que las MYPE se motiven a registrar su marca, aun cuando existan medidas económicas diseñadas precisamente para alentarlas.

Interpretación o discusión: La falta de información constituye uno de los principales factores que restringen la participación de las MYPE en el sistema de propiedad industrial. Pese a la existencia de la Ley N° 31724, que otorga un 25% de descuento en la tasa de registro de marca para las micro y pequeñas

empresas, el desconocimiento generalizado de este beneficio demuestra que las políticas de incentivo no están siendo adecuadamente comunicadas ni aplicadas de forma efectiva, el gráfico pone en evidencia que la existencia de beneficios legales resulta ineficaz si no va acompañada de campañas de información, asesoría y acompañamiento técnico, lo que refuerza la necesidad de una política integral de comunicación y capacitación dirigida al sector MYPE para impulsar efectivamente el registro de marcas.

5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El Indecopi reconoce y aplica protecciones legales que amparan a las marcas notoriamente conocidas, conforme a la Decisión 486 de la Comunidad Andina y al Decreto Legislativo N° 1075. Estas normas configuran un marco privilegiado para tales signos distintivos, en la medida en que les otorgan una tutela reforzada que incluso permite exceptuar la aplicación de principios generales del derecho marcario, este tratamiento especial se activa, principalmente, frente a intentos de registro por parte de terceros. Sin embargo, en la práctica, esta protección se traduce en un sobre valoramiento de los intereses de grandes empresas, lo que genera que las resoluciones emitidas por el Indecopi resulten en muchos casos predecible ante la presentación de oposiciones, en tanto la sola invocación de la notoriedad se incrementa las posibilidades de que se deniegue o se cancele el registro solicitado por micro y pequeñas empresas, ello en mérito al resultado de resoluciones analizadas, las cuales el 25% fueron resueltas a favor de la nueva marca, mientras que el 75% son a favor de la marca notoriamente conocida.

Los principales criterios administrativos que aplica el Indecopi, al evaluar una solicitud de registro frente a una oposición solicitada por una marca notoriamente conocida, se inician con la determinación de la notoriedad del signo lo cual exige acreditar el grado de conocimiento mediante pruebas como volumen de ventas, inversión publicitaria, campañas de promoción, cobertura geográfica, antigüedad en el uso o reconocimientos previos otorgados por la propia institución. Superada esta etapa, se analiza el riesgo de confusión, asociación o dilución, el cual no se determina a través de peritajes aportados por las partes, sino mediante una valoración directa realizada por la Comisión o el Tribunal. De este modo, una vez acreditada formalmente la notoriedad, los pasos

subsiguientes suelen resolverse en favor de la marca notoriamente conocida, presumiendo de oficio el riesgo de confusión y relegando principios del régimen ordinario, como la prioridad del uso local. En contraste, con los precedentes internacionales; *Nike vs. Palmas*, *McDonald's vs. Hungry Jack's*, *McDonald's vs. Supermac's*, *Adidas vs. Thom Browne* y *Landry's LLC vs. Landry's Distilling Inc.*, en donde se evidencia un estándar más riguroso, en el que no basta con demostrar la notoriedad, sino que además se exige la acreditación de un daño concreto y verificable. Dicho estándar requiere probar el riesgo real de confusión, la incidencia en la percepción del consumidor promedio, la semejanza entre signos mediante peritajes técnicos y encuestas de reconocimiento que permitan determinar con certeza cómo la coexistencia de marcas afectaría la competencia leal y la función distintiva de cada signo.

En la propiedad intelectual precisamente en el Derecho Marcario, existen diversos mecanismos de resolución de conflictos, como la conciliación, la transacción privada, los procedimientos administrativos ante el INDECOPI, el proceso contencioso administrativo e incluso la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sin embargo, en la práctica, estos mecanismos se ven limitados por una marcada asimetría estructural entre las partes cuando el conflicto lo enfrenta a una MYPE y a una marca notoriamente conocida. La gran empresa cuenta con recursos económicos, asesoría legal especializada y la ventaja de la protección reforzada que otorga la condición de notoriedad, mientras que la MYPE dispone de medios limitados y un margen reducido de negociación.

Así, aunque el marco jurídico ofrece vías para resolver las controversias, la realidad es que se muestra que dichos mecanismos no logran equilibrar efectivamente las posiciones, convirtiéndose en herramientas de difícil acceso o poco eficaces para las pequeñas empresas, lo que perpetúa la desigualdad en defender la marca propuesta por la MYPE.

De las encuestas realizadas a micro y pequeños empresarios se observa que solo una minoría ha optado por registrar su marca, siendo la protección de su signo distintivo una de las principales causas. Sin embargo, el 70 % de los encuestados considera innecesario realizar dicho registro, ya sea porque desconoce el procedimiento, o que

resulta costoso, complicado o excesivamente burocrático, lo que evidencia una preocupante falta de información. Esta situación se agrava con el desconocimiento de la Ley N° 31724, que otorga un beneficio económico a la MYPE para facilitar el registro de su marca; la encuesta revela que el 100 % de los entrevistados desconocía la existencia de esta normativa. Estos hallazgos revelan una marcada desventaja de las micro y pequeñas empresas frente a las grandes empresas, las cuales cuentan con asesoría legal especializada, recursos financieros suficientes y estructuras organizativas que les permiten gestionar estos procedimientos de manera eficiente. En contraste, con la MYPE que carece de estos recursos, lo que restringe su acceso efectivo a la protección de su signo distintivo, definitivamente no es una situación equiparable entre ambos tipos de empresa, sino más bien una competencia desigual entre actores de capacidades desproporcionadas, cabe señalar que la sobreprotección de la marca notoriamente conocida, genera barreras de entrada al mercado, ya que conduce a mayores costos a la MYPE reduciendo la diversidad de oferta, y más aun delimitando el registro de la marca de la MYPE lo que limita la competencia equilibrada e igualitaria frente a gigantes empresarios.

Los principales desafíos que enfrentan las MYPE frente a empresas grandes con marcas notoriamente conocidas radican en una marcada asimetría estructural y normativa: mientras que las grandes empresas cuenta con marcas que gozan de una protección reforzada, tras superar la prueba de notoriedad, favorece automáticamente su posición al prescindir de peritajes de riesgo de confusión y superar principios como la especialidad y territorialidad, las MYPE carecen de recursos financieros, asesoría legal y conocimientos técnicos suficientes para sostener sus solicitudes, lo que las coloca en una desventaja sustancial, empero, si bien el Estado ha implementado medidas de apoyo a la MYPE como descuentos en tasas, programas de promoción y beneficios legales específicos estas resultan insuficientes frente a la sobreprotección de la marca notoria y a la discrecionalidad administrativa del Indecopi, que en ocasiones aplica criterios amplios, automáticos o contradictorios, limitando el acceso justo al registro marcario.

A ello se suma el desconocimiento generalizado de las MYPE sobre los beneficios normativos y la percepción de que el registro es un trámite costoso o innecesario, lo que restringe aún más su competitividad. En este escenario, los precedentes

internacionales y locales evidencian que la coexistencia es posible siempre que se apliquen criterios técnicos rigurosos basados en pruebas objetivas y contexto sectorial, evitando la sobreprotección que impone barreras de entrada, desalienta la innovación y reduce la diversidad de la oferta en perjuicio de la competencia leal.



CONCLUSIONES

PRIMERA. – Se ha logrado identificar dentro del sistema de derecho marcario, la aplicación de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la cual otorga una protección reforzada incluso cuando la marca no se encuentra registrada en el país miembro. Esta normativa deja de lado los principios tradicionales del derecho marcario, como la territorialidad, la especialidad y la exigencia de inscripción registral, con el fin de salvaguardar la reputación y el valor distintivo de las marcas notoriamente conocida, asimismo, desde un ámbito nacional se tiene el Decreto Legislativo N° 1075, el cual complementa dicha protección al establecer los procedimientos y plazos aplicables, incluyendo los derechos de oposición y de nulidad. Estos mecanismos permiten a los titulares de marcas notoriamente conocidas impedir el registro o uso de signos similares que puedan causar confusión o asociación indebida en el público consumidor, por lo que podríamos concluir que, en el sistema peruano de protección de marcas, no desarrolla un régimen propio, sino que sigue la normativa comunitaria andina, priorizando la aplicación de estándares supranacionales sobre una política nacional autónoma o con énfasis constitucional proteccionista.

SEGUNDA. - El registro de una marca inicia con la presentación del signo y el pago de la tasa. Tras la evaluación formal, se publica en la Gaceta de Signos Distintivos para eventuales oposiciones, en el caso un tercero se oponga, el Indecopi compara semejanzas y diferencias entre los signos. Cuando el opositor alega notoriedad, primero se verifica esta condición con medios probatorios como volumen de ventas, campañas publicitarias (nacionales o internacionales), resoluciones previas que reconozcan la notoriedad y notas de prensa; mientras más y mejores pruebas se aporten, mayor la probabilidad de acreditarla, ha de tenerse en cuenta que una vez acreditada la notoriedad esta tiene mejor posición y valor al momento de continuar con la evaluación registral, luego se aplica el artículo 136 de la Decisión 486 a efecto de evaluar el riesgo de confusión mediante examen comparativo (principalmente visual). Si no se supera, se deniega el registro; si se supera, se continúa, con la evaluación de los artículos 45, 46, 47 y 48 del Decreto Legislativo N° 1075, según corresponde cada tipo de signo. En la práctica, no existen criterios administrativos adicionales más que los señalados en la normativa prevista, con un enfoque predominantemente jurídico, sin incorporar una perspectiva desde una mirada del marketing o publicidad tales como

el color, detalles, la forma, letra entre otros. Un estándar más equilibrado exigiría articular, insumos objetivos sobre percepción del consumidor (estudios de recordación/ asociación, evidencia de uso real y canales de comercialización) y lineamientos transparentes para su valoración, de modo que el resultado responda al riesgo competitivo efectivo y no únicamente a formalismos interpretativos.

TERCERA. - Frente a conflictos entre una MYPE y una marca notoriamente conocida, se ha podido identificar como vías principales los siguientes; la oposición administrativa ante INDECOPI durante el trámite de registro, la nulidad administrativa del registro ya concedido, acuerdos privados como los acuerdos de coexistencia, la conciliación (así como transacciones o acuerdos de voluntades) antes o durante la oposición/cancelación/nulidad, útil por costo y tiempo aunque poco viable en la práctica para una MYPE frente a una marca notoriamente conocida por la asimetría económica y la baja probabilidad de contacto, el proceso contencioso-administrativo para revisar judicialmente lo resuelto por el INDECOPI y cuando corresponda la interpretación prejudicial del TJCA, que el juez nacional puede solicitar para asegurar la aplicación uniforme de la Decisión 486 y cuya respuesta es vinculante en el proceso interno; todo ello en un contexto donde la investigación constata una asimetría estructural que limita la eficacia real de estos mecanismos en favor de la MYPE frente a marcas notorias, los resultados solamente emitidos por el Tribunal del Indecopi, demuestra la existencia de un balance en favor de la marca notoriamente conocida, ello a sabiendas que en la mayoría de casos la MYPE al ser un organismo pequeño no maneja los recursos económicos legales e informativos que supongan tener una buena defensa en comparación con las empresas que presentan una marca notoriamente conocida, es decir no existe un equilibrio real al momento de hacer una defensa en favor de la MYPE.

CUARTA. – El rol social del Estado peruano promueve el registro de la marca de la MYPE a través de políticas pro-competencia y de inclusión económica, orientadas a favorecer el desarrollo social y económico estipulado en los artículos 58 y 59 de la Constitución Política del Perú. En esa línea se ha logrado precisar las normas implementadas, gracias al rol proteccionista del Estado, como; la Ley N° 32353 que sustituyó a la Ley N° 28015 y consolida un marco de promoción, formalización y desarrollo productivo de la MYPE, con ejes de acceso a mercados, innovación,

digitalización y protección diferenciada, incluido un reconocimiento especial para marcas MYPE (“Marca Perú Emprendedor”) y un SIREMYPE interoperable que facilita trámites y articulación estatal. Respecto el INDECOPI, ha ampliado canales de acceso (gaceta electrónica, registro virtual, capacitaciones) y, de forma focalizada para MYPE, ha aplicado tasas reducidas para el registro de su marca ello en mérito a la Ley N° 31724 con 25% menos, medidas que bajan la barrera de entrada al sistema marcario. No obstante, de la investigación se ha detectado brechas de implementación, como la imposibilidad de que se realice el descuento de MYPE cuando se realiza el trámite de forma virtual, la falta de cupos para el acompañamiento en el registro de marca, la falta de conocimiento del descuento, el no darle un valor a la MYPE dentro del proceso de oposición, lo que reduce el impacto de la política y explica la baja demanda efectiva pese al descuento vigente, la investigación da cuenta que si bien existe incentivos estos no son bien aplicados, lo que exige retos en el procedimiento de registro de la marca de la MYPE.

QUINTA. – Se ha logrado identificar, los desafíos que enfrenta la MYPE, cuando colisiona el registro de su marca con marcas notoriamente conocidas siendo las principales las siguientes: por un lado, existe una asimetría de recursos, las grandes empresas acuden con asesoría especializada, presupuesto y organización, mientras que la MYPE suele carecer de financiamiento, soporte legal y know-how para sostener el trámite y la defensa de su signo; por otro, la sobreprotección derivada del reconocimiento de la notoriedad desplaza parámetros ordinarios como principio de especialidad y territorialidad y orienta la decisión con un marcado sesgo a favor de la marca notoria (en el universo estudiado, el 75% de las resoluciones se emitió a su favor, declarando fundada la oposición). A ello se suma una carga probatoria difícil de afrontar y una valoración predominantemente normativa por parte de la autoridad sin requerir peritajes de parte sobre percepción del consumidor, grado de confusión/asociación/dilución o canales de comercialización que deja a la MYPE con menos herramientas técnicas para revertir la oposición. Estas desventajas se agravan por brechas informativas: una proporción significativa de MYPE desconoce los beneficios del registro ante INDECOPI y percibe el trámite como costoso, engorroso o prescindible, lo que desincentiva la solicitud; en la investigación, además se constata que el 100% de los encuestados ignoraba el descuento del 25% previsto en la Ley N° 31724, de modo que, sin información ni acompañamiento, dicho incentivo no se

traduce en registros efectivos. Finalmente, cuando enfrentan oposiciones, muchas MYPE carecen de herramientas técnicas y jurídicas para una defensa adecuada y terminan dependiendo de asesoría legal especializada, mientras que las vías alternas como la conciliación o los acuerdos de coexistencia existen, pero muestran baja efectividad práctica por la misma asimetría de poder, consolidando así un escenario que limita el acceso real de la MYPE al sistema marcario.

SEXTA. – Se evidenció que si bien los criterios normativos que aplica el Indecopi, reflejan el sentido de la Decisión 486 de la norma comunitaria, sin embargo, este resultado incide en las solicitudes de registro de la marca de la micro y pequeña empresa, de manera negativa, ya que en los criterios que se aplican tienen una tendencia en favor de la marca notoriamente conocida, como ya se ha visto de los resultados más del 80% de solicitudes que se encuentran con una oposición presentada por una marca notoriamente conocida, no logran superar la evaluación de riesgo, obteniendo como resultado una respuesta denegatoria en la inscripción de su marca, con ello podemos concluir que el equilibrio y fortalecimiento de la MYPE, promovidos por la Constitución Política del Perú, no se reflejan adecuadamente en el funcionamiento del sistema marcario, lo que contribuye a un bajo nivel de registros en comparación con el elevado número de MYPE existentes en el país.

SÉPTIMA. – Se puede apreciar que la hipótesis planteada ha podido ser comprobada en su totalidad en el presente trabajo de investigación, ya que, en el sistema peruano de protección marcaria, la aplicación de la Decisión 486 y del Decreto Legislativo N° 1075 mantiene una posición firme que, ante oposiciones de marcas notoriamente conocidas, termina afectando por igual a cualquier solicitud, incluso la de una MYPE. Este sesgo se sostiene en asimetrías económicas, probatorias, técnicas y legales, y en brechas de implementación que se contraponen al rol social del Estado y a la política pro-MYPE consagrados en los artículos 58 y 59 de la Constitución Política del Perú. La evidencia del estudio muestra que el 80% de las solicitudes son denegadas cuando existe oposición de una marca notoria y que el 100% de los encuestados desconoce los incentivos legales vigentes. Esto demuestra la necesidad de reequilibrar el estándar de análisis registral y de mejorar la aplicación de dichos incentivos, de esta manera, los objetivos del presente trabajo han sido alcanzados en su totalidad.

RECOMENDACIONES

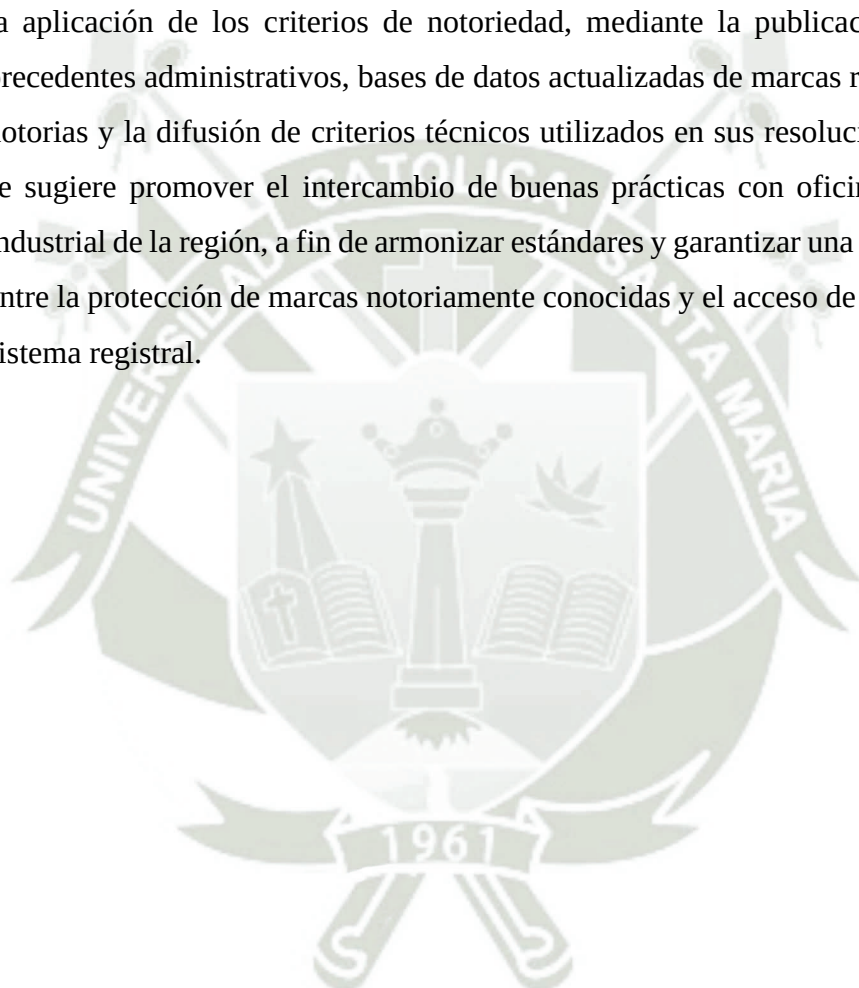
PRIMERA.- Se recomienda diseñar e implementar programas permanentes de capacitación técnica y asesoría legal especializada dirigida a micro y pequeñas empresas, orientadas a reforzar su conocimiento sobre el procedimiento de registro marcario, la correcta protección de sus signos distintivos. Asimismo, se propone la creación de canales de orientación gratuitos o de bajo costo, respaldados por profesionales con experiencia en propiedad industrial, que acompañen a las Mype en todas las etapas del proceso de registro, reduciendo así la asimetría de información y recursos frente a grandes corporaciones, de esta forma, se contribuiría a garantizar un acceso real, efectivo y sostenible de las micro y pequeñas empresas al sistema de protección marcaria, fortaleciendo su capacidad de competir, innovar y consolidarse en el mercado en condiciones de mayor equidad.

SEGUNDA.- Se recomienda fortalecer el régimen probatorio aplicable al reconocimiento de las marcas notoriamente conocidas mediante la incorporación de criterios que precisen la carga probatoria exigible a quien invoque dicha condición, estableciendo que la notoriedad de una marca debe sustentarse en medios probatorios suficientes, objetivos, verificables y actualizados que acrediten su grado de conocimiento en el mercado relevante. En ese sentido, la normativa debería precisar medios de prueba idóneos para acreditar la notoriedad, tales como estudios de mercado independientes, pruebas de presencia efectiva en el mercado nacional y análisis técnicos que sustenten el riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento indebido del prestigio de la marca, permitiendo que la autoridad administrativa realice una valoración integral, razonada y transparente de los medios probatorios presentados. Con la finalidad de materializar esta recomendación, en la presente investigación se plantea una propuesta de modificación normativa al Decreto Legislativo N.º 1075, cuyo texto se desarrolla en la propuesta legislativa incluida en la sección de anexos del presente trabajo.

TERCERA.- Se recomienda al Estado implementar medidas de simplificación y automatización para garantizar la aplicación efectiva y oportuna del beneficio de descuento a favor de la MYPE, incorporando sistemas interoperables de verificación automática con registros oficiales, módulos digitales de autogestión y notificaciones

proactivas durante el trámite de registro. Asimismo, se sugiere racionalizar los requisitos documentales y aplicar mecanismos de control ex post, reduciendo la carga administrativa y asegurando que el beneficio previsto por la Ley N° 31724 cumpla su finalidad de fomentar el acceso de micro y pequeñas empresas al sistema de protección marcaria sin barreras innecesarias.

CUARTA.- Se recomienda al Indecopi fortalecer la transparencia y predictibilidad en la aplicación de los criterios de notoriedad, mediante la publicación periódica de precedentes administrativos, bases de datos actualizadas de marcas reconocidas como notorias y la difusión de criterios técnicos utilizados en sus resoluciones. Asimismo, se sugiere promover el intercambio de buenas prácticas con oficinas de propiedad industrial de la región, a fin de armonizar estándares y garantizar una tutela equilibrada entre la protección de marcas notoriamente conocidas y el acceso de nuevas marcas al sistema registral.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, D., Herrera Sierra, L., Conde, L., & Nazar de la Vega, G. (2021). *Los derechos de propiedad intelectual y la libre competencia*. Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia.
- Araque, M. C. (2023). *Mecanismos actuales y futuros para solicitar la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo en la Comunidad Andina de Naciones*. *Revista La Propiedad Inmaterial*, (36).
- Arenas, A. C. (2014). *Métodos mixtos de investigación*. Cooperativa Editorial Magisterio.
- Benavides, E. C. (2022). *Los efectos reales del embargo: efectos patrimoniales de la marca* [Tesis universitaria]. Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas.
- Comexperú. (2022). *Las micro y pequeñas empresas en el Perú: Resultados en 2022*.
<https://www.comexperu.org.pe>
- Diario Gestión. (2023). *100 empresas líderes en atraer talento* (pp. 12–13).
- Díaz, C. B. (2023). *Marca, nombre y nombre de dominio* [Tesis universitaria]. Universidad de Salamanca.
- Digixem 360 Digital por Empowerment. (2025, abril 11). *Brand management: Los 5 factores que más influyen en la reputación*.
<https://www.digixem360.com/branding/brand-management-los-5-factores-que-mas-influyen-en-la-reputacion/>
- García, R. C. (2021). *La marca notoria*. Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información.
<https://www.ua.es>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2012). *Metodología de la investigación* (5.^a ed.). McGraw-Hill.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). (2014). *Precedente y normativa del INDECOPI en propiedad intelectual*.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). (2022). *Indecopi: Conoce las 10 marcas peruanas con más de 100 años de existencia*.

<https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/662429-indecopi-conoce-las-10-marcas-peruanas-con-mas-de-100-anos-de-existencia>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). (2024, febrero 21). *Conozca cómo las mypes pueden acceder al descuento del 25 % para el registro de sus marcas en Indecopi*.
<https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/909351-conozca-como-las-mypes-pueden-acceder-al-descuento-del-25-para-el-registro-de-sus-marcas-en-indecopi>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). (2025, enero 2). *Crece registro de marcas: Emprendedores y empresas registraron más de 36 000 marcas en el 2024*.
<https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/1084847-crece-registro-de-marcas-emprendedores-y-empresas-registraron-mas-de-36-000-marcas-en-el-2024>

Juan Pablo II. (2004). *Conferencia sobre el empresario: Responsabilidad social y globalización*.

Lastres, J. M. (2000). Régimen de marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena. *Revista Jurídica del Perú*, (23).

López, E. V. (2022). *La marca comunitaria europea*. Universidad de Valladolid.

- Medina Romero, M. A., Hurtado Tiza, D. R., Muñoz Murillo, J. P., Ochoa Cervantes, D. O., & Izundequi Ordoñez, G. (2023). *Método mixto de investigación*. Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología INUDI Perú S.A.C.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2025). *Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)*. <https://www.wipo.int>
- Parra Velasco, L. Y., & Vásquez Martínez, M. G. (2017). *Muestreo probabilístico y no probabilístico*. Universidad del Istmo.
- PeruRetail. (2025, enero 28). *Las 10 grandes marcas peruanas que fueron compradas por empresas extranjeras*. <https://www.peru-retail.com>
- Prestamype. (2019). *Conoce a las 40 empresas más grandes del Perú*. <https://www.prestamype.com/articulos/empresas-mas-grandes-del-peru/>
- Programa Nacional Tu Empresa. (2024, febrero 21). *Micro y pequeñas empresas representan el 99.2 % del tejido empresarial peruano*. <https://www.gob.pe>
- Real Academia Española. (2025, junio 24). *Marca notoria*. Diccionario panhispánico del español jurídico. <https://dpej.rae.es/lema/marca-notoria>
- Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI). (2025, diciembre 16). *Derechos intelectuales*. <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/senadi-en-linea/>
- The Power MBA. (2024, abril 19). *Objetivos del marketing internacional*. <https://www.thepowermba.com/es/blog/marketing-internacional>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2016). *Proceso 269-IP-2016*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2023). *Proceso 391-IP-2022*.
- Tyba. (2023, diciembre 19). *Estas son las 10 empresas más grandes del Perú*. <https://tyba.pe/blog/empresas-mas-grandes/>

Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología. (2024, noviembre 19). *Qué es la notoriedad de marca y cómo potenciarla*. <https://udit.es/actualidad/que-es-la-notoriedad-de-marca-y-como-potenciarla/>

Vásquez, J. R. (2024). La sobreprotección de marcas notoriamente conocidas: Análisis crítico del caso *McDonald's vs. McHotel Ica*. *Revista de Actualidad Mercantil*, (9), 319.

Vielá, P. G. (2007). *La protección de las marcas notoriamente conocidas bajo el Régimen Comunitario Andino*. Foro Jurídico.



ANEXOS

ANEXO 1- ENCUESTA PARA MICROEMPRESARIOS QUE HAN REGISTRADO, PIENSAN REGISTRAR Y/O QUE NO TIENEN INTENCIÓN DE REGISTRAR SU MARCA ANTE EL INDECOPI

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE REGISTRAR UNA MARCA ANTE INDECOPI

"Estimado/a empresario/a:

La presente encuesta tiene como objetivo conocer las principales razones que motivan o desalientan a los empresarios a registrar sus marcas ante INDECOPI. Sus respuestas serán confidenciales y contribuirán a un mejor entendimiento de la cultura de registro de marcas en el país. ¡Gracias por su valiosa participación!"

1. Nombre de la Empresa

2. Su emprendimiento es una Micro y Pequeña Empresa (MYPE). Marque (x), solo una opción:

☐ SI ☐ NO

3. Se encuentra inscrito en el REMYPE. Marque (x), solo una opción:

Marca solo un óvalo.

☐ SI ☐ NO

4. ¿Su empresa brinda servicios o productos? Marque (x), solo una opción:

☐ Productos

☐ Servicios

5. ¿Ha registrado alguna marca de su negocio ante INDECOPI? Marque (x), solo una opción:

☐ SI ☐ NO

6. En el caso la respuesta anterior sea NO indique por qué no ha registrado su. Marque (x), solo una opción:
- ☐ _Desconozco el procedimiento
 - ☐ _Considero que es costoso
 - ☐ _No lo veo necesario
 - ☐ _Es complicado o burocrático
 - ☐ _Mi negocio es muy pequeño
7. Si respondió SÍ, ¿qué lo motivó a registrar su marca? Marque (x), solo una opción:
- ☐ _Proteger mi nombre comercial
 - ☐ _Evitar copias o imitaciones
 - ☐ _Recomendación de un asesor o especialista
 - ☐ _Obtener beneficios legales
 - ☐ _Requisito de clientes/proveedores.
8. ¿Qué facilitaría que más empresarios registren su marca? Marque (x), solo una opción:
- ☐ _Costos más bajos
 - ☐ _Procedimiento más simple
 - ☐ _Mayor información y asesoría
 - ☐ _Más beneficios o incentivos
9. Si ya registró su marca, ¿enfrentó alguna dificultad durante el proceso? Marque (x), solo una opción:
- ☐ _Sí, tuve observaciones u oposiciones de terceros.
 - ☐ _Sí, el trámite fue complejo o confuso.
 - ☐ _No, el proceso fue sencillo.
10. Si ya registro su marca, realizó el trámite de manera virtual o física. Marque (x), solo una opción:
- ☐ _Virtual
 - ☐ _Física

11. ¿Conocía Ud. que por ser Mype, cuenta con un descuento de 25% respecto de la tasa para registro de la marca de acuerdo a la LEY N° 31724? Marque (x), solo una opción:
_SI _NO



ANEXO 2 - MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLES	INDICADORES	METODOLOGIA
GENERAL	GENERAL	El Indecopi, al emitir resoluciones denegatorias sobre el registro de marca de la micro o pequeña empresa frente a la excepción de la marca notoriamente conocida procedente de empresas grandes e internacionales, desprotegería a la marca solicitada por la micro y pequeña empresa, contraviniendo el rol social del Estado peruano estipulado en la Constitución, produciendo efectos negativos para el sector empresarial de la MYPE.	VARIABLE INDEPENDIENTE Aplicación del derecho de la marca notoriamente conocida	1. La Marca 2. Derechos y Protecciones legales a la marca notoriamente conocida 3. Criterios utilizados por el Indecopi para denegar o/y otorgar el registro de marca de la Mype frente a la marca notoriamente conocida.	Tipo de investigación: Aplicada. Enfoque: Mixto (cualitativo–cuantitativo). Diseño: No experimental, longitudinal, explicativa.
ESPECIFICOS	ESPECIFICOS		VARIABLE DEPENDIENTE Registro de la marca de la Mype ante Indecopi	1. Resolución de conflictos entre una marca notoriamente conocida y una marca registrada por una MYPE. 2. Rol social del estado peruano con relación al registro de las marcas de la Mype. 3. Desafíos que enfrenta la Mype en el registro de su marca en comparación con las grandes empresas	
1. ¿Cuáles son los derechos y protecciones legales reconocidos a las marcas notoriamente conocidas en el ordenamiento jurídico peruano y supranacional?	1. Identificar los derechos y protecciones legales otorgados a las marcas notoriamente conocidas.				
2. ¿Qué criterios administrativos utiliza el Indecopi para otorgar o denegar registros de marca frente a la presencia de una marca notoriamente conocida?	2. Describir los criterios administrativos utilizados por el Indecopi para denegar u otorgar registros de una marca frente a la marca notoriamente conocida.				
3. ¿Qué mecanismos de resolución de conflictos se aplican en los casos que involucran marcas notoriamente conocidas y micro y pequeñas empresas?	3. Determinar los mecanismos de resolución de conflictos en caso involucren marcas notoriamente conocidas y MYPE.				
4. ¿De qué manera el rol social del Estado peruano incide en la promoción del registro de marca de la MYPE frente a la protección de marcas notoriamente conocidas?	4. Analizar cómo el rol social del Estado peruano promociona el registro de la marca de la MYPE.				
5. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las MYPE al registrar su marca cuando esta entra en conflicto con marcas notoriamente conocidas?	5. Identificar los principales desafíos que enfrenta la MYPE frente a empresas con marcas notoriamente conocidas.				

ANEXO 3 - PROPUESTA NORMATIVA

Teniendo en cuenta la problemática encontrada en la investigación se propone lo siguiente:

PROPUESTA LEGISLATIVA:

Proyecto de Ley que incorpora el artículo X en el Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley tiene como finalidad fortalecer la evaluación probatoria del reconocimiento de las marcas notoriamente conocidas cuando estas sean invocadas como fundamento en los procedimientos administrativos del sistema marcario peruano.

El Decreto Legislativo N.º 1075, que establece disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regula diversos aspectos relacionados con la protección de los signos distintivos en el Perú. No obstante, en la práctica administrativa se ha observado que la alegación de notoriedad de una marca no siempre se sustenta en medios probatorios suficientes, objetivos y actualizados que acrediten de manera efectiva su grado de conocimiento en el mercado nacional o en los sectores pertinentes.

Esta situación puede generar decisiones administrativas basadas en valoraciones probatorias insuficientes o poco uniformes, lo que afecta la seguridad jurídica del sistema marcario y puede generar barreras innecesarias para el acceso de nuevos agentes económicos al registro de marcas.

En ese contexto, la presente propuesta legislativa busca reforzar la carga probatoria exigible cuando se invoque la notoriedad de una marca, estableciendo que dicha condición deberá sustentarse en medios probatorios idóneos que permitan acreditar

su reconocimiento en el público pertinente, así como el eventual riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento indebido del prestigio de la marca.

De esta manera, se pretende garantizar que el reconocimiento de la notoriedad responda a una evaluación técnica, objetiva y transparente, conforme a los criterios establecidos en la Decisión 486 de la Comunidad Andina y a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica que deben regir la actuación administrativa.

Asimismo, la propuesta resulta coherente con el rol del Estado en la promoción de la competencia y el desarrollo empresarial, en especial respecto de las micro y pequeñas empresas, conforme al artículo 59 de la Constitución Política del Perú y a lo dispuesto en la Ley N° 32353, Ley para la formalización, desarrollo y competitividad de las MYPE.

ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO

La propuesta de modificación al Decreto Legislativo N° 1075 generaría costos administrativos mínimos para el Estado, principalmente en capacitación y ajustes procedimentales, y costos moderados para las grandes empresas que deberán sustentar con mayor rigurosidad la notoriedad de sus marcas. En contraste, los beneficios son significativamente mayores, ya que se fortalece la transparencia y objetividad del sistema marcario, se protege a las MYPE, se fomenta la competencia leal entre las empresas grandes y pequeñas, se alinea la actuación del Indecopi con el rol social del Estado y estándares internacionales. En suma, es una medida de alto beneficio y bajo costo.

PROYECTO DE LEY QUE INCORPORA EL ARTÍCULO X EN EL DECRETO LEGISLATIVO 1075, DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Artículo único. Incorporación de artículo en el Decreto Legislativo N° 1075

Incorpórese el artículo X en el Decreto Legislativo N.º 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en los siguientes términos:

Artículo X- Evaluación de la notoriedad de marca cuando esta sea alegada

Cuando en un procedimiento administrativo de oposición, nulidad o cancelación se invoque la condición de marca notoriamente conocida, la autoridad administrativa competente deberá evaluar dicha alegación sobre la base de medios probatorios suficientes, objetivos, verificables y actualizados que acrediten el grado de conocimiento de la marca en el territorio nacional o en los sectores pertinentes del mercado.

La parte que invoque la notoriedad de una marca tendrá la carga de acreditar dicha condición mediante medios probatorios idóneos, los cuales podrán consistir, entre otros, en los siguientes:

- a) Estudios técnicos o investigaciones de mercado elaborados por entidades independientes que acrediten el nivel de conocimiento o reconocimiento de la marca por parte del público pertinente.
- b) Pruebas documentales que demuestren la presencia efectiva y sostenida de la marca en el mercado nacional, tales como cifras de ventas, participación de mercado, inversiones publicitarias, campañas de promoción u otros elementos que evidencien su difusión.
- c) Análisis técnicos relacionados con el riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento indebido del prestigio de la marca, que podrán incluir estudios comparativos entre signos distintivos, encuestas de percepción del consumidor o peritajes especializados.

La autoridad administrativa valorará de manera conjunta e integral los medios probatorios presentados, conforme a los criterios establecidos en la Decisión 486 de

la Comunidad Andina y a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y debida motivación de las decisiones administrativas.

En ningún caso la notoriedad de una marca podrá presumirse sin sustento probatorio suficiente

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. - Plazo de implementación

La aplicación de lo dispuesto en la presente ley se realizará dentro del marco de las competencias de la autoridad administrativa competente y conforme a la normativa vigente en materia de propiedad industrial.



ANEXO 4- FICHAS DOCUMENTALES

PROPIEDAD INDUSTRIAL - INDECOPI. APLICAR A TODAS LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INDECOPI			
Variable: Sede: Central Zona Sur..... Zona Norte..... Resolución Nro.:..... OSD:..... TDC:..... Denunciante:..... Denunciado:..... Fecha:.....			
Imagen de Marca solicitada y Marca Notoriamente Conocida <table border="1"><tr><td style="height: 100px;"></td><td style="height: 100px;"></td></tr></table>			
Criterios utilizados para determinar marca notoriamente conocida 			
Decisión resolutoria consistente en: 			
Criterios adoptados a favor de la MYPE en el caso hubiera: 			

FICHA BIBLIOGRÁFICA

NOMBRE DE AUTOR:
INDICADOR
TÍTULO
IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:
FECHA
COMENTARIO O CITA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FICHA BIBLIOGRÁFICA DE INTERNET

AUTOR DE LA PÁGINA.
FECHA DE PUBLICACIÓN O REVISIÓN DE LA PÁGINA.
TÍTULO DE LA PÁGINA O LUGAR.
DIRECCIÓN DE LA PÁGINA WEB
COMENTARIO O CITA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FICHA RESUMEN

TÍTULO DEL TEMA
RESUMEN
NOMBRE DEL AUTOR
TÍTULO DEL LIBRO
PP

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....