

ACCIONANTE : ADIDAS-SALOMON AG

EMPLAZADA : ISABEL CRISTINA COLÁN CHAPEYIQUEN

Nulidad de registro de una marca concedida durante la vigencia de la Decisión 313 y del Decreto Ley 26017 – Prescripción de la acción de nulidad – Notoriedad – Mala fe

Lima, uno de octubre de dos mil uno

I. ANTECEDENTES

Con fecha 12 de enero del 2000, Adidas-Salomon AG (Alemania) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto LOMA'S y figura, registrada a favor de Isabel Cristina Colán Chapeyiquen bajo certificado N° 2912 en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, al resultar confundible con sus marcas de producto ADIDAS y etiqueta y ADIDAS EQUIPMENT y etiqueta, registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial bajo certificados N°s 100907 y 100910, respectivamente. Señaló lo siguiente:

- Sus marcas gozan de reconocido prestigio y notoriedad en nuestro medio para distinguir tanto productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial como de la clase 18 y 28 de la Nomenclatura Oficial, tal como lo señaló la Resolución N° 9210-95-INDECOPI/OSD sobre el registro de la marca DIDA en la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, la cual no sólo reconoció la notoriedad de la marca ADIDAS sino también la de la figura de tres bandas que constituyen el triángulo que conforman sus marcas anteriormente mencionadas.
- Los productos a los cuales se aplica dicha figura de tres franjas son identificados por el público como los artículos ADIDAS.
- La marca cuya nulidad se pretende, así como sus marcas, están conformadas por la figura de tres bandas en forma diagonal y ascendente, formando en su conjunto un triángulo, por lo que la emplazada copió dicha figura, creada por su empresa (y que resulta ser un signo arbitrario que goza de reputación y notoriedad para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial), agregándole la denominación LOMA'S para registrarla y confundir al consumidor, logrando vender sus productos como si fueran fabricados por su empresa.
- La emplazada actuó de mala fe al solicitar el registro de la marca cuya nulidad se pretende, ya que conocía la fama y prestigio de la figura característica de los productos ADIDAS, aprovechándose de su reputación.
- La forma como se usa la marca cuya nulidad se pretende en los productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial hace imposible diferenciarla de sus marcas, para lo cual adjuntó diversas fotografías de diarios y revistas deportivas.

Finalmente, invocó la aplicación del artículo 113 de la Decisión 344 y el artículo 120 del Decreto Ley 26017. Citó resoluciones mediante las cuales se denegó y anuló el registro de signos en base a su marca ADIDAS EQUIPMENT y figura y la marca constituida por la figura de tres franjas, que consideró aplicables al presente caso.

Con fecha 25 de febrero del 2000, Confecciones Loma's S.R.Ltda. (Perú), *representada por su gerente: Isabel Cristina Colán Chapeyiquen*, absolvió el traslado de la acción de nulidad interpuesta.

Mediante proveído de fecha 28 de febrero del 2000, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por no presentado el escrito de fecha 25 de febrero del 2000, en atención a que Confecciones Loma's S.R.Ltda. no es parte en el presente procedimiento, toda vez que el titular de la marca LOMA'S y figura es Isabel Cristina Colán Chapeyiquen como persona natural.

Mediante proveído de fecha 31 de marzo del 2000, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por no contestada la acción de nulidad interpuesta.

Con fecha 11 de abril del 2000, Isabel Cristina Colán Chapeyiquen (Perú) manifestó que oportunamente y bajo su firma personal (sic) absolvió el traslado de la presente acción de nulidad. Solicitó se le conceda tiempo para hacer la rectificación correspondiente de la absolución que se hizo como persona jurídica.

Mediante proveído de fecha 12 de abril del 2000, la Oficina de Signos Distintivos declaró no ha lugar a lo solicitado por la emplazada, sin perjuicio de que pueda presentar los alegatos que considere pertinentes hasta el momento de emitirse resolución.

Con fecha 5 de mayo del 2000, Isabel Cristina Colán Chapeyiquen manifestó que no existió mala fe de su parte al solicitar el registro de la marca LOMA'S y figura, puesto que al momento de solicitarse sólo habían transcurrido once meses desde que el accionante había obtenido el registro de su marca ADIDAS y figura. Señaló que existen diferencias entre los signos en cuestión, puesto que la marca ADIDAS y figura presenta debajo de las barras (tres) la denominación ADIDAS (que no tiene explicación ni mensaje alguno), mientras que en su marca LOMA'S y figura se aprecia la figura de una loma siendo los ángulos de sus figuras distintos e inconfundibles (formada por cuatro figuras diferentes que conforman una loma). Respecto a la notoriedad invocada por el accionante, indicó que en la actualidad la marca LOMA'S tiene más prestigio que ADIDAS, por cuanto su marca viste a cuatro equipos profesionales, mientras que ADIDAS sólo a uno.

Con fecha 16 de mayo del 2000, Adidas-Salomon AG presentó como nueva prueba a fin de acreditar la mala fe de la emplazada una camiseta con los colores del Club Atlético River Plate fabricada por la emplazada y en la que se consigna la marca LOMA'S y figura de forma tal que, apreciada a media distancia, parece ser la notoria marca ADIDAS y figura de tres franjas, habiéndose efectuado esta reproducción porque las camisetas originales del Club Atlético River Plate llevan el logotipo de la marca ADIDAS y figura de tres bandas y para reforzar la idea que las marcas ADIDAS y figura y LOMA'S y figura tienen una misma procedencia empresarial.

Con fecha 1° de junio del 2000, Adidas-Salomon AG manifestó que la marca ADIDAS, a diferencia de lo señalado por la emplazada, goza de la calidad de notoriamente conocida a nivel internacional incluso desde antes de 1980, por lo que el hecho de que la marca ADIDAS y figura (certificado N° 100907) se haya registrado en 1992 no significa que no sea por todos conocido que la marca ADIDAS goza de fama respecto a productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial y que en nuestro medio se comercializaban intensamente antes de la década de los 80 productos con la marca ADIDAS. Señaló que en las publicaciones presentadas se aprecia la forma como la emplazada utiliza la marca LOMA'S con el fin de hacer aun más intensa la confusión de dicha marca con el prestigioso signo ADIDAS.

Mediante Resolución N° 3973-2001/OSD-INDECOPI de fecha 18 de abril del 2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad interpuesta. Consideró lo siguiente:

a) Respecto a la norma aplicable:

– Al momento de otorgarse el registro de la marca de producto LOMA'S y logotipo se encontraban vigentes la Decisión 313 y el Decreto Ley 26017, por lo que la determinación de la nulidad de dicho registro de marca debe ser evaluada sobre la base de dicha normativa.

b) Respecto a la notoriedad alegada por el accionante:

– Las pruebas presentadas por el accionante, consistentes en resoluciones emitidas por la Oficina de Signos Distintivos y el Tribunal del Indecopi, en las que se han denegado marcas por considerarlas confundibles con la marca registrada ADIDAS y logotipo, resultan insuficientes a efectos de acreditar que el signo registrado por la accionante goce de la calidad de notoriamente conocido. Asimismo, no se han presentado pruebas que reflejen de manera objetiva que la marca registrada ADIDAS y logotipo haya logrado un posicionamiento en el mercado en el nivel que corresponde a las marcas notoriamente conocidas, ya que si bien en una de las resoluciones acompañadas se reconoce la notoriedad de la marca ADIDAS y logotipo, dicha resolución fue emitida en 1995, no habiéndose presentado pruebas que acrediten que dicho signo mantiene hasta la actualidad el status concedido hace aproximadamente seis años.

c) Respecto a la mala fe de la emplazada:

– Los medios probatorios presentados por el accionante no acreditan la supuesta mala fe con la que actuó la emplazada al solicitar y registrar el signo LOMA'S y logotipo, dado que dichas pruebas están orientadas no a acreditar la mala fe sino a demostrar el riesgo de confusión que, alega el accionante, existe entre los signos en cuestión, supuesto diferente a la nulidad por causal de mala fe.

d) Respecto al riesgo de confusión entre los signos:

– Tanto en las marcas registradas del accionante como en la marca registrada de la emplazada, resultan ser igualmente relevantes ambas dimensiones: denominativa y figurativa.

– La marca LOMA'S y logotipo y las marcas ADIDAS y logotipo y ADIDAS EQUIPMENT y logotipo resultan similares al grado de inducir a error o confusión al público consumidor.

- Los signos en cuestión resultan gráficamente similares, al presentar elementos y características comunes que permiten establecer más semejanzas que diferencias entre ellos, dado que el aspecto figurativo de las marcas del accionante está conformado por la figura de tres bandas o franjas en forma diagonal y ascendente que forman un triángulo y el de la marca registrada por la emplazada está conformado también por cuatro figuras a manera de franjas o bandas dispuestas también en forma diagonal formando un triángulo, difiriendo en el hecho que la banda o franja superior se encuentra dividida en dos partes, lo que no logra establecer diferencias significativas entre los signos.
- Los signos en cuestión presentan la misma disposición de los elementos que los conforman (*la denominación escrita en letras minúsculas y ubicada en la parte inferior del elemento figurativo*), lo que contribuye a que generen una impresión de conjunto muy similar.
- Si bien la descripción de la marca LOMA'S y logotipo señala que el elemento figurativo de la misma está compuesto por "la figura estilizada de una loma", al apreciar el consumidor rápidamente dicho logotipo difícilmente notará que tal figura representa una loma, sino que la asociará con un triángulo, al igual que las franjas o bandas de las marcas del accionante que también evocan dicha figura geométrica.
- Si bien fonéticamente no existe similitud entre los signos en conflicto (LOMA'S / ADIDAS y ADIDAS EQUIPMENT), estas diferencias fonéticas no son suficientes para determinar la ausencia de riesgo de confusión entre los referidos signos, ya que la similitud de los mismos se encuentra básicamente en su aspecto figurativo.
- Dado que los signos en cuestión cuentan con elementos figurativos muy similares, la coexistencia de los mismos induciría a error o generaría confusión en el público consumidor, más aun si los signos distinguen algunos de los mismos productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 16 de mayo del 2001, Confecciones Loma's S.R.Ltda. interpuso recurso de apelación manifestando tener legitimidad para interponer el mencionado recurso en atención a que la marca LOMA'S y logotipo cuya nulidad se pretende le ha sido transferida (*debió decir* licenciada) con fecha 7 de setiembre del 2000. Señaló que las normas aplicables al presente procedimiento son las contenidas en la Decisión 486 (*y no en la Decisión 313 y el Decreto Ley 26017 como erróneamente se ha considerado*), al no haberse emitido una decisión final en el presente caso al 1° de diciembre del 2000, para lo cual adjuntó las Resoluciones N°s 161 y 177-2001/TPI-INDECOPI de fechas 12 y 14 de marzo del 2001, respectivamente, emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual, en las cuales se manifiesta que dichas solicitudes (*una de registro de marca y una de cancelación por falta de uso*) deben tramitarse de acuerdo a la Decisión 486 aunque hayan sido presentadas durante la vigencia de la Decisión 344. Preciso que su marca LOMA'S y logotipo fue otorgada el 18 de noviembre de 1993, habiendo transcurrido más de seis años a la fecha de formulada la presente acción de nulidad, por lo que la misma debe declararse improcedente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486, que establece un plazo de prescripción de cinco años (desde la fecha de concesión del registro impugnado)

para las acciones de nulidad. Sin perjuicio de ello, manifestó que no existe similitud entre la marca ADIDAS y logotipo y la marca LOMA'S y logotipo, ya que la figura que acompaña al término denominativo de su marca (*la reproducción figurativa de su elemento denominativo: figura de una loma o cerro*) no es igual a la utilizada por la marca ADIDAS (figura de tres bandas en forma diagonal y ascendente), siendo además sus elementos denominativos diferentes. Adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.

Con fecha 13 de junio del 2001, Adidas-Salomon AG absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos respecto a la confusión entre sus marcas ADIDAS y logotipo y ADIDAS EQUIPMENT y logotipo y la marca LOMA'S y logotipo; la notoriedad de sus marcas y la mala fe con que se actuó al solicitarse el registro de la marca LOMA'S y logotipo. Manifestó que resulta obvio que las normas aplicables al presente caso son la Decisión 313 y el Decreto Ley 26017, por cuanto dichas normas eran las vigentes al momento de otorgarse el registro de la marca de producto LOMA'S y logotipo (18 de noviembre de 1993). Señaló que si bien la Decisión 486 ha introducido un plazo de prescripción para las acciones de nulidad, las normas anteriores a ella no contemplaban la prescripción de las acciones de nulidad, por lo que es a partir de transcurridos cinco años de la vigencia de la Decisión 486 (1° de diciembre del año 2005) que una acción de nulidad contra un registro obtenido hace más de cinco años podrá ser declarada prescrita.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión del expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Cuál es la norma aplicable al presente caso.
- b) Si el registro de la marca LOMA'S y figura fue concedido en contravención de las normas vigentes al momento de su otorgamiento.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

- a) Isabel Cristina Colán Chapeyiquen (Perú) es titular de la marca de producto constituida por la denominación LOMA'S y la figura estilizada de una loma, conforme al modelo, que distingue prendas de vestir para el hombre, el niño y la mujer, con inclusión de calzados, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 2912, vigente hasta el 18 de noviembre del año 2003. *Solicitud de registro presentada con fecha 12 de julio de 1993 y registro otorgado con fecha 18 de noviembre de 1993.*
Con fecha 7 de setiembre del 2000, se procedió a inscribir en el asiento N° 03 del mencionado certificado la licencia de uso a favor de Confecciones Loma's S.R.Ltda. (Perú) con vigencia hasta el 18 de noviembre del año 2003.



- b) Adidas-Salomon AG (Alemania) es titular de las siguientes marcas de producto en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial:
- La denominación ADIDAS y etiqueta conformada por la figura de tres bandas en forma diagonal y ascendente, según modelo, que distingue vestidos de deporte y ropa sport, zapatos, calzones cortos, camisetas, pantalones, trajes de malla y calcetines de la clase, registrada bajo certificado N° 100907, vigente hasta el 24 de diciembre del año 2002. *Solicitud de registro presentada con fecha 12 de agosto de 1992 y registro otorgado con fecha 24 de diciembre de 1992.*



- La denominación ADIDAS EQUIPMENT y etiqueta conformada por la figura de tres bandas en forma diagonal y ascendente, según modelo, que distingue vestidos de deporte y ropa sport, zapatos, calzones cortos, camisetas, pantalones, trajes de malla y calcetines de la clase, registrada bajo certificado N° 100910, vigente hasta el 24 de diciembre del año 2002. *Solicitud de registro presentada con fecha 12 de agosto de 1992 y registro otorgado con fecha 24 de diciembre de 1992.*



- c) Al momento de otorgarse el registro de la marca LOMA'S y logotipo, existían registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial diversas marcas que incluían en su conformación figuras similares a un triángulo o que forman un triángulo, tal como se aprecia a continuación:



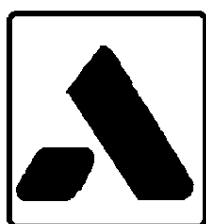
Certificado N° 90348



Certificado N° 2900



Certificado N° 90524



Certificado N° 78303



Certificado N° 89278



Certificado N° 80360

2. Aplicación de la ley en el tiempo

A fin de poder determinar cuáles son las normas aplicables al presente caso, la Sala considera conveniente precisar previamente cuáles son las reglas que regulan la aplicación de la ley en el tiempo en nuestro ordenamiento jurídico.

Nuestra Constitución establece en su artículo 103 que ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo. Sin embargo, no fija el límite que existe entre la aplicación retroactiva y aplicación inmediata de las normas jurídicas.

El artículo III del Título Preliminar del Código Civil, aplicable supletoriamente, fija este límite al establecer que la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Así, el Código Civil recoge la teoría de los hechos cumplidos, la cual propugna la aplicación inmediata de las normas, desechando su aplicación retroactiva o ultraactiva.

De conformidad con la teoría de los hechos cumplidos, los hechos que se iniciaron, desarrollaron y concluyeron en sus efectos durante la vigencia de la antigua ley se rigen por ésta y los cumplidos después de su derogación se rigen por la nueva, salvo que la ley expresamente establezca una disposición diferente.

3. Nulidad del registro de una marca. Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se

encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que será en base a dicha norma que se evaluará si a la fecha de su concesión se incurrió en las causales de nulidad del registro previstas por ella. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución.

En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca de producto LOMA'S y figura (18 de noviembre de 1993) se encontraban vigentes la Decisión 313 y el Decreto Ley 26017.

En tal sentido - y a diferencia de lo señalado por *Confecciones Loma's S.R.Ltda. en su escrito de apelación* -, la determinación de la nulidad del registro de la marca de producto LOMA'S y figura debe ser evaluada en base a dicha normativa¹.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486², la norma aplicable en cuanto a la tramitación de la presente acción de nulidad es la norma actualmente vigente, es decir, la Decisión 486, concordada en lo pertinente con el Decreto Legislativo 823 y siempre que no la contravenga, aun cuando la presente acción se haya presentado durante la vigencia de la Decisión 344 (12 de enero del 2000).

4. Causales de nulidad previstas en la Decisión 313 y en el Decreto Ley 26017

El artículo 102 de la Decisión 313³ concordado con el artículo 120 del Decreto Ley 26017⁴ señalaba que la autoridad nacional u oficina administrativa competente podrá

¹ Situación distinta se presenta en los casos de registro de marcas o cancelaciones por falta de uso, tal como se desprende de las resoluciones emitidas por esta Sala y que Confecciones Loma's S.R.Ltda. acompañó a su escrito de apelación, por lo que las mismas no resultan aplicables al presente caso.

² Primera Disposición Transitoria.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se registrará por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión registrará en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

³ Artículo 102.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del registro de marca, previa audiencia de las partes interesadas, si el registro fue concedido en contravención a la presente Decisión.

Si las disposiciones a que hace referencia el párrafo anterior, fueren parcialmente aplicables a un registro de marca, la nulidad se decretará sólo respecto a la parte impugnada. El procedimiento para llevar a cabo esta acción se sujetará a las disposiciones internas de cada País Miembro.

⁴ Artículo 120.- La oficina administrativa competente podrá declarar, de oficio o a pedido de parte, la nulidad del registro de marca, si éste fue concedido contraviniendo las normas contenidas en la Decisión 313 y en la presente Ley, u obtenido de mala fe o con engaño u otorgado por error.

Son nulas las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocía o podía conocer que ellas pertenecían a un tercero, o aquellas registradas para su comercialización por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.

decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, cuando el registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de dicha Decisión.

El artículo 73 de la Decisión 313⁵ establecía las prohibiciones relativas de registro de las marcas.

El artículo 90 del Decreto Ley 26017⁶, que expresamente derivaba a la prohibición establecida en el artículo 73 inciso a) de la Decisión 313, prohibía el registro como marca de los signos que fueran idénticos o se asemejaran de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pudiera inducir a error al público.

Por otra parte, el artículo 73 inciso d) de la Decisión 313 prohibía el registro de signos que constituyeran la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero.

⁵ Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

- a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
- b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;
- c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;
- d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
- e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
- f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente; y,
- g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento.

⁶ Artículo 90.- El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado. Queda prohibido el uso, como marca, de signos no registrables, de conformidad con los artículos 72 y 73 de la Decisión 313.

No podrá registrarse como marca la traducción a otros idiomas de los signos no registrables a los que se refieren los artículos a), d), c), g), h), i) y j) del artículo 72 y 73 de la Decisión 313.

Asimismo, el inciso e) del citado artículo prohibía el registro de signos que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicitaba el registro.

Cabe precisar que, adicionalmente, en el Decreto Ley 26017, se podía solicitar la nulidad de registro de una marca en caso que la marca se hubiera obtenido de mala fe o con engaño u otorgado por error.

Al respecto, la Sala considera conveniente esclarecer algunos aspectos, con relación a la prescripción de la presente acción invocada por Confecciones Loma's S.R.Ltda.:

- La presente acción de nulidad tiene por objeto determinar si al momento en que se otorgó el registro de la marca LOMA'S y figura (18 de noviembre de 1993), se incurrió en alguna prohibición de registro establecida en la normativa vigente en dicho momento; la cual, como se ha señalado en el punto 3 de la presente resolución, era la Decisión 313 y el Decreto Ley 26017. *Cabe precisar que dichas prohibiciones de registro comprenden las prohibiciones absolutas y las prohibiciones relativas de registro además de los registros obtenidos de mala fe.*
- Actualmente, el artículo 172 de la Decisión 486⁷ establece una acción de nulidad absoluta (*referida a signos que se otorgaron contraviniendo las prohibiciones absolutas de registro*), una relativa (*que tiene un plazo de prescripción de cinco años desde la fecha de concesión del registro impugnado y está referida a signos que se otorgaron contraviniendo las prohibiciones relativas de registro o cuando se hubiera efectuado el registro de mala fe*) y una parcial (*referida únicamente a aquéllos productos o servicios para los que resultan aplicables las causales anteriores*).
- El artículo 121 del Decreto Ley 26017⁸ establecía que la acción de nulidad prescribía a los diez años contados a partir de la fecha de concesión del primer registro. *Dicha norma no especificaba si la acción de nulidad que prescribía en el referido plazo era la iniciada en virtud a una prohibición absoluta o una prohibición relativa de registro.*

⁷ Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

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

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

⁸ Artículo 121.- La acción para pedir la nulidad de una marca registrada prescribe a los diez años contados a partir de la fecha de concesión del primer registro.

- El plazo de prescripción de la acción de nulidad de cinco años establecido por la actual Decisión 486 no existía bajo el régimen de las anteriores Decisiones 85, 311, 313 y 344 (*durante la cual se inició el trámite de la presente acción*). Sin embargo, el Decreto Ley 26017 (*vigente al momento de otorgarse el registro de la marca LOMA'S y figura*) sí establecía un plazo de prescripción (diez años) para las acciones de nulidad de registro.

En el presente caso, se advierte que la presente acción de nulidad iniciada por Adidas-Salomon AG tiene como sustento el hecho de que al otorgarse el registro de la marca LOMA'S y figura, ésta resultaba confundible con sus marcas ADIDAS y logotipo y ADIDAS EQUIPMENT y logotipo, las cuales, considera, gozan de la calidad de notoriamente conocidas, además del hecho de que el titular de la marca LOMA'S y figura actuó de mala fe al solicitar el registro de la misma.

Dado que el plazo de cinco años (contados desde la fecha de otorgamiento del registro cuya nulidad se solicite) para que una acción de nulidad prescriba, establecido por la Decisión 486 no se encontraba estipulado en las normas vigentes al momento de otorgarse el registro de la marca LOMA'S y figura, sino que mas bien era el Decreto Ley 26017 (*vigente al momento de otorgarse el registro de la marca LOMA'S y figura*) el que establecía un plazo de prescripción (diez años) para este tipo de acciones, la Sala conviene en precisar - *a diferencia de lo manifestado por Confecciones Loma's S.R.Ltda.* - que no resulta de aplicación al presente caso el plazo de prescripción establecido en la Decisión 486 sino el establecido en el Decreto Ley 26017.

En consecuencia, dado que el registro de la marca de producto LOMA'S y figura fue obtenido con fecha 18 de noviembre de 1993, las acciones de nulidad que se pudieran interponer contra el mencionado registro prescriben recién el 18 de noviembre del año 2003.

Por lo expuesto, la presente acción de nulidad, interpuesta con fecha 12 de enero del 2000, no ha prescrito. De otro lado, si bien Confecciones Loma's S.R.Ltda. ha invocado la aplicación del artículo 172 de la Decisión 486, la presente acción debe ser evaluada de acuerdo a las normas vigentes al momento de otorgarse el registro cuya nulidad se solicita.

5. Notoriedad de las marcas de Adidas-Salomon AG

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

La notoriedad de una marca no puede ser considerada como una simple concesión o un reconocimiento otorgado por la sola manifestación de voluntad de una de las partes. Por el contrario, la notoriedad es un reconocimiento especial que requiere de

comprobación y que es asignado a discreción por el juez o la autoridad administrativa competente cuando la marca reúne las condiciones necesarias que permitan calificarla como tal, situación cambiante en el tiempo, por cuanto *“lejos de ser una figura estática la marca notoria es una figura dinámica: la notoriedad constituye por su propia naturaleza una situación oscilante porque su fundamento (la actitud de los consumidores hacia la marca) está sujeto a constantes variaciones. En las diversas etapas de su vida, una misma marca puede ascender o descender en la escala de la notoriedad”*⁹.

En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, *“estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional.”*¹⁰ En ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad alegada.

Para tal efecto, las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad *residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario)* proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc.¹¹

Además, las pruebas presentadas deben acreditar que la marca cuya notoriedad se alega es conocida por gran parte del sector pertinente de consumidores, sector que deberá determinarse en cada caso concreto de acuerdo a los productos o servicios de que se trate.

⁹ Fernández-Novoa, El relieve jurídico de la notoriedad de la marca, Revista de Derecho Mercantil N° 112, abril-junio, Madrid 1969, p. 178.

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

¹¹ Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 de junio de 1997, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, pp. 9 y 10.

Existen criterios que pueden servir para determinar el sector interesado, tales como: establecer cuáles serán los consumidores potenciales del producto o los usuarios potenciales del servicio (así, no es igual el sector pertinente de un producto especializado - tal como una máquina-herramienta o un producto farmacéutico contra el cáncer - que el de uno de consumo generalizado, como una gaseosa). También ayuda conocer cuáles son los canales de distribución del producto o servicio (así, no es igual la forma de distribución del servicio de energía eléctrica que el servicio de entrega a domicilio de alimentos preparados o el de calibración de balanzas de alta precisión). Asimismo, resulta relevante establecer los círculos comerciales y empresariales interesados (así, es muy vasto el circuito de involucrados en la comercialización, por ejemplo, del arroz - sector agrícola, molinos de pilado, centros de selección y envasado, distribuidores, mayoristas, minoristas y consumidores - y muy limitado el circuito de interesados en la venta de bisoñés: confeccionista, comerciante y usuario).

5.1 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, Adidas-Salomon AG en su acción de nulidad manifestó que mediante Resolución N° 9210-95-INDECOPI/OSD se reconoció la notoriedad de su marca ADIDAS, así como la de su marca constituida por la figura de tres bandas que constituyen un triángulo.

A fin de acreditar la notoriedad de sus marcas, adjuntó lo siguiente:

- Copia de la Resolución N° 9210-95-INDECOPI/OSD de fecha 24 de julio de 1995 emitida por la Oficina de Signos Distintivos en el expediente N° 262338 (fojas 31 a 33).
- Copia de la Resolución N° 14635-1998/OSD-INDECOPI de fecha 15 de diciembre de 1998 emitida por la Oficina de Signos Distintivos en el expediente N° 9865812 (fojas 34 a 36).
- Copia de la Resolución N° 1670-95-INDECOPI/TDCPI de fecha 5 de setiembre de 1995 emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual en el expediente N° 241042 (fojas 37 y 38).

En tal sentido, y dado que lo que se debe acreditar en el presente procedimiento es si las marcas registradas a favor de Adidas-Salomon AG gozaban de la calidad de notoriamente conocidas al momento de otorgarse el registro de la marca de producto LOMA'S y figura (18 de noviembre de 1993), las resoluciones presentadas por el accionante (emitidas en 1995 y 1998) no logran acreditar que, al momento en que se concedió el registro de la marca LOMA'S y figura, las marcas de Adidas-Salomon AG gozaran de la calidad de notoriamente conocidas.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala conviene en señalar que la jurisprudencia administrativa sólo se tomará en cuenta cuando se señale que constituye precedente de observancia obligatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Decreto Legislativo 807, lo que no ha ocurrido con las resoluciones acompañadas por Adidas-Salomon AG.

Además, no debe olvidarse que la notoriedad - *tal como lo ha establecido la Sala en la Resolución N° 1127-1998/TPI-INDECOPI (precedente de observancia obligatoria¹² de fecha 23 de octubre de 1998)* - es una situación cambiante en el tiempo si se toma en cuenta que la marca posee a lo largo de su existencia un mayor o menor grado de difusión que evoluciona para adaptarse a las preferencias cambiantes del público¹³ y es un reconocimiento especial que requiere de comprobación y que es asignado a discreción del juez o la autoridad administrativa competente, cuando la marca reúne las condiciones necesarias que permitan calificarla como tal.

En consecuencia, en el presente caso, Adidas-Salomon AG no ha acreditado la notoriedad de sus marcas en el año 1993, fecha en que se otorgó el registro de la marca LOMA'S y figura, por lo que dicho signo no estaba incurso en la prohibición contenida en el artículo 73 incisos d) y e) de la Decisión 313.

6. Mala fe invocada

6.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

La buena fe es lo que se ha llamado un standard jurídico, es decir, un modelo de conducta social o una conducta socialmente considerada como arquetipo, o también una conducta que la conciencia social exige conforme a un imperativo ético dado. El ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe cuando se ejercita de una manera o en unas circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la conciencia social impone al tráfico jurídico.

Lo que se aspira a conseguir con el principio de buena fe es que el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones se produzca conforme a una serie de principios que la conciencia jurídica considera como necesarios, aunque no hayan sido formulados por el legislador, ni establecidos por la costumbre, principios que están implícitos o deben estarlo en el ordenamiento positivo.

6.2 Clasificación de la buena fe

Aunque el concepto de buena fe es único en el sentido de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva, clasificación que responde en buena cuenta a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad¹⁴.

Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia de no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.

¹²Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de diciembre de 1998.

¹³Pachón/Sánchez Ávila, El régimen andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p.242.

¹⁴De los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.

Además, se requiere que la situación jurídica sobre la que recae la buena fe subjetiva no sea contraria a las normas rectoras del principio del orden público. Sin embargo, cabe señalar que no todo interés público merece la primacía sobre principios tan importantes para la vida de la comunidad como la buena fe. Sólo un interés jurídico específico para la seguridad del tráfico jurídico y de la administración de justicia puede justificar no ser modificado por el principio de la buena fe. Es por ello que el principio de buena fe tiene carácter general y amerita una solución específica en cada caso concreto.

Como consecuencia de esta escala de valores, en la cual el principio de orden público limita la actuación del principio de la buena fe, es que los ordenamientos jurídicos modernos han optado simplemente por establecer una regulación orientada hacia el tratamiento - en sentido negativo - de la buena fe, especificando de manera objetiva las conductas que no son aceptadas en el tráfico mercantil porque se consideran que atentan contra el principio de orden público. De esta manera, la subjetividad sobre la que descansa el principio de la buena fe subjetiva ha sido dejada de lado por la tipicidad y regulación (objetivización) de determinadas conductas específicas.

La primacía del principio de orden público sobre el de la buena fe subjetiva se encuentra reflejado claramente en el último párrafo del artículo 11 del Decreto Ley 26017, disposición que excluía expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil¹⁵. La exclusión de este artículo implicaba que aunque el adquirente de un derecho de propiedad intelectual hubiese obrado de buena fe, en tanto creía erróneamente (basado en la inexactitud del registro) que el enajenante del derecho poseía facultades de disposición, la invalidez del derecho de propiedad industrial determinaba la nulidad del acto jurídico.

6.3 El rol de la buena fe en el sistema competitivo

a) Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio cuya observancia es general para cualquier relación jurídica, pero en el campo del derecho industrial se manifiesta con un mayor grado de exigencia, en la medida que la actuación de la Administración en este campo se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

Para comprender a cabalidad el concepto de la buena fe es necesario relacionarlo con el fenómeno de la competencia económica y las diversas ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

¹⁵Art. 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro.

La estrecha vinculación entre el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia y el fenómeno de la competencia económica ha sido puesta de manifiesto por la doctrina¹⁶, hasta el punto de decirse que la competencia es el tejido que sostiene a ambas ramas del derecho. Para Roubier¹⁷ la Teoría de la Propiedad Industrial impone ciertos límites al libre juego de la competencia, derivados de la existencia de determinados derechos que, como los que recaen sobre los signos distintivos de la empresa, atribuyen a sus titulares una posición jurídica privilegiada o exclusiva que ha de ser respetada por los competidores.

La doctrina española señala que *“el derecho industrial se orienta a satisfacer un doble interés: de una parte, trata de estimular el progreso industrial, mediante la concesión de monopolios o derechos de exclusiva, que vienen a recortar la libre competencia; de otra parte, trata de garantizar una cierta armonía en el desarrollo de la actividad competitiva, prohibiendo las conductas desleales o las que impiden la competencia misma.”*¹⁸

Al respecto, debe indicarse que los empresarios al concurrir al mercado deben hacerlo sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Presupuesto de esta concurrencia lo constituye una conducta definida por normas de lealtad y honestidad, normas sobre las cuales se sustenta esa confianza recíproca, sin la cual sería imposible mantener la seguridad jurídica exigida para la fluidez de las transacciones mercantiles¹⁹.

Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.

Dentro de ese esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redundará en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores.

El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral, sino además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.

¹⁶Franceschelli, Trattato de Diritto Industriale, Vol. I, Milán 1973, p. 28.

¹⁷Le Droit de la Propriété Industrielle, T. I, París 1952, p. 1.

¹⁸López Gómez, El Principio de “la Ex Uberrima Fides” como criterio inspirador del Derecho de la Propiedad Industrial y del Derecho Mercantil, ADI VIII, 1982, p. 190.

¹⁹Cfr: López Gómez (nota 18), pp. 191 y 192.

En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser, dependiendo en el momento en el que nos encontremos, o bien desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro o bien sancionar con nulidad retroactiva el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial, no cabe duda que el principio del orden público ostenta una absoluta supremacía sobre el principio de la buena fe subjetiva, en la medida que, conforme se ha mencionado, su materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los del público de los consumidores. Es por ello que tanto la Decisión 313 como el Decreto Ley 26017 no sólo restringían el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas al registro, sino que, de manera paralela, regulaba en forma objetiva qué tipo de conductas representaban actos de mala fe porque atentaban contra el orden público a través de la actividad deshonesto y desleal en las prácticas comerciales.

b) La mala fe en la presentación de una solicitud de registro

En la Decisión 313 y en el Decreto Ley 26017, el principio de la buena fe objetiva se encontraba presente en la etapa pre y post registral.

En la etapa pre-registral se ponía de manifiesto a través de la presunción de buena fe que establecía el artículo 8 del Decreto Ley 26017²⁰ a favor del solicitante y que traía como consecuencia que opere a favor de él un derecho de prelación sobre la solicitud de registro. Sin embargo, de comprobarse la mala fe del solicitante, la consecuencia era la de no reconocer a favor de él derecho de prelación alguno.

Pese a que el procedimiento de registro establecido en la Decisión 313 y en la Ley de Propiedad Industrial no habían previsto una causal específica de prohibición basada en la mala fe del solicitante - de lo que podría concluirse que no era posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en la mala fe - no debe olvidarse que durante la etapa pre-registral la actuación de la Administración debe orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

6.4 Aplicación al caso concreto

²⁰ Artículo 8.- La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrada la mala fe o la falta de interés económico legítimo.

En el presente caso, el accionante sustenta la mala fe de la emplazada en el hecho que éste conocía, al momento de solicitar el registro de la marca LOMA'S y figura, que dicho signo era similar a sus marcas notoriamente conocidas, para lo cual adjuntó las siguientes pruebas:

- Copias a color de diversas revistas y diarios deportivos, tales como: O11CE, EL GRÁFICO PERÚ, EL BOCÓN, LÍBERO, publicados en setiembre, noviembre y diciembre de 1999 y enero del 2000, en las cuales, según manifiesta, las camisetas en las que se aprecia la marca LOMA'S y figura son fácilmente confundibles con las que utilizan la marca ADIDAS y logotipo (fojas 39 a 64 y 150 a 152).
- Una camiseta de marca LOMA'S, en la que se aprecia la marca cuya nulidad se pretende.

De la revisión de los documentos presentados, se advierte que, al haber sido emitidos en los años 1999 y 2000, no resultan pertinentes a fin de acreditar la mala fe del titular de la marca LOMA'S y figura al momento de solicitar el registro de la referida marca (12 de julio de 1993).

Del mismo modo, la camiseta presentada por el accionante sólo demuestra la forma particular como la empresa identifica sus productos en el mercado, la cual no resulta relevante a efectos de determinar si se actuó de mala fe al solicitarse el registro de la marca de producto LOMA'S y figura, cuya nulidad se pretende.

En consecuencia, en el presente caso no se ha demostrado que la emplazada haya actuado de mala fe al momento de solicitar el registro de la marca LOMA'S y figura para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

7. Determinación del riesgo de confusión

Se ha tenido a la vista el expediente N° 224178 correspondiente a la solicitud de registro de la marca constituida por la denominación LOMA'S y figura estilizada de una loma, en el cual se ha verificado que en dicho trámite de registro - donde no se formuló observación alguna - no consta de forma expresa un examen comparativo entre los signos en cuestión, por lo que en el presente procedimiento para establecer si la marca LOMA'S y figura fue otorgada en contravención de las normas vigentes al momento de su otorgamiento debe realizarse el examen comparativo con las marcas ADIDAS y etiqueta y ADIDAS EQUIPMENT y etiqueta, registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial con anterioridad a la marca LOMA'S y figura.

En tal sentido, la Sala procede a realizar el respectivo examen con la finalidad de determinar si los signos antes mencionados son confundibles.

7.1 Examen comparativo

En general, la confusión entre los signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos a distinguir.

En el presente caso, se advierte que los signos coinciden en distinguir prendas de vestir y calzado de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. En tal sentido, dado que la identidad entre los productos incrementa el riesgo de confusión, la Sala considera que se deberá exigir una mayor rigurosidad en el examen comparativo de los signos en cuestión.

Al respecto, es preciso señalar que, tratándose de signos que están referidos a distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, debe tenerse en consideración que el público los examina antes de adquirirlos. Si bien es cierto que el grado de atención del público varía según el tipo y diseño de la ropa, siempre presta una particular atención al momento de seleccionarlos, orientándose para la identificación de los productos a través de las impresiones que están cosidas o adheridas a ellos.

Atendiendo a que en el presente caso se está frente a signos mixtos, deberá determinarse si existe algún aspecto que sirva para determinar su impresión en conjunto.

En el caso de la marca cuya nulidad se solicita, se aprecia que en la marca LOMA'S y figura tanto el elemento denominativo como el aspecto figurativo - *constituido por la grafía especial de sus letras y las figuras que aparecen sobre la denominación* - resultan igualmente relevantes a efectos de determinar el origen empresarial de los productos, tal como se aprecia a continuación:



De otro lado, en el caso de la marca ADIDAS y etiqueta, tanto el elemento denominativo como el aspecto figurativo - *constituido por la grafía especial de sus letras y las figuras que aparecen sobre la denominación* - resultan igualmente relevantes a efectos de determinar el origen empresarial de los productos, tal como se aprecia a continuación:



Situación similar ocurre con la marca ADIDAS EQUIPMENT y etiqueta, en la que tanto el elemento denominativo (*y en éste el término ADIDAS, al encontrarse escrito en mayor tamaño, con relación al término EQUIPMENT*) como el aspecto figurativo - *constituido por la grafía especial de sus letras y las figuras que aparecen sobre la denominación* - resultan igualmente relevantes a efectos de determinar el origen empresarial de los productos, tal como se aprecia a continuación:



Realizado el examen comparativo entre los signos, se advierte lo siguiente:

a) Entre la marca LOMA'S y figura y la marca ADIDAS y etiqueta:

Desde el punto de vista fonético, se aprecia que las diferentes consonantes, así como las distintas vocales (L-O-M-A-S / A-D-I-D-A-S) que conforman los signos, determinan una pronunciación e impresión sonora distinta.

Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que las denominaciones presentes en los signos, no obstante estar formadas con letras minúsculas en ambos casos, presentan distintos tipos de grafía. Así, por ejemplo, las letras A de los signos presentan un distinto tipo de formación.

De otro lado, el elemento figurativo que presentan los signos resulta distinto, dado que mientras que la marca LOMA'S y figura presenta la figura estilizada de una loma (*la cual tiene concordancia con su denominación*), la marca del accionante presenta la figura de tres bandas en forma diagonal y ascendente, todo lo cual produce una impresión visual de conjunto diferente.

Al respecto, y a diferencia de lo señalado por el accionante - *con relación a que las figuras presentes en los signos forman en su conjunto una figura semejante a un triángulo, por lo que los consumidores podrían asociar ambos signos con dicha figura geométrica* - la Sala conviene en precisar que dicha figura (triángulo) no es lo suficientemente distintiva pues, al momento de otorgarse el registro cuya nulidad se pretende y tal como se desprende del Informe de antecedentes, ya existían en el mercado diferentes marcas que utilizaban figuras que formaban en su conjunto un triángulo.

Desde el punto de vista conceptual, se aprecia que mientras que la denominación ADIDAS constituye un término de fantasía, la denominación LOMA'S evocará en el público consumidor la idea de una loma o lomas.

b) Entre la marca LOMA'S y figura y la marca ADIDAS EQUIPMENT y etiqueta:

Desde el punto de vista fonético, se aprecia que las diferentes consonantes, así como las distintas vocales que conforman el signo de la emplazada y el elemento relevante del signo del accionante (L-O-M-A-S / A-D-I-D-A-S), determinan una pronunciación e impresión sonora distinta.

Desde el punto de vista gráfico y conceptual, se aprecian las mismas precisiones expuestas en el literal a).

7.2 Riesgo de confusión

En virtud de las consideraciones anteriores, aun cuando existe identidad entre los productos que distinguen los signos en cuestión, dadas las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales existentes entre los signos, la Sala determina que era (y es) posible su coexistencia en el mercado sin inducir a confusión al público consumidor.

8. Procedencia de la acción de nulidad de registro del certificado N° 2912

De acuerdo a lo establecido en los numerales precedentes, la Sala determina que el registro de la marca LOMA'S y figura, inscrito bajo certificado N° 2912, para distinguir prendas de vestir para el hombre, el niño y la mujer, con inclusión de calzados, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, no fue otorgado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 73 incisos a), d) y e) y artículo 102 de la Decisión 313 concordado con el artículo 90 del Decreto Ley 26017.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

REVOCAR la Resolución N° 3973-2001/OSD-INDECOPI de fecha 18 de abril del 2001 y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción de nulidad del certificado N° 2912 correspondiente a la marca de producto constituida por la denominación

LOMA'S y la figura estilizada de una loma, conforme al modelo, registrada a favor de Isabel Cristina Colán Chapeyiquen (Perú) (*actualmente con licencia de uso a favor de Confecciones Loma's S.R.Ltda.*) para distinguir prendas de vestir para el hombre, el niño y la mujer, con inclusión de calzados, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Carmen Padrón Freundt y Luis Abugattás Majluf.

BEGOÑA VENERO AGUIRRE
Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

/lt