



EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE NOTORIEDAD DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS EN PERÚ

*Karen Gastiaburu Alania**
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
karengastiaburu@gmail.com

RESUMEN: El presente trabajo tiene por finalidad analizar el sistema de reconocimiento de notoriedad de los signos distintivos en el Perú a través de los diferentes procedimientos en los cuales un titular puede lograr dicho reconocimiento.

En el trabajo se analiza cada uno de los procedimientos contenciosos en donde el titular de un signo notorio alega dicha condición para la defensa de un derecho. En ese sentido, analizaremos los procedimientos de oposición al registro de un signo distintivo, procedimiento de nulidad, denuncia por infracción y la acción de cancelación por falta de uso.

Finalmente, luego de analizar cada uno de los procedimientos donde actualmente se puede reconocer la notoriedad de un signo distintivo, concluimos que resulta necesario un procedimiento independiente donde un titular pueda obtener dicho reconocimiento sin necesidad de recurrir a estos otros procedimientos.

PALABRAS CLAVE: Notoriedad, Perú, Oposición, Nulidad, Infracciones, Cancelación por falta de uso, Sistemas de reconocimiento de notoriedad, registro de marcas notorias.

THE SYSTEM FOR RECOGNITION OF NOTORIETY OF DISTINCTIVE SIGNS IN PERU

ABSTRACT: The purpose of this paper is to analyze the system of recognition of distinctiveness notoriety in Peru through the various procedures by which a holder can achieve such recognition.

The paper examines each of the contentious procedures where the holder of a notorious sign asserts such condition for the defense of a right. In this regard, we will analyze the procedures for opposition to the registration of a distinctive sign, nullity procedure,

* Bachiller y Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y maestranda por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente contratada por la Universidad Privada del Norte. Especialista en Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo. Se desempeña como abogada desde hace 10 años en la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi. La filiación de este artículo es a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

complaint for infringement, and action for cancellation due to non-use.

Finally, after analyzing each of the procedures where the notoriety of a distinctive sign can currently be recognized, we conclude that an independent procedure is necessary for a holder to obtain such recognition without the need to resort to these other procedures.

KEYWORDS: Notoriety, Peru, Opposition, Nullity, Infringements, Cancellation due to non-use, Systems of notoriety recognition, registration of notorious marks.

1. Introducción

Dentro de los signos distintivos, los que más se usan en el mercado tanto por los proveedores de productos y servicios como por los consumidores, son las marcas; siendo estas las que identifican productos y servicios. Por ello, los casos de notoriedad de un signo distintivo son básicamente de marcas.

Consideramos importante el estudio de las marcas notorias porque son las que prefieren la mayoría de consumidores y sobre las cuales también se genera una serie de intereses a favor de los titulares, dado que obtendrán mayores ganancias gracias al posicionamiento de su marca y también porque estas marcas son las que más se falsifican. En ese sentido, consideramos de interés, primero, estudiar el sistema de reconocimiento actual a nivel nacional para después reflexionar sobre la necesidad de tener un sistema de registro independiente de marcas notorias (que incluyen también a los demás signos distintivos).

Esta protección especial que se le debería dar a las marcas notorias ha sido recogida también por la doctrina, tal como lo señala Cornejo Guerrero (2007):

La calificación de una marca como notoriamente conocida es importante, porque es preciso que ella cuente con una protección especial. Ella ha alcanzado una imagen y prestigio que hacen que por sí sola sea de inestimable valor, por lo que está expuesta al riesgo de aprovechamiento ilícito de comerciantes inescrupulosos, que conociendo del prestigio y calidad de los productos o servicios que distingue, busquen el obtener el registro de dichos signos distintivos, para productos o servicios no protegidos específicamente por los certificados de la marca notoria; o también busquen el registro de una marca notoria, que aún no ha sido registrada por su titular en determinado país. (p. 97)

De otro lado, si bien en el mercado existen marcas que son consideradas famosas, notorias o renombradas, el reconocimiento legal de la calidad de notoria de una marca se realiza a través de un reconocimiento de la autoridad nacional competente.

Cada país tiene su sistema de reconocimiento de notoriedad de una marca, habiéndose identificado básicamente dos sistemas. El primero es el más común, donde el reconocimiento de la notoriedad se realiza dentro de un procedimiento contencioso en la vía administrativa. En estos procedimientos, la declaración de notoriedad no es el elemento central del procedimiento sino que es un argumento más de defensa de una de las partes.

El segundo sistema es el reconocimiento de notoriedad a través de un procedimiento autónomo cuya finalidad es lograr el reconocimiento de la notoriedad y, en consecuencia, el registro del signo notorio. En este procedimiento el reconocimiento y declaración de notoriedad sí es lo más importante y la finalidad del procedimiento.

En el presente trabajo de investigación vamos a analizar el primero de estos dos sistemas de reconocimiento de notoriedad basándonos en el sistema peruano de reconocimiento de notoriedad de signos distintivos a través de la jurisprudencia.

2. Sistema de Reconocimiento de Notoriedad de signos distintivos: El sistema peruano

En la mayoría de los países, el reconocimiento de notoriedad por la autoridad nacional se da dentro de un procedimiento contencioso, donde la finalidad principal no es el reconocimiento de notoriedad sino la protección de un derecho, que puede ser el impedir el registro de un signo distintivos (Oposición), el impedir el uso indebido de un signo distintivo (denuncia por infracción), el anular el registro de un signo distintivo (Nulidad), o impedir la cancelación de un signo distintivo (cancelación por falta de uso de un signo distintivo), todo ello dependiendo de la legislación marcaria de cada país.

En nuestro país la notoriedad de un signo distintivo se reconoce en un procedimiento contencioso en la vía administrativa. Dicho reconocimiento se da en procedimientos donde la notoriedad se presenta como argumento para defender un derecho sobre un signo distintivo.

En ese sentido, (Maraví Contreras, 2014)¹ señala:

¹ A los 3 procedimientos señalados por MARAVI (2014) hemos añadido el procedimiento de infracción donde también se puede alegar y por tanto obtener el reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo.

No existe un procedimiento donde exclusivamente se solicite que se declare la notoriedad de una marca, en cambio, la notoriedad se utiliza como argumento en los procedimientos de oposición (al registro), infracción (por el uso), en la nulidad y en la cancelación de marca. Cabe resaltar que la condición de marca notoria debe probarse en cada oportunidad en la que se alega ya que es una condición variable en el tiempo. (pp. 65-66)

Asimismo, la autoridad competente para reconocer la notoriedad de un signo es la autoridad de primera y la autoridad de segunda instancia administrativa, esto es, la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi.

Es así que, en los procedimientos de oposición, nulidad, cancelación e infracción, se puede alegar, entre otros argumentos de defensa, la notoriedad de un signo distintivo. Y es en esos procedimientos donde la autoridad administrativa reconoce la notoriedad de un signo distintivo.

A continuación, analizaremos cada uno de estos procedimientos.

2.1. Oposición

La oposición al registro de un signo distintivo está contemplada en nuestra legislación andina, en los artículos 146 al 149 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Este procedimiento contencioso brinda la oportunidad para que el titular de un signo distintivo o una persona con legítimo interés pueda oponerse a una solicitud de registro de un signo distintivo que pueda afectar sus intereses.

Conforme lo señalan Ramírez y Ochoa (2023):

Cualquier persona natural o jurídica que tenga un legítimo interés, podrá formular por una única ocasión una oposición fundamentada, con la finalidad de impedir que un signo sea registrado como marca. La posibilidad de presentar oposiciones coadyuva con la autoridad en la defensa de los derechos de los particulares, impidiendo que un tercero los vulnere.

Con la presentación de las oposiciones y las contestaciones a éstas presentadas por los solicitantes, se cuenta con más información orientada a fortalecer los argumentos del examinador para otorgar o denegar un registro de marca. (p. 85)

La oposición a un registro se puede fundamentar en el registro previo de una marca (u otro signo distintivo registrado), mala fe o contar un signo notoriamente conocido reconocido previamente o no reconocido por la autoridad administrativa, entre otros.

En relación al procedimiento de oposición, Maravi (2014) señala:

En general, la oposición forma parte del trámite de registro y consiste en que, luego de 30 días de la publicación de la marca solicitada en el diario oficial El Peruano, cualquier persona que vea afectada sus intereses por esa solicitud (por ejemplo, por tener una marca similar inscrita en Perú) puede oponerse al registro presentando sus argumentos. Igualmente, como parte de la Comunidad Andina, similar trámite de oposición lo puede realizar en nuestro país cualquier persona con una marca inscrita en algún país miembro de la CAN (Oposición Andina). (p. 61)

En efecto, la oposición no es un trámite independiente sino que forma parte del procedimiento de registro de marcas, siendo que la persona interesada luego de la publicación de la solicitud de registro de marcas podrá dentro del plazo legal y cumpliendo ciertos requisitos presentar oposición a dicha solicitud de registro.

Existen varios supuestos de oposición que alegan las partes y que así lo ha determinado la autoridad andina, tal como lo explica Ramírez y Ochoa (2023):

La DA 486 no establece en específico cuáles son los supuestos de oposición; sin embargo, el TJCA, como regla general, considera como supuestos de oposición aquellos comprendidos en las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 135, 136 y 137 de la DA 486, es decir, cuando se pretende registrar una marca que no debe otorgarse porque recae en una prohibición absoluta, o bien, porque con su registro se vulnerarían derechos previos de terceros, así como cuando existan indicios razonables que le permitan inferir a la oficina nacional que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. (p. 89)

Respecto a la oposición que tiene como uno de sus fundamentos (o único fundamento) la notoriedad de un signo, puede suceder que los productos o servicios que distinguen las marcas (o signos distintivos) sobre los cuales se alega notoriedad guarden identidad o vinculación con el signo que se pretende registrar, pero también podría darse el supuesto que los productos o servicios que distinguen las marcas (o signos distintivos) sobre los cuales se alega notoriedad no guarde identidad ni vinculación con el signo que se pretende registrar, en estos casos, se rompería con el principio de especialidad dado que pese a no estar vinculados, el registro solicitado podría causar dilución de la marca notoriamente conocida.

De otro lado, en caso la oposición se sustente en un signo notoriamente conocido, sea que haya estado previamente reconocido por la autoridad o que no haya estado reconocido anteriormente, la autoridad siempre tendrá que analizar si este signo es notorio o no en el caso concreto.

A continuación, pasaremos a analizar estos supuestos en la jurisprudencia nacional de primera instancia administrativa.

2.1.1. Cuando el signo distintivo ya ha sido reconocido como notorio en un procedimiento anterior

En este caso, el criterio de la autoridad administrativa es analizar si el signo sigue manteniendo la calidad de notorio desde el momento en que se le reconoció la notoriedad.

En este tipo de casos se han venido presentando dos supuestos: El primero es que la parte opositora presente medios probatorios que acrediten que la marca sigue siendo notoria, y otros casos donde la parte opositora solo señala que la marca ya fue reconocida notoria y cita las resoluciones donde hubo tal pronunciamiento.

En ambos supuestos la autoridad tiene que evaluar si la marca sigue teniendo la calidad de notoria o no.

De otro lado, en estos supuestos se advierte la potestad discrecional de la autoridad administrativa ya que no se ha establecido el tiempo en el cual un signo sigue manteniendo la calidad de notorio desde su reconocimiento, si son 2, 3, 4 o 5 años, por lo que consideramos que es necesario que la autoridad, por el Principio de Transparencia y Predictibilidad, pueda establecer cuando dura un reconocimiento de notoriedad.

A continuación, analizaremos estos dos supuestos.

2.1.2. *Notoriedad de Coca Cola: Resolución N. 3193 -2018/CSD-INDECOPI*

Este pronunciamiento de primera instancia administrativa, se dio en el marco de la



solicitud de registro de la marca para distinguir servicios de presentación de espectáculos a cargo de grupos musicales; servicios de entretenimiento; actividades culturales y artísticas, de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

Frente a dicha solicitud, la empresa THE COCA-COLA COMPANY presentó oposición, siendo su fundamento de oposición el ser titular de las marcas notorias Coca Cola en sus diferentes presentaciones.

Cabe señalar que las marcas notorias de THE COCA-COLA COMPANY estaban registradas en clase 32 (bebidas gaseosas), por lo que no presentaban vinculación con los servicios de la clase 41 referidos a la marca solicitada CUPIDO SENSUAL y logotipo.

Pese a que ya existían pronunciamientos previos de reconocimiento de notoriedad de la marca COCA COLA y logotipo, la empresa opositora tuvo que volver a presentar medios probatorios que acrediten la notoriedad de sus marcas, situación que no tendría lugar si existiese un registro de signos notorios, dado que bastaría alegar tal registro sin necesidad de probar la notoriedad en cada procedimiento y además sin necesidad que la autoridad administrativa analice y se pronuncie sobre la notoriedad en cada procedimiento.

Esto aliviaría la carga probatoria del titular de la marca notoria y aliviaría también la carga de la autoridad administrativa.

Lo señalado anteriormente se puede apreciar en el pronunciamiento de la autoridad administrativa INDECOPI - Resolución N. 3193 -2018/CSD-INDECOPI (2018) donde analizó medios probatorios que presentó la opositora para acreditar la notoriedad, tales como artículos periodísticos, resoluciones de primera y segunda instancia administrativas donde se reconoció la notoriedad de las marcas COCA COLA, así como una botella de su producto (p. 11).

En la misma resolución la autoridad administrativa señaló lo siguiente INDECOPI (2018):

Al respecto, de la revisión de las citadas Resoluciones, así como de las pruebas presentadas, se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han

variado respecto de los reconocimientos efectuados mediante las Resoluciones citadas sobre el carácter notorio de las marcas COCA-COLA (certificado N°

18700),  (certificado N° 73058),  (certificado N° 51352),  (certificado N° 2754) y   y , razón por la cual se considera que estas siguen manteniendo su condición de notoria, para identificar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional. (p. 13)

De esa manera y ya habiendo reconocido la calidad de notoria de las marcas de la empresa THE COCA-COLA COMPANY, la autoridad administrativa denegó la solicitud

de la marca  al considerar que podría causar la dilución de las marcas notorias citadas anteriormente.

2.1.3. Notoriedad de y : Resolución N. 2403 -2018/CSD-INDECOPI³

Este pronunciamiento de primera instancia administrativa, se dio en el marco de

la solicitud de registro de la marca  para distinguir servicios de seguros, operaciones financieras, monetarios, de la clase 36 de la Clasificación Internacional.

Frente a dicha solicitud, la empresa CHANEL SARL presentó oposición, siendo uno de los fundamentos de oposición el ser titular de la marca notoria 

Cabe señalar que las marcas notorias de CHANEL SARL distinguen productos cosméticos, vestuarios y bolsos o carteras, por lo que estas no presentaban vinculación

con los servicios de la clase 36 distinguidos con la marca solicitada .

³ Expediente N. 729559-2017.

En el presente caso, al igual que en el anterior, ya existían pronunciamientos previos de reconocimiento de notoriedad de la marca  , siendo que la opositora no presentó medios probatorios nuevos, sino que citó las resoluciones nacionales y una resolución andina donde se reconoció previamente la notoriedad de la marca citada.

Asimismo, pese a que ya hubo pronunciamientos previos de reconocimiento de la marca notoria citada, la autoridad administrativa analizó nuevamente la notoriedad de dicha marca básicamente teniendo en cuenta las resoluciones donde ya se había reconocido la notoriedad de las mismas, tal como lo podemos apreciar de un extracto de la resolución, INDECOPI- Resolución N. 2403 -2018/CSD-INDECOPI (2018):

En el presente caso, con la finalidad de acreditar la notoriedad de su marca, la opositora presentó la Resolución N° 53672 recaída en el expediente N° 11-62895, de fecha 06 de setiembre de 2013, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y citó la Resolución N° 1076-2017/CSD, de fecha 04 de mayo de 2017, recaída en el expediente N° 665638-2016. (p. 7)

Finalmente, la autoridad administrativa, INDECOPI- Resolución N. 2403 -2018/CSD-INDECOPI (2018), señaló lo siguiente:

Al respecto, de la revisión de las citadas Resoluciones, y de los actuados en el presente expediente, se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto de los reconocimientos efectuado mediante las Resoluciones citadas sobre el carácter notorio de la marca  ; razón por la cual se considera que esta sigue manteniendo su condición de notoria, para distinguir productos cosméticos, vestuarios y bolsos o carteras, por lo que corresponde analizar la aplicación de la prohibición contenida en el Artículo 136 inciso h) de la Decisión 486. (p. 9)

De esa manera y ya habiendo reconocido la calidad de notoria de las marcas de la empresa CHANEL SARL se denegó la solicitud de la marca  al considerar que podría causar la dilución de la marca notoria  .

2.1.4. Cuando se reconoce por primera vez la notoriedad de un signo distintivo

En este caso, el titular del signo o signos sobre los que se alega notoriedad tiene que presentar una serie de medios probatorios a fin de acreditar la notoriedad del signo sobre el cual alega notoriedad.

Es así que la autoridad administrativa realiza un análisis de los medios probatorios y determina si este es notorio o no, tal como lo podemos ver en el siguiente caso.

2.1.5. Notoriedad de CIVA: Resolución N. 1292 -2023/CSD-INDECOPI⁴

Este pronunciamiento de primera instancia administrativa, se dio en el marco de la solicitud de registro de la marca CIVA-TEAM, para distinguir organización de actividades deportivas, organización de campeonatos deportivos, coaching deportivo, enseñanza en materias deportivas, de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

Frente a dicha solicitud, la empresa TURISMO CIVA S.A.C. presentó oposición, siendo uno de los fundamentos de oposición el ser titular de las marcas notorias



y



en relación con servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional.

Cabe señalar que en la resolución se señaló que no existe vinculación entre los servicios de la clase 39 que pretendía distinguir el signo solicitado con los servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional que distinguen las marcas notorias.

A continuación, podemos apreciar en un extracto de la resolución administrativa, los medios probatorios que presentó la opositora y el análisis de los mismos que realizó la autoridad INDECOPI (2023) para reconocer la notoriedad de las marcas citadas:

En el presente caso, a efectos de acreditarse la notoriedad alegada, la opositora presentó los siguientes medios probatorios:

- Copias del PDT 2018; PDT de abril a octubre 2019; PDT de abril a diciembre 2020; PDT de enero a diciembre 2021; PDT de enero a julio 2022.
- “Invoice/Payment Date” por publicidad digital Facebook, entre los años 2018 al 2022.
- Extractos Google Ads sobre la marca CIVA, entre otros conceptos, entre los años 2019 al 2022.

⁴ Expediente N. 961311-2022.

- Archivo denominado “Arellano Eco+Final”, que contiene Estudio de mercado “Arellano consultoría para crecer”⁵, cuyos resultados hacen referencia a la marca Econociva Plus; Estudio de mercado “Arellano Marketing”, cuyos resultados hacen referencia a las marcas Civa y Excluciva (en adelante, Estudio de Civa y Excluciva).
- Archivo denominado “Documentación” o “Resumen”.
- Publicidad relacionada con el fútbol peruano. (p. 7-8)

Es así que luego de analizar los medios probatorios, y ya habiendo reconocido la calidad de notoria de las marcas de la empresa TURISMO CIVA S.A.C., la autoridad administrativa denegó la solicitud de la marca CIVA-TEAM al considerar que podría

causar la dilución de las marcas notorias



2.2. Nulidad

La nulidad del registro de un signo distintivo está contemplada en nuestra legislación andina, en los artículos 172 y 173 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En nuestra legislación hay tres motivos por los cuales se extinguen los derechos sobre una marca: Caducidad, Cancelación y Nulidad, siendo que la caducidad opera con el transcurrir del tiempo, y se da cuando una marca no es renovada en el plazo legal; y por otro lado la cancelación y nulidad operan dentro de un procedimiento administrativo.

A diferencia de la oposición, la nulidad es un proceso independiente donde se analiza si una marca debe ser declarada nula o no, siendo como se señaló anteriormente un supuesto de extinción del derecho sobre una marca.

La nulidad está ligada con la legalidad del acto que concedió en su momento el derecho de titularidad sobre una marca, por lo que, al momento de analizar las causales de nulidad, la autoridad administrativa analizaría las causales vigentes al momento en que se concedió la marca.

Al respecto, Reyes (2015) señala:

La acción de nulidad marcaria —al igual que las nulidades civiles o administrativas— está estrechamente vinculada con la legalidad del acto administrativo. La oficina competente debe observar que el acto cumpla con las disposiciones normativas vigentes al momento de la concesión marcaria.

⁵ El estudio no dispone de nombre determinado; sin embargo, se está considerando el título consignado en la primera página.

Así, si una denominación es registrada sin considerar un derecho preexistente, sería susceptible de ser anulada, pues la resolución de concesión incurriría en la conducta establecida en el párrafo segundo del artículo 172 de la Decisión 486 (motivo de legalidad) (p. 102)

Este procedimiento contencioso brinda la oportunidad al titular de un signo distintivo o a una persona con legítimo interés, de solicitar la nulidad de un signo ya registrado, dado que considera que dicho registro afecta sus intereses.

En ese sentido, Arana (2017), señala:

Se puede solicitar la nulidad del registro de una marca y tener éxito si se prueba que en el momento en el que concedió el registro de una marca, esta se encontraba incurso en alguna prohibición de registro contenida en la ley. Los efectos de la declaración de nulidad de registro determinan que ni la solicitud, ni el registro que se declaran nulos tuvieron efectos jurídicos, por cuanto se considera que nunca existieron. (p. 138)

Cabe señalar que a su vez se puede solicitar, y de ser el caso declarar, la nulidad total o parcial de un signo distintivo, dado que el vicio que origina la nulidad puede estar relacionado a uno, varios o la totalidad de productos o servicios que distingue la marca materia de acción (último párrafo del artículo 172 de la Decisión 486).

En relación a lo señalado anteriormente, Reyes (2015) expresa lo siguiente:

La diferencia entre nulidad absoluta y relativa radica en la gravedad de la desviación, inaplicación o aplicación indebida de la normativa pertinente. Es decir, mientras mas graves sea la desviación o incumplimiento, la proporcionalidad de la sanción también incrementa. Cabe mencionar que, a diferencia de lo que ocurre con los supuestos de nulidad absoluta, la anulabilidad o nulidad relativa procede, única y exclusivamente, a petición de parte y es susceptible de convalidación. (p. 99)

En el caso de la notoriedad, este constituye un supuesto de nulidad absoluta en consideración con lo señalado en el artículo 172 de la Decisión 486:

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.

...

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 aplicará 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. (cursivas nuestras)

Por su parte el artículo 135 de la Decisión 486 establece:

No podrán registrarse como marcas los signos que reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

En ese sentido, el supuesto de nulidad por notoriedad constituye uno de nulidad absoluta en virtud de lo dispuesto por la norma legal y al mismo tiempo de nulidad total dado que al romper el principio de especialidad la nulidad se aplicaría para todos los productos o servicios que distingue la marca cuestionada.

Por tanto, dentro de las causales de nulidad de un registro de un signo distintivo se encuentra la causal referida al registro de una marca igual o similar a una marca notoria, para lo cual el titular de la marca sobre la cual se alega notoriedad deberá acreditar que dicha marca era notoria al momento de la solicitud del registro sobre el cual se alega la nulidad.

De lograrse acreditar la notoriedad la autoridad reconocerá la notoriedad del signo y si considera que los signos son confundibles entonces declarará la nulidad del registro concedido.

2.2.1. Notoriedad del nombre comercial CAYETANO HEREDIA: Resolución N. 879-2022/TPI-INDECOPI⁶

En este caso, hubo dos pronunciamientos, el de primera y de segunda instancia administrativa. En ambas decisiones, la autoridad reconoce la notoriedad del nombre comercial CAYETANO HEREDIA y declara la nulidad de una marca registrada similar a dicho signo.

Es así que el 7 de diciembre de 2020, UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, solicitó la nulidad del registro de la marca CLINICA CAYETANO HEREDIA y logotipo, la misma que distinguía difusión de anuncios publicitario, distribución de folletos, prospectos, e impresos en general respecto a clínicas privadas de salud, con fines comerciales o publicitarios; publicidad radiofónica, publicidad televisada; publicidad a través de una red informática; sondeos de opinión, selección de personal, suministro de espacios de venta en línea para vendedores de productos y servicios; venta al por mayor y menor de preparaciones farmacéuticas y sanitarias; colocación de carteles (publicidad en calles), comunicados de prensa, consultoría profesional sobre negocios comerciales de la salud de las personas; organización de ferias con fines comerciales y/o publicitarios; investigación de marketing, de la clase 35 de la Clasificación Internacional, inscrita el 3 de abril de 2019, a favor de CLINICA CAYETANO HEREDIA S.A., de Perú.

La UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA alegó, entre otras cosas, ser titular del nombre comercial notoriamente conocido UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, para distinguir servicios médicos y de salud de la clase 44, así como servicios de enseñanza de ciencias de la salud de la clase 41, desde por lo menos el 11 de setiembre de 1965.

El medio probatorio que presentó la UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA para acreditar la notoriedad fue la Resolución N. 4800-2019/CSD-INDECOPI de fecha 18 de octubre de 2019, recaída en el procedimiento tramitado mediante expediente N. 783853-2019, en el cual ya se había reconocido la calidad de notorio del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA.

En ese sentido, la autoridad administrativa INDECOPI (2021) señaló lo siguiente:

⁶ Expediente N. 875349-2020.

Cabe precisar que, en dicho pronunciamiento se determinó que a la fecha de presentación del registro del nombre comercial objeto de nulidad de aquel expediente el nombre comercial invocado ya gozaba de notoriedad (es decir, con anterioridad al 19 de septiembre de 2017).

Así, de lo expuesto, si bien la notoriedad de un signo constituye una condición dinámica, habida cuenta del poco tiempo transcurrido entre la fecha de la resolución que reconoció la notoriedad del nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, y la fecha en que se presentó la solicitud de registro de la marca materia de análisis (13 de febrero de 2019), se determina que la referida notoriedad se mantuvo vigente al momento de solicitarse la marca objeto de nulidad.

- Conclusión

Por lo expuesto, se concluye que se ha acreditado que el nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, goza de la calidad de notoriamente conocido respecto de actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de educación, formación en ciencias de la salud, de la clase 41 de la Clasificación Internacional; por lo que, a criterio de esta Comisión, corresponde analizar si en el presente caso resulta de aplicación la prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486. (p. 25)

En el presente caso, la resolución de primera instancia fue impugnada y la autoridad administrativa de segunda instancia, Sala Especializada en Propiedad Intelectual, consideró que el nombre comercial no solo es notorio en la clase 41 de la Clasificación Internacional sino también en la clase 44.

Al respecto, la autoridad de segunda instancia, INDECOPI (2022) decidió lo siguiente:

En virtud de los medios probatorios referidos, la Sala determinó que el nombre comercial UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA ha sido ampliamente difundido respecto de actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios educativos y médicos de las clases 41 y 44 de la Nomenclatura Oficial, respectivamente, lo cual no sólo se desprende de los comprobantes de pago emitidos por la accionante, sino además del hecho de

los convenios firmados con importantes entes del sector de salud pública y su posición como una de las universidades más importantes del país. (p. 43)

Es así que en el procedimiento bajo análisis vemos que se trata de una acción de nulidad que tiene como sustento la notoriedad de un nombre comercial, acción que es declarada fundada por la autoridad de primera instancia administrativa y confirmada por la autoridad de segunda instancia administrativa. Este se vuelve un caso interesante en la medida que en primera instancia se reconoció la notoriedad para la clase 41 y en segunda instancia se amplió este reconocimiento a la clase 44 de la Clasificación Internacional.

2.3. Infracción

La acción por infracción está contemplada en nuestra legislación andina, en los artículos 238, 241 al 249 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y se interponen frente al uso indebido de un signo distintivo.

Este procedimiento contencioso brinda la oportunidad al titular de un signo distintivo interponer una denuncia y/o solicitar el dictado de una medida cautelar por el uso indebido de un signo distintivo, en tal sentido, Arana (2017) señala:

El titular de una marca puede iniciar una acción por infracción a su derecho marcario. Al obtener el registro de un signo distintivo, el titular adquiere el derecho de uso exclusivo sobre su signo registrado, lo cual significa poder vender, dar licencia y dar garantía con respecto del signo del signo registrado. El titular que tiene un derecho protegido también adquiere la facultad de prohibir a otros competidores el uso de su signo distintivo registrado sin su autorización, por lo que puede entablar acciones contra quienes realicen los usos no autorizados.

El artículo 238 de la decisión faculta al titular de un derecho de propiedad industrial inscrito a iniciar una acción de infracción contra la persona o empresa que infrinja sus derechos o que manifiesten la inminencia de una infracción y también faculta a la autoridad competente a iniciar, de oficio, una infracción. (p. 144)

Siendo así, en principio, el titular de una marca registrada se encontraría legitimado para accionar frente a la vulneración de su derecho inscrito. No obstante, en el caso de la

marca notoria, nuestro sistema legal da la posibilidad de que un titular de una marca no registrada pueda accionar al ver vulnerado su derecho.

En ese sentido, Andrade (2011) señala:

Como punto de partida para definir quién está legitimado en la causa por activa en su condición de titular, es necesario tener en cuenta que nuestro régimen de propiedad industrial adopta como sistema de adquisición de derechos el sistema atributivo, según el cual el derecho nace a la vida jurídica y se radica en cabeza del titular mediante el acto de registro. La consagración legal de dicho sistema atributivo la encontramos en los Artículos 14 y 154 de la Decisión 486 de 2000, normas que revisten al acto de registro como atributivo de derechos (Moure Pérez y otros, 2002: 20).

En consecuencia, los derechos de propiedad industrial nacen a la vida jurídica y se radican en cabeza de su titular a partir del acto de concesión y el correspondiente registro de los mismos por parte de la autoridad competente, constituyéndose de esta manera en la prueba idónea de la titularidad, el respectivo certificado de concesión o registro y el acto administrativo por medio del cual se reconoció el derecho.

El anterior postulado general sobre la forma como nacen a la vida jurídica los derechos de propiedad industrial encuentra su excepción en el caso de la marca notoria cuyo uso y protección no dependen de un registro previo, es decir, se trata de una marca que está protegida inclusive en ausencia del registro, motivo por el cual su titular puede oponerse válidamente a que un tercero registre una marca idéntica o similar, así dicha marca que ostenta la condición de notoria no se encuentre registrada en el país en donde se pretende entablar su defensa (Castro García, 2009: 83 y 115). (pp. 106-107)

En el caso de marcas notorias, permite al titular de la misma sustentar su denuncia por infracción en la titularidad de un signo notorio, para lo cual deberá acreditar que el signo es notorio.

2.3.1. *Notoriedad de la marca : Resolución de fecha 17 de febrero de 2017*⁷

En el caso materia de análisis, se reconoció preliminarmente la notoriedad de la marca  en la Resolución de fecha 17 de febrero de 2017, en la cual se admitió a trámite la denuncia y se dictaron medidas cautelares.

Lo particular de este caso radica en que lo regular es que se reconozca la notoriedad de un signo en una resolución que pone fin a la instancia administrativa, ya sea primera o segunda instancia, no obstante en el presente caso este reconocimiento se dio al inicio.

El motivo de tal reconocimiento preliminar fue que se denunció el uso indebido de un signo distintivo y se solicitó el dictado de medidas cautelares de cese de uso y comiso. No obstante, entre las marcas base de denuncia y los productos materia de denuncia no había vinculación, es decir, si no se hubiera reconocido preliminarmente la notoriedad no hubiera podido dictarse tales medidas.

En efecto, las marcas base de la denuncia no se encontraban vinculadas con el signo objeto de cuestionamiento, toda vez que las primeras distinguían productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional que no tenían vinculación con los envases de plástico de colores (tomatodos) y portarretratos con el signo cuestionado.

En ese sentido, al reconocerse preliminarmente la notoriedad, y en virtud que las marcas notorias rompen el principio de especialidad, se pudieron dictar las medidas cautelares de cese de uso y comiso y evitar que los productos infractores ingresen al mercado nacional.

Es así que en la Resolución de fecha 17 de febrero de 2017 que admite a trámite la denuncia y donde se dictan medidas cautelares, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi (2017), señaló lo siguiente:

APPLE INC. sustentó su denuncia —entre otra marca— sobre la base del signo , el cual fue reconocido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual como notoriamente conocido mediante Resolución N° 335-2016/TPI-INDECOPI del 05 de febrero de 2016, cuya copia adjuntó la denunciante a la presente denuncia, respecto de productos tecnológicos como smartphones, tablets, laptops, reproductores de música de la clase 9 de la Clasificación Internacional.

⁷ Expediente N. 693841-2017.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto y que la Comisión de Signos Distintivos, en su sesión del 11 de enero de 2017, consideró que los argumentos y hechos que llevaron al reconocimiento de la notoriedad de la marca antes referida por parte de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, a su criterio, no han variado, se determina que dicha marca sigue cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser considerada notoria. (pp. 2-3)

Dichas medidas cautelares dictadas preliminarmente se convirtieron en medidas definitivas con la emisión de la Resolución N. 2103-2017/CSD-INDECOPI, de fecha 01 de agosto de 2017, en donde la autoridad, INDECOPI (2017), señaló:

Teniendo en cuenta lo señalado, se ha verificado que, mediante Resolución N° 335-2016/TPI-INDECOPI, de fecha 05 de febrero de 2016, recaída en el expediente N° 578127-2014, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI determinó lo siguiente:

... de la evaluación en conjunto de los medios probatorios presentados se ha determinado que acreditan de manera suficiente que la marca  ha sido y continúa siendo en la actualidad, constantemente difundida en nuestro país.

En ese sentido, se acredita que la marca , conforme a continuación, es ampliamente conocida por la mayoría de consumidores de productos tecnológicos como smartphones, tablets, laptops, reproductores de música de la clase 9 de la Clasificación Internacional.

Así, de lo expuesto, si bien la notoriedad de una marca constituye una condición dinámica, habida cuenta del poco tiempo transcurrido entre la fecha de emisión de la resolución que reconoció la notoriedad de la marca  (05 de febrero de 2016), y la fecha en la que Apple Inc. interpuso su denuncia (16 de febrero de 2017), se determina que la referida notoriedad se mantiene al tiempo de la evaluación de la presente denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial. (pp.7-8)

Como se puede apreciar el reconocimiento de notoriedad se realiza en un procedimiento de infracción marcaria, donde además de declarar la notoriedad de la marca  se sanciona a la persona que uso indebidamente el signo notorio.

2.4. Cancelación

La cancelación al registro de un signo distintivo está contemplada en nuestra legislación andina, en los artículos 165 al 170 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Este procedimiento contencioso brinda la oportunidad a cualquier persona interesada a solicitar la cancelación por falta de uso de una marca cuando esta no haya sido usada durante los tres años precedentes al inicio de dicha acción.

Al respecto, Arana (2017) señala lo siguiente:

Si bien el uso de la marca registrada no es obligatorio, podría ocurrir que un tercero interesado en una marca registrada luego de investigar que la marca no está siendo usada, solicite la cancelación de su registro por falta de uso, y si el titular del registro de la marca no tiene facturas que acrediten el uso de su marca tal cual está registrada, su marca va a ser cancelada por la autoridad y va a perder los derechos de propiedad que tenía en virtud del registro. Por lo que, si bien el uso de la marca registrada no es obligatorio se debe usar, ya que hay el riesgo que una persona interesada solicite la cancelación por falta de uso de una marca registrada después que pasaron tres años del registro y, si no se ha usado la marca, se perdería el registro. En este caso, el no uso lleva a la extinción del derecho del titular. (p. 129)

Es por ello que, así como el registro de la marca es importante, también lo es que esa marca registrada se use en el mercado, dado que podría correr el riesgo de que sea cancelada y posteriormente registrada a favor de un tercero. En ese sentido, De Vettor (2013) señala:

Sin embargo, estos derechos derivados de la obtención del registro de una marca no son perpetuos y pueden extinguirse si es que su titular no la utiliza en el mercado o aún utilizándola no tiene los elementos probatorios pertinentes para acreditar tal situación. Así, tan importante como el registro, es hacer un uso adecuado de la marca que le permita a su titular evitar su cancelación. El efecto de la cancelación puede ser tan negativo que, incluso la marca cancelada puede registrarse a favor de un tercero, perjudicando seriamente los intereses del titular original para continuar explotando su marca en el mercado (p. 316)

En el procedimiento de cancelación por falta de uso, el titular de la marca debe probar el uso de la marca sobre la cual se está solicitando la cancelación presentando facturas, inversión publicidad, documentos contables, entre otros, y dentro de sus argumentos de defensa puede alegar la notoriedad de su signo con la finalidad de impedir la cancelación del mismo.

Por tanto, si uno de los argumentos de defensa para evitar que su marca sea cancelada es la notoriedad del signo, entonces en el procedimiento de cancelación también se analizará la notoriedad y, de ser el caso, se declarará la notoriedad del mismo.

Es importante señalar que aun, cuando en un procedimiento de cancelación por falta de uso se logre acreditar la notoriedad del signo a ser cancelado, ello no impedirá cancelar total o parcialmente una marca, dado que no existe una norma que impida la cancelación de una marca por el hecho que esta sea notoria.

En ese sentido, aun cuando la notoriedad de un signo sea presentada como un argumento para evitar la cancelación de una marca, si solo presenta dicho argumento sin presentar medios probatorios adicionales que acrediten el uso efectivo de la marca en el mercado, pues no impedirá que su marca sea cancelada.

Aquí cabe señalar que no obstante que el tercero logre cancelar el registro de una marca notoria y pretenda registrar la misma en virtud de su derecho preferente, el titular de la marca notoria podría oponerse con éxito a dicho registro en virtud de su notoriedad.

A continuación, veremos el reconocimiento de notoriedad en procedimientos de cancelación a través de la jurisprudencia.

2.4.1. Notoriedad de la marca : Resolución 6527-2018/CSD-INDECOPI⁸

En este procedimiento, el ciudadano HINOSTROZA HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO, solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca , inscrita a favor de NIKE INNOVATE C.V., con certificado N. 24674, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

La empresa titular de la marca registrada, NIKE INNOVATE C.V., además de presentar pruebas de uso de la marca , alegó que dicha marca es notoria y que por tal condición no debe ser cancelada.

Mediante Resolución 6527-2018/CSD-INDECOPI, de fecha 12 de diciembre de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró la notoriedad de la marca  para

⁸ Expediente N. 697454-2017.

identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, no obstante, canceló parcialmente la marca notoria, toda vez que consideró que no se logró acreditar el uso para todos los productos de la clase 25 sino solamente para zapatos y ropa de deporte.

Dicho pronunciamiento fue en virtud que no existe una norma que establezca una excepción respecto a la cancelación de marcas notorias, tal como lo señaló la autoridad administrativa en la Resolución 6527-2018/CSD-INDECOPI (2018):

Al respecto, esta Comisión conviene en precisar que la acción de cancelación está regulada expresamente por la Decisión 486, en los Artículos que van del 165 al 170, ninguno de los cuales establece en favor de las marcas notorias un estado de excepción que limite en favor de cualquier interesado, el poder iniciar dicha acción contra una marca que tenga tal carácter, no habiéndose establecido en dicha normativa, consecuentemente, ninguna hipótesis de improcedencia respecto de una acción de cancelación que pudiera estar dirigida contra un registro marcario, cuando la marca en cuestión fuera notoria.

En dichas normas, adicionalmente, tampoco se ha establecido que, iniciada una acción de cancelación por falta de uso contra una marca que tuviera la calidad de notoria, el titular de la marca registrada podrá oponer al accionante la calidad de notoria de su marca y así impedir la cancelación del registro.

Finalmente, en el conjunto de normas que en la Decisión 486 establecen y determinan los requisitos, las características y el régimen de protección de las marcas notorias, no existe ninguna disposición que establezca en favor de éstas, a modo de excepción, la posibilidad de mantener su registro, aun cuando no se pruebe el uso de dichas marcas, en una acción de cancelación contra ellas.

Atendiendo a los alcances normativos antes referidos, esta Comisión considera, adicionalmente, que la pérdida del registro por falta de uso de una marca notoria –previamente declarada como notoria– no es un efecto contrario al carácter notorio de una marca, puesto que aun con la pérdida del registro, la marca notoria mantendrá dicha calidad, que le permitirá a su titular ejercer todas las prerrogativas que le reconoce la Decisión 486; ni es una circunstancia que propicie el aprovechamiento injusto del prestigio de dicha marca ni su dilución, porque aun reconociéndose la existencia de un derecho preferente en favor del accionante vencedor en la acción de cancelación, su futura pretensión de registro todavía estará sujeta al examen de registrabilidad correspondiente, en el que

el carácter notorio de la marca cancelada, podrá oponerse a dicha pretensión, impidiendo la afectación de la marca notoria.

Así entonces, a criterio de esta Comisión, si bien en el presente procedimiento se ha declarado el carácter notoriamente conocido de la marca objeto de cancelación, ello no implica que deba declararse la improcedencia de la acción de cancelación o su falta de fundamento, puesto que tal circunstancia no está prevista en la legislación positiva vigente. *Antes bien, una vez acreditada la notoriedad de la marca, este carácter puede ser oponible al eventual ejercicio del derecho preferente que pudiera obtener la parte accionante en la acción de cancelación.*

En tal sentido, corresponderá entonces a quien inicie una acción de cancelación contra una marca cuya notoriedad pueda ser reconocida en dicho procedimiento, evaluar la conveniencia y utilidad tanto de la pretensión de la cancelación del registro, como del eventual ejercicio del derecho preferente. (pp. 9-10; cursivas nuestras)

Como vemos, si bien en los procedimientos de cancelación, se puede declarar la notoriedad de una marca, dicha declaración no impedirá la cancelación de la misma, no obstante, si se declara la notoriedad de una marca y esta es cancelada, el titular de la marca notoria puede impedir el registro de ésta a favor de un tercero, esto último en la medida que eventualmente podría oponerse al registro de dicha marca en base a su notoriedad.

3. Conclusiones

Del análisis al Sistema Peruano de Reconocimiento de Notoriedad en un procedimiento contencioso se tiene que en todos los casos la finalidad del procedimiento contencioso no es el reconocimiento de la notoriedad, sino la defensa de algún derecho sobre un signo distintivo.

En el caso de la oposición al registro de un signo distintivo vemos que la finalidad de esta acción es impedir el registro de un signo distintivo; en el caso de la nulidad, declarar la nulidad del registro de un signo distintivo; en el caso de las denuncias de infracción, el impedir el uso indebido de un signo distintivo; y en el caso de la cancelación por falta de uso, es cancelar el registro de un signo distintivo.

En todos estos procedimientos el reconocimiento de notoriedad puede ser un elemento esencial en lograr el éxito de la acción del titular del signo notorio o puede

ser un elemento adicional. No obstante, en cualquiera de los casos, se requiere un pronunciamiento de reconocimiento de notoriedad por parte de la autoridad administrativa en cada procedimiento, sea que se la primera vez que se reconocerá la calidad de notoria o que ya haya sido reconocida anteriormente en otro procedimiento.

Cada vez que se alega la notoriedad de un signo, el titular debe probar la notoriedad del signo, incluso si estos medios probatorios consisten en mencionar resoluciones anteriores donde ya se haya acreditado y reconocido la notoriedad.

Consideramos que en la medida que en ninguno de los procedimientos en los cuales se reconoce la notoriedad tiene la finalidad de tal reconocimiento, sino la protección de un derecho sobre un signo distintivo, se hace necesario un procedimiento que busque exclusivamente tal reconocimiento, dado que el titular del signo notorio ve reducido su derecho de reconocimiento sobre tal, en la medida que está supeditado que exista un procedimiento donde pueda alegar tal reconocimiento.

Por lo señalado en el párrafo precedente, consideramos necesario que se cree un procedimiento autónomo de reconocimiento de la calidad de notorio de un signo distintivo en la medida que el titular de un signo ya podrá directamente, y sin necesidad de un procedimiento contencioso, solicitar tal reconocimiento. Además, tal reconocimiento ayudaría mucho también en esos cuatro procedimientos analizados, dado que al titular le bastará mencionar el certificado de registro del signo notorio y no necesitará acreditar en cada procedimiento la calidad de notorio de su signo distintivo.

Referencias

- Andrade Perafan, F. (2011). La acción por infracción de derechos para la protección de la propiedad industrial. *Revista La Propiedad Inmaterial*, (15), 99-126. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3001>
- Arana Courrejolles, M. (2017). *La protección jurídica de los signos distintivos*. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/170682/24%20La%20protecci%C3%B3n%20jur%C3%ADdica%20con%20sello.pdf?fbclid=IwAR3ZwT-EcE_cFWu4jWCiAW9AtTp0mPY78oc6vZhw7IOfvMNtQd0n0ovloZo
- Cornejo Guerrero, C. (2007). *Derecho de Marcas*. Cultural Cuzco.

- De Vettor Pinillos, R. (2013). La acción de cancelación por falta de uso: Aspectos generales y pruebas para demostrar el uso de la marca. *Advocatus*, (29), 315-332. <https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Advocatus/article/view/4261>
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2017a). Resolución de fecha 17 de febrero de 2017. (Anexo 1)
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2017b). Resolución N. 2103-2017/CSD-INDECOPI. <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/d60afa1d-ab54-4c51-a68e-5bf70c3174e4>
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2018a). Resolución 6527-2018/CSD-INDECOPI. <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/f7d1d711-5cdb-4c11-8fce-bc519b497784>
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2018b). Resolución N. 3193 -2018/CSD-INDECOPI. <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/6f0f971e-601f-48c7-a603-d3766acc0433>
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2018c). Resolución N. 2403 -2018/CSD-INDECOPI. <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/c6211673-790d-47c8-b1d7-53c101e2a1fc>
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2022). Resolución N. 879-2022/TPI-INDECOPI. <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/1783a6c9-c279-485f-a45e-12dd7b573e87>
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2023). Resolución N. 1292 -2023/CSD-INDECOPI. <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStore/36ca5568-e17e-48c7-8f9f-6240f82f44bc>
- Maraví Contreras, A. (2014). *Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú*. Foro Jurídico, (13), 58-68. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13774>
- Ramírez Hinestroza, M. A. y Ochoa, D. (2023). *Manual para el examen de marcas en los países andinos*. Primera Edición, diciembre 2023. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. <https://www.comunidadandina.org/wp-content/uploads/2023/12/MANUAL-DE-MARCAS-COMPLETO-2.pdf>

Reyes Celi, O. D. (2015). *La acción de nulidad marcaría, propuesta de reforma legislativa*. Universidad de Las Américas. Facultad de Posgrados. <https://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/3965/1/UDLA-EC-TMPI-2015-03%28S%29.pdf>