

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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

DENUNCIANTE : CÉSAR ACUÑA PERALTA
DENUNCIADOS : PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.
CHRISTOPHER ACOSTA ALFARO


Denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial y actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena respecto a una marca registrada en la clase 35 de la Nomenclatura Oficial: Infundada

Lima, veintiocho de febrero de dos mil veintidós.

I. ANTECEDENTES

Con escrito de fecha 8 de marzo de 2021, complementado con escrito del 11 de marzo de 2021¹, César Acuña Peralta (Perú) interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial y actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena, contra Penguin Random House Grupo Editorial S.A. y Christopher Acosta Alfaro, en base a los siguientes argumentos:

- Es titular de la siguiente marca:

Marca	Certificado N°	Distingue
!!!PLATA COMO CANCHA!!! 	122527	Publicidad; administración comercial, gestión de negocios comerciales; trabajos de oficina, de la clase 35

- La denominación PLATA COMO CANCHA se encuentra estrechamente vinculada a su persona, siendo asociada directamente por el público.
- El denunciado Christopher Acosta Alfaro ha copiado la marca de la que es titular para distinguir la publicación denominada PLATA COMO CANCHA,

¹ Cabe indicar que, en la citada fecha, Cesar Acuña Peralta precisó las conductas que son materia de denuncia.



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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

mientras que la denunciada Penguin Random House Grupo Editorial S.A., bajo el sello editorial AGUILAR, ha sido la encargada de editar, diseñar y comercializar la publicación del denunciado.

- Las conductas imputadas a los denunciados están referidas a la prestación de servicios de publicidad por diversos medios (redes sociales, páginas web, publicidad de portada, entre otros) de la publicación PLATA COMO CANCHA, acompañada o no de su imagen; servicios de publicación, edición y comercialización de textos que contienen la denominación PLATA COMO CANCHA, acompañada o no de su imagen; servicios de agrupamiento, por cuenta de terceros, de libros, CDs, DVDs, libros de audio, cintas de audio, casetes, CDs de audio, libros electrónicos, publicaciones electrónicas, publicaciones electrónicas descargables, podcasts, blogs, vales de regalo y libros, y programas informáticos, o de representaciones o descripciones de cualquiera de esos productos, a fin de permitir que los consumidores convenientemente vean, seleccionen y compren estos productos; publicidad, dirección de negocios comerciales, administración de negocios comerciales, trabajos de oficina; organización, funcionamiento y supervisión de programas de fidelización e incentivos; servicios de publicidad prestados a través de internet; producción de anuncios publicitarios de radio y televisión, contabilidad, subastas, organización de ferias con fines comerciales, encuestas de opinión, procesamiento de datos, suministro de información comercial distinguidos con el signo PLATA COMO CANCHA acompañado o no de su imagen, sin su consentimiento.
- Los actos cometidos por los denunciados constituyen una infracción a los derechos de Propiedad Industrial y actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena.

Solicitó que se imponga sanción a los denunciados, así como el pago de costas y costos. Adjuntó los siguientes medios probatorios:

- Copia de la portada del libro denominado PLATA COMO CANCHA.
- Impresiones de la red social Twitter de los usuarios Penguin Perú y Christopher Acosta.
- Impresiones de páginas web.
- Impresión de la Partida Registral N° 13242133 correspondiente a Penguin Random House Grupo Editorial S.A.
- Enlace correspondiente a dos videos.



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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

Sustentó su denuncia en el artículo 155 literal d) de la Decisión 486².

Con escritos de fecha 22 de marzo de 2021, Penguin Random House Grupo Editorial S.A. y Christopher Acosta Alfaro absolvieron el traslado de la denuncia manifestando lo siguiente:

- No se ha presentado pruebas que acrediten el uso de la marca registrada ¡¡¡PLATA COMO CANCHA!!! y logotipo, para distinguir los servicios materia de imputación.
- La popularidad con la que podría contar el denunciante es irrelevante en el ámbito del derecho marcario.
- El denunciado, Christopher Acosta Alfaro, es un investigador periodístico y escritor que ha creado una obra intelectual (libro) titulada PLATA COMO CANCHA, contando con los derechos morales y patrimoniales de la misma, tal como lo establece la Ley de Derecho de Autor.
- Únicamente se ha utilizado el nombre comercial PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. y la marca de producto AGUILAR, que distingue la comercialización de libros y otras publicaciones, para distribuir y ofrecer la venta del libro denominado PLATA COMO CANCHA.
- No han utilizado la marca del denunciante para ofrecer sus servicios.
- No brindan servicios de publicidad; administración comercial, gestión de negocios comerciales; trabajos de oficina.
- No han cometido actos de competencia desleal.

Solicitaron que la denuncia sea declarada infundada y que se ordene que el denunciante asuma el pago de las costas y costos.

Mediante Resolución N° 2465-2021/CSD-INDECOPI del 21 de junio de 2021, la Comisión de Signos Distintivos:

- Declaró INFUNDADA la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial interpuesta por César Acuña Peralta contra Penguin Random House Grupo Editorial S.A. y Christopher Acosta Alfaro.

² Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(...)

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

- Declaró IMPROCEDENTE la denuncia por actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión.
- Declaró INFUNDADA la denuncia por actos de competencia desleal en la modalidad de actos de explotación indebida de la reputación ajena.
- Declaró IMPROCEDENTE el pedido de imposición de una sanción y medidas definitivas solicitados por César Acuña Peralta.
- Declaró IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos formulado por César Acuña Peralta.
- Dispuso que César Acuña Peralta asuma el pago de costas y costos incurridos por Penguin Random House Grupo Editorial S.A. y Christopher Acosta Alfaro.

La Comisión consideró lo siguiente:

Infracción a las normas de Propiedad Industrial


- Del análisis conjunto de las pruebas presentadas se advierte que Christopher Acosta Alfaro es autor del libro PLATA COMO CANCHA, respecto del cual Penguin Random House Grupo Editorial S.A. se encargó de editar y comercializar la obra; sin embargo, no se advierte que los denunciados hayan brindado alguno de los servicios denunciados con el signo PLATA COMO CANCHA.
- En la clase 35 de la Nomenclatura Oficial se encuentran servicios prestados a favor de terceros, siendo que en el caso concreto no se verifica que los denunciados hayan brindado los servicios que distingue la marca base de denuncia a favor de terceros con dicha marca.

Respecto a los actos de competencia desleal

Con relación a los actos de competencia desleal en la modalidad de confusión

- En el riesgo de confusión marcario únicamente se tiene en consideración a los elementos que se encuentran registrados bajo la marca, mientras que en la confusión como un acto de competencia desleal, lo que se evalúa son aquellos elementos adicionales que no se encuentran registrados y/o protegidos como parte de la marca, sino que corresponden a la forma como es usado y conocido el signo en el mercado.
- En el caso concreto, si bien César Acuña Peralta fundamentó su denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión con relación a su



marca registrada  (Certificado N° 122527), no se han encontrado otros elementos involucrados que lo identifiquen en el mercado, motivo por el cual carece de sentido recurrir a la figura del acto de confusión previsto en el



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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1044³, en tanto que la conducta imputada es susceptible de ser reprimida en su integridad por las normas de Propiedad Industrial, correspondiendo declarar improcedente la denuncia en este extremo.

Con relación a los actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena

- Los medios probatorios adjuntados por el denunciado son insuficientes para demostrar que su signo PLATA COMO CANCHA poseía, a la fecha de interposición de la denuncia, un grado de implantación elevado o gozaba de prestigio en el mercado de manera que se encontrara posicionado en el mismo, así como en la mente del sector de consumidores correspondiente, por lo que la denuncia por actos de competencia desleal en la modalidad de actos de explotación indebida de la reputación ajena es infundada.

Sanción y medidas definitivas

- Al no haberse verificado la comisión de la infracción corresponde declarar improcedente el pedido de sanción y medidas definitivas.

Costas y costos

- Al haberse desestimado la denuncia, corresponde declarar improcedente el pedido de costas y costos solicitado por César Acuña Peralta, quien deberá asumir dichos pagos en favor de los denunciados.

Con fecha 26 de julio de 2021, **César Acuña Peralta** interpuso recurso de **apelación** manifestando lo siguiente:

- Corresponde que se declare la nulidad y/o revoque la resolución impugnada. La Comisión se ha limitado a analizar una sola de las posibles conductas infractoras reguladas en el artículo 155 literal d) de la Decisión 486, esto es, determinar si los emplazados brindan alguno de los servicios denunciados distinguidos con la marca PLATA COMO CANCHA, sin tener en cuenta que el referido literal incluye otras conductas que debieron ser evaluadas.
- El artículo 155 literal d) establece como infracción el uso en el comercio de un signo distintivo respecto de cualquier producto o servicio cuando genere

³ Artículo 9.- Actos de confusión.-

9.1. Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde.

(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

confusión y no limita a que dicho signo debe usarse a título de marca, tal como ha concluido la Comisión.

- Corresponde analizar en base a los hechos denunciados si los diversos usos de su marca PLATA COMO CANCHA eran susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación, independientemente si tal uso fue a título de marca o no.
- No existe pronunciamiento sobre todos los hechos que fueron materia de denuncia, así como los diversos usos de su marca por parte de los denunciados, lo cual vulnera el principio de congruencia procesal.
- La empresa Penguin Random House Grupo Editorial S.A. se dedica a brindar servicios publicitarios, imagen, marketing, promoción, organización y administración de personas jurídicas, siendo tales servicios los mismos que distingue su marca registrada PLATA COMO CANCHA.
- La referida empresa se distingue en el mercado con la marca PENGUIN (Certificado N° 75233), para distinguir servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.
- El Sr. Christopher Acosta Alfaro, como parte de su estrategia de posicionamiento, junto con la empresa denunciada han copiado su marca PLATA COMO CANCHA, para distinguir una publicación bajo el sello editorial AGUILAR.
- Penguin Random House Grupo Editorial S.A. viene prestando servicios publicitarios a favor del Sr. Christopher Acosta Alfaro, a fin de promocionar su publicación denominada PLATA COMO CANCHA.
- La marca PENGUIN (Certificado N° 75233) viene siendo usada por la denunciada bajo licencia, siendo que dicha marca distingue los mismos servicios que distingue su marca registrada PLATA COMO CANCHA.
- La obra PLATA COMO CANCHA fue creada, editada, titulada y difundida con posterioridad a su registro marcario, acompañándola de su imagen en la portada, lo cual genera riesgo de confusión y asociación.
- No le corresponde asumir el pago de costas y costos, pues la denuncia que interpuso no carece de motivos o argumentos, siendo el Indecopi quien imputa los cargos en los procedimientos sancionadores.
- Los denunciados han imitado su marca causando confusión en los consumidores, siendo incluso que en la portada del libro se ha colocado una imagen suya con un fin publicitario, por lo que existe un acto de competencia desleal en la modalidad de confusión.



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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

- Su persona y la frase PLATA COMO CANCHA tienen una reputación ganada en el mercado, la cual busca ser explotada por los denunciados.

Con escritos de fecha 7 de setiembre de 2021, complementado con escrito del 10 de diciembre de 2021, Penguin Random House Grupo Editorial S.A. y Christopher Acosta Alfaro absolvieron el traslado de la apelación en base a los siguientes argumentos:

- La Comisión analizó todos los supuestos del artículo 155 literal d) de la Decisión 486, por lo que no se advierte algún vicio de nulidad en la resolución impugnada.
- La denunciante no ha cuestionado que el uso del signo en cuestión no fue a título de marca, por lo que ha quedado consentido el extremo en el cual no hubo infracción.
- El artículo 155 literal d) de la Decisión 486 supone el uso de un signo a título de marca.
- El uso coloquial de una frase, incluso registrada como marca, no constituye infracción al no usarse como marca, pues no se aplicó a un producto o servicio.
- La frase PLATA COMO CANCHA no fue usada a título de marca y tampoco se ha demostrado que haya sido usada para distinguir un producto o servicio.
- El propio denunciante ha reconocido la existencia del registro de la marca PENGUIN, lo que implica a su vez un reconocimiento de que es esa la marca que identifica los servicios que brinda.
- Una frase utilizada en una obra literaria no es la marca de la publicación.
- Corresponde que se confirme la resolución impugnada en los extremos que desestimó la denuncia por actos de competencia desleal.
- Al declararse infundada la denuncia corresponde al Sr. César Acuña Peralta asumir el pago de costas y costos.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar

- a) Si la Resolución N° 2465-2021/CSD-INDECOPÍ del 21 de junio de 2021 incurre en causal de nulidad.
- b) De no ser el caso:

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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

- Si Penguin Random House Grupo Editorial S.A. y Christopher Acosta Alfaro han infringido los derechos de Propiedad Industrial y/o cometido actos de competencia desleal.
- Si corresponde imponer sanción y medidas definitivas a Penguin Random House Grupo Editorial S.A. y Christopher Acosta Alfaro.
- Si corresponde a los denunciados o al denunciante asumir el pago de costas y costos.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de Antecedentes

- a) El denunciante, César Acuña Peralta (Perú), es titular de la marca de servicio constituida por la denominación ¡¡¡PLATA COMO CANCHA!!! Y logotipo (se reivindica colores⁴), conforme al modelo, que publicidad; administración comercial, gestión de negocios comerciales; trabajos de oficina, de la **clase 35** de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 1 de julio de 2020, con Certificado N° 122527, vigente hasta el 1 de julio de 2030.

¡¡¡PLATA COMO CANCHA!!!



- b) Penguin Books Limited (Reino Unido) es titular de la marca de servicio constituida por la denominación PENGUIN, que distingue agrupamiento, por cuenta de terceros, de libros, CDs, DVDs, libros de audio, cintas de audio, casetes, CDs de audio, libros electrónicos, publicaciones electrónicas, publicaciones electrónicas descargables, podcasts, blogs, vales de regalo y libros, y programas informáticos, o de representaciones o descripciones de cualquiera de esos productos, a fin de permitir que los consumidores

⁴ Se aprecia los colores celeste y negro.



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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

convenientemente vean, seleccionen y compren estos productos; publicidad, dirección de negocios comerciales, administración de negocios comerciales, trabajos de oficina; organización, funcionamiento y supervisión de programas de fidelización e incentivos; servicios de publicidad prestados a través de internet; producción de anuncios publicitarios de radio y televisión, contabilidad, subastas, organización de ferias con fines comerciales, encuestas de opinión, procesamiento de datos, suministro de información comercial, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 1 de agosto de 2012, con Certificado N° 75233, vigente hasta el 1 de agosto de 2022.

2. Nulidad del acto administrativo

2.1 Marco legal

El artículo 10.2 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) establece que es un vicio del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14⁵.

Asimismo, el artículo 11.2⁶ de la citada norma señala que la nulidad de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Dicha norma

⁵ Artículo 14.- Conservación del acto

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.

14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial.

14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado.

14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio.

14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial.

14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.

⁶ Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

agrega que, si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad. Asimismo, señala que la nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será conocida y declarada por la autoridad competente para resolverlo.

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

2.2 Requisitos de validez de los actos administrativos

El artículo 3.4 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que para establecer la validez del acto administrativo este último debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Con relación a la motivación del acto administrativo, el artículo 6.1 de la referida norma establece que esta debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.

Finalmente, la norma en mención señala en su numeral 6.3 que no constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto

11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.

11.2 La nulidad de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.

La nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será conocida y declarada por la autoridad competente para resolverlo.

11.3 La resolución que declara la nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico.



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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado.

2.3 Aplicación al caso concreto

El denunciante César Acuña Peralta señaló que corresponde que se declare la nulidad y/o revoque la resolución impugnada. Precisó que la Comisión se ha limitado a evaluar una de las posibles conductas infractoras reguladas en el artículo 155 literal d) de la Decisión 486, esto es, determinar si los imputados brindan alguno de los servicios denunciados distinguidos con la marca, sin tener en cuenta que el referido literal incluye otras conductas que debieron ser analizadas.

En atención a los argumentos expuestos por César Acuña Peralta, la Sala procederá a evaluar si la Resolución N° 2465-2021/CSD-INDECOPI del 21 de junio de 2021 cuenta con la debida motivación en atención a los argumentos expuestos en el expediente.

Sobre el particular, de la revisión de la resolución impugnada se puede verificar que la Comisión de Signos Distintivos analizó todos los argumentos expuestos por las partes, así como los medios probatorios presentados en el expediente; asimismo, señaló las razones que sustentan su decisión, en este caso, que César Acuña Peralta no acreditó el uso por parte de Penguin Random House Grupo Editorial S.A. y Christopher Acosta Alfaro del signo PLATA COMO CANCHA para identificar los servicios objeto de denuncia.

Cabe indicar que la Comisión de Signos Distintivos ha detallado todas las conductas denunciadas que fueron señaladas por César Acuña Peralta en su escrito de fecha 11 de marzo de 2021⁷; sin embargo, a criterio de la Primera Instancia, las pruebas presentadas no acreditarían lo alegado por el denunciante y, por ende, que sea de aplicación el artículo 155 literal d) de la Decisión 486, conforme se advierte de las siguientes conclusiones señaladas en la resolución impugnada:

⁷ En el citado escrito Cesar Acuña Peralta precisó las conductas imputadas.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

En virtud de lo antes desarrollado, se concluye lo siguiente:

- a) CHRISTOPHER ACOSTA ALFARO es el autor del libro denominado PLATA COMO CANCHA, quien por medio de su cuenta en la red social Twitter difunde su propio libro. Adicionalmente, no se advierte evidencia que demuestre que aquella persona haya brindado alguno de los servicios denunciados distinguidos con el signo PLATA COMO CANCHA.
- b) PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. es la empresa editora y encargada de la comercialización del libro de CHRISTOPHER ACOSTA ALFARO denominado PLATA COMO CANCHA. Asimismo, se ha constatado que la difusión que dicha empresa viene realizando a favor del mencionado libro la efectúa desde su cuenta en la red social Twitter  **Penguin Perú**  @penguinlibrospe en la que también consigna el signo



Adicionalmente, no se advierte evidencia que demuestre que PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. haya brindado alguno de los servicios denunciados distinguidos con el signo PLATA COMO CANCHA.

En tal sentido, la Resolución N° 2465-2021/CSD-INDECOPI del 21 de junio de 2021 cuenta con la debida motivación, por lo que corresponde desestimar los argumentos de César Acuña Peralta en este extremo.

Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia de que, en atención al recurso de apelación, la Sala procederá a evaluar los argumentos y pruebas presentadas en el presente expediente.

3. Infracción a los derechos de Propiedad Industrial

El artículo 238 de la Decisión 486⁸ establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

⁸ Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.



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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

El literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.

En este punto, la Sala considera necesario citar lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 304-IP-2019 de fecha 23 de octubre de 2019, en el cual desarrolló los alcances del referido artículo en los siguientes términos:

Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor con el titular de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el literal:

a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.

La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que se la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustitubilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros.



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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o asociación. *Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.*

De acuerdo con la cita antes señalada, la prohibición contenida en el artículo 155 literal d) de la Decisión 486 establece como presupuesto el hecho de que el signo materia de denuncia debe identificar un producto o servicio y, luego de realizar dicha determinación, corresponde evaluar la existencia del riesgo de confusión o asociación.

En esa misma línea, la Sala ha establecido en reiterada jurisprudencia relacionada a la aplicación del artículo 155 literal d) de la Decisión 486, que el signo sobre el cual recae la acción debe identificar un producto o servicio (en el caso que sea utilizado a título de marca) o una actividad económica (en el caso de que el signo sea utilizado como nombre comercial) señalada por la parte denunciante, siendo dicho análisis un elemento necesario y previo a la evaluación del riesgo de confusión o asociación.

Asimismo, corresponde a la autoridad analizar y emitir pronunciamiento sobre los fundamentos de hecho y de derecho que fueron sustento de la denuncia en atención a los argumentos y pruebas aportadas por la parte denunciante, sobre quien recae la carga de la prueba (artículo 104 del Decreto Legislativo N° 1075⁹).

Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde a continuación evaluar si la parte denunciante ha acreditado la conducta imputada y si la misma cumple con los presupuestos contemplados en el artículo 155 literal d) de la Decisión 486 (base de la presente denuncia).

4. Determinación del signo usado por los denunciados

En el caso concreto, César Acuña Peralta ha señalado en su escrito de fecha 11 de marzo de 2021 las conductas imputadas a los denunciados indicando que estarían

⁹ **Artículo 104.- Carga de la prueba**

(...)

La carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión, o a quien los contradice alegando hechos nuevos.

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

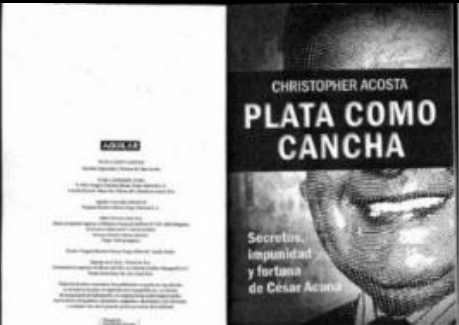
RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

brindando los siguientes servicios, **todos ellos distinguidos con el signo PLATA COMO CANCHA acompañado o no de la imagen del denunciante:**

- **Servicios de publicidad** por diversos medios (redes sociales, páginas web, publicidad de portada, entre otros) de la publicación PLATA COMO CANCHA, acompañada o no de la imagen del denunciante.
- **Servicios de publicación, edición y comercialización** de textos que contienen la denominación PLATA COMO CANCHA, acompañada o no de la imagen del denunciante.
- **Servicios de agrupamiento**, por cuenta de terceros, de libros, CDs, DVDs, libros de audio, cintas de audio, casetes, CDs de audio, libros electrónicos, publicaciones electrónicas, publicaciones electrónicas descargables, podcasts, blogs, vales de regalo y libros, y programas informáticos, o de representaciones o descripciones de cualquiera de esos productos, a fin de permitir que los consumidores convenientemente vean, seleccionen y compren estos productos.
- **Publicidad, dirección de negocios comerciales, administración de negocios comerciales, trabajos de oficina.**
- **Organización, funcionamiento y supervisión de programas de fidelización e incentivos.**
- **Servicios de publicidad prestados a través de internet.**
- **Producción de anuncios publicitarios de radio y televisión, contabilidad, subastas, organización de ferias con fines comerciales, encuestas de opinión, procesamiento de datos, suministro de información comercial.**

A fin de acreditar lo alegado presentó los siguientes medios probatorios:

PRUEBA PRESENTADA	DETALLE
	<p>Portada interior del libro denominado PLATA COMO CANCHA, en la cual se aprecia a Christopher Acosta Alfaro como autor del libro, además de la empresa editora Penguin Random House Grupo Editorial S.A. y el sello editorial AGUILAR.</p>

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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

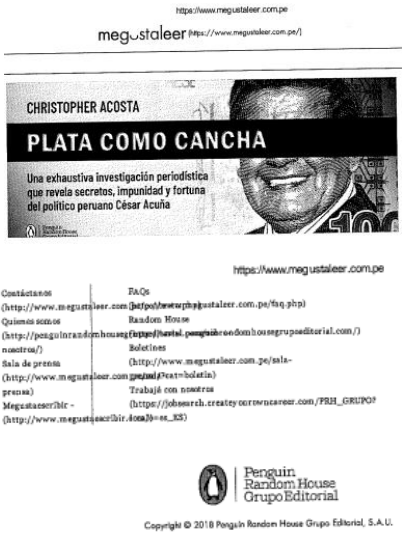

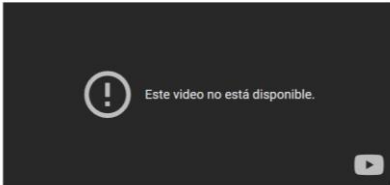
EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

	<p>Capturas de pantalla de la red social Twitter del usuario Penguin Perú (@Penguinlibrospe), en las cuales se aprecia la difusión del libro denominado PLATA COMO CANCHA.</p>
	<p>Capturas de pantalla de la red social Twitter del usuario Christopher Acosta (@Trujiyo), en las que se difunde noticias relacionadas al libro denominado PLATA COMO CANCHA.</p>

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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

 <p>https://www.megustaleer.com.pe</p> <p>megustaleer https://www.megustaleer.com.pe/</p> <p>CHRISTOPHER ACOSTA</p> <p>PLATA COMO CANCHA</p> <p>Una exhaustiva investigación periodística que revela secretos, impunidad y fortuna del político peruano César Acuña</p> <p>https://www.megustaleer.com.pe</p> <p>Contactanos info@megustaleer.com FAQs https://www.megustaleer.com.pe/faq.php</p> <p>¿Quiénes somos? https://www.megustaleer.com.pe/qui-somos Basados en: https://www.megustaleer.com.pe/basados-en</p> <p>¿Cómo funciona? https://www.megustaleer.com.pe/como-funciona Soluciones https://www.megustaleer.com.pe/soluciones</p> <p>Sala de prensa https://www.megustaleer.com.pe/sala-de-prensa</p> <p>MegustaleerWrite - https://www.megustaleer.com.pe/megustaleerwrite</p> <p>Trabaja con nosotros https://www.megustaleer.com.pe/trabaja-con-nosotros</p> <p>Copyright © 2018 Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U.</p>	<p>Capturas de pantalla de la página web www.megustaleer.com.pe, en las que se aprecia información del libro denominado PLATA COMO CANCHA.</p>
 <p>César Acuña afirma que patentará la frase "plata como cancha"</p> <p>El fundador de Alianza para el Progreso, César Acuña, tras varios días de silencio mediático dijo en una ceremonia de graduación en su universidad que patentará la frase "plata como cancha".</p> <p>Cabe recordar que el candidato presidencial fue arrojado por dicho dicho palabras en un video que fue difundido públicamente.</p> <p>"Miren lo injusto que fueron conmigo. Por una sola palabra me llevaron a juicio..."</p> <p>Publicado: 2017-10-26</p>	<p>Captura de pantalla de publicación realizada por el portal http://macronorte.pe/2017/10/02/César-acuña-afirma-que-patentara-la-frase-plata-como-cancha/, en la cual se advierte una afirmación señalada por César Acuña Peralta respecto de la frase PLATA COMO CANCHA.</p>
<p>Es época electoral y ya es una tradición que los candidatos traten de arreglar su pasado político.</p> <p>En esa lógica, el candidato del partido Alianza para el Progreso, César Acuña, intentó hacer una interpretación de su famosa frase "Plata como cancha", en una entrevista concedida al programa Cuarto Poder.</p> <p>Según explicó la frase se refería a que si su partido ganaba las elecciones regionales y locales, habría plata como cancha para "hacer obras como cancha".</p> 	<p>Enlace correspondiente a un video publicado en https://redacción.lamula.pe.</p> <p>Cabe indicar que si bien el video ya no se encuentra disponible, de la revisión de la página web se advierte que corresponde a una entrevista al denunciante César Acuña Peralta en la que fue consultado sobre la frase PLATA COMO CANCHA.</p>

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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

	Enlace correspondiente a un video (<i>booktrailer</i>) relacionado con el libro PLATA COMO CANCHA escrito por CHRISTOPHER ACOSTA.
	Capturas de pantalla de la búsqueda en Google de <i>PENGUIN EDITORIAL PERÚ</i> .
Partida Registral N° 13242133	Partida correspondiente al acto de constitución de la empresa Penguin Random House Grupo Editorial S.A., siendo su objeto social la edición, publicación de libros y otro tipo de publicaciones, en español, tanto en Perú, como en países de habla española, actividades de venta y distribución de libros y otras publicaciones.
Consulta en el portal del Indecopi respecto del Expediente referido al trámite de registro de la marca PENGUIN (Certificado N° 75233) en LA CLASE 35.	Consulta en la que se aprecia los datos de la referida marca, los cuales han sido detallados en el Informe de Antecedentes de la presente resolución.

Análisis de las pruebas

De la evaluación conjunta de los medios probatorios antes detallados se advierte lo siguiente:

- En las capturas de pantalla de la búsqueda en Google de PENGUIN EDITORIAL PERÚ, la Partida Registral N° 13242133 y la Consulta en el portal del Indecopi respecto del Expediente referido al trámite de registro de



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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

la marca PENGUIN (Certificado N° 75233) en la clase 35 no se advierte el uso del signo materia de denuncia.

- De los demás medios probatorios se advierte que el denunciado Christopher Acosta Alfaro es autor del libro denominado PLATA COMO CANCHA, siendo dicho libro editado por la denunciada Penguin Random House Grupo Editorial S.A.; asimismo, se aprecia que ambos denunciados se han limitado a dar a conocer la publicación del referido libro a través de sus redes sociales en Internet o mediante entrevistas.

Conforme se ha señalado en el punto 3 de la presente resolución, para la aplicación del artículo 155 literal d) de la Decisión 486, corresponde determinar el uso del signo materia de denuncia, el cual debe ser utilizado para identificar los servicios o productos que hayan sido indicados por la parte denunciante al momento de formular su pretensión.

En el caso concreto, el denunciante César Acuña Peralta indicó que los denunciados estarían brindando varios servicios, entre los cuales se encuentran los de publicidad, edición, comercialización de la publicación denominada PLATA COMO CANCHA, acompañada o no de su imagen, por lo que la Sala considera necesario establecer previamente la naturaleza de esta clase de servicios a fin de establecer si se han cometido las conductas denunciadas.

- Naturaleza de los servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial

Al respecto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha detallado los servicios que se encuentran en la referida clase a través de la correspondiente Nota Explicativa, precisando lo siguiente¹⁰:

La clase 35 comprende principalmente los servicios prestados por personas u organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia en:

- 1. la explotación o dirección de una empresa comercial, o*
- 2. la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial,*

¹⁰ Conforme a la Undécima edición de la Clasificación de Niza, versión 2020. Fuente de consulta: <https://www.wipo.int/>

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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

así como los servicios prestados por empresas publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar, en cualquier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios.

Esta clase comprende en particular:

- el agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad; estos servicios pueden ser prestados por comercios minoristas o mayoristas, distribuidores automáticos, catálogos de venta por correspondencia o medios de comunicación electrónicos tales como sitios web o programas de televenta;*
- los servicios que comprenden el registro, transcripción, composición, compilación o sistematización de comunicaciones escritas y grabaciones, así como la compilación de datos matemáticos o estadísticos;*
- los servicios de agencias publicitarias y los servicios tales como la distribución directa o por correo de folletos y la distribución de muestras. Esta clase puede referirse a la publicidad relacionada con otros servicios, tales como los relacionados con préstamos bancarios o publicidad radiofónica.*

Como se puede apreciar, los servicios antes señalados son brindados por personas naturales o jurídicas a favor a terceros en la gestión o administración de actividades empresariales. Dicha clase también incluye los servicios prestados por agentes publicitarios quienes difunden a favor de terceros sus productos o servicios, así como información relacionada a los mismos.

Adicionalmente, se ha podido advertir que en el Perú las empresas que prestan esta clase de servicios lo hacen de manera especializada, identificando tales servicios con sus propias marcas¹¹.

¹¹ Conforme se puede apreciar en las siguientes imágenes:





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

Teniendo en cuenta lo antes detallado, la Sala advierte que los denunciados no sólo se dedican a la prestación de servicios distintos a los de la clase 35, sino que, además, ninguno de los servicios señalados en la denuncia ha sido identificados con el signo indicado por César Acuña Peralta en su denuncia, el cual no ha sido utilizado a título de marca según los medios probatorios presentados por el denunciante, pues constituye el título de un libro de investigación periodística, siendo que en los medios de prueba antes mencionados no se advierte el uso de la denominación "*Plata como cancha*" para identificar los servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial que han sido materia de la presente denuncia.

Por lo tanto, no se cumplen los presupuestos del artículo 155 literal d) de la Decisión 486, por lo que no es posible evaluar la existencia de riesgo de confusión, correspondiendo declarar infundada la denuncia en este extremo.

5. Sobre los actos de competencia desleal

5.1 Marco legal

La Sala considera que una división radical entre el ámbito objetivo de las normas contra la competencia desleal y las reguladoras de los bienes inmateriales (*legislación sobre Propiedad Industrial*) no resulta posible, ya que subsisten supuestos comunes a ambos sectores del ordenamiento, siendo de precisar que las normas sobre competencia desleal otorgan una mayor flexibilidad.

Se consideran actos de competencia desleal aquellos que atentan contra los usos o prácticas honestas en el comercio. Ello origina que se protejan bienes inmateriales - como las marcas registradas y los nombres comerciales protegidos - cuando se compite ilícitamente en el mercado utilizando medios que confunden al público consumidor y desvían injustamente la clientela del titular del derecho.

De acuerdo al artículo 98 del Decreto Legislativo 1075¹², las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena que estén referidas a algún elemento de la Propiedad Industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales,

¹² El Decreto Legislativo 1075 que se encuentra vigente desde el 1 de febrero de 2009.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

estén o no inscritos, serán de exclusiva competencia de la Autoridad nacional competente en materia de Propiedad Industrial, según corresponda.

Por su parte, la Ley de Represión de la Competencia Desleal, sancionada por Decreto Legislativo 1044, establece en su Quinta Disposición Complementaria Final que la determinación y sanción de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena que se encuentren vinculados a la afectación de derechos de Propiedad Intelectual está asignada a la Comisión de Propiedad Intelectual correspondiente, siempre que la denuncia fuera presentada por el titular del derecho o por quien éste hubiera facultado para ello.

Cabe agregar que, el artículo 6.2 del Decreto Legislativo 1044 estipula que un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado.

5.2 Actos de confusión

- Marco conceptual

El artículo 9.1. del Decreto Legislativo 1044 señala que los actos de confusión consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que éstos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde.

Precisa en su artículo 9.2 que los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de Propiedad Intelectual.

Resulta conveniente citar lo expresado por Monteagudo: *“Debe hacerse notar que el enjuiciamiento de la confusión desleal reviste importantes peculiaridades que lo distinguen de la figura del riesgo de confusión característico del Derecho de marcas. En este contexto es especialmente significativa la no vigencia de la regla de la especialidad.....el riesgo de confusión posee un diferente alcance y*

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual****RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD**

contenido en cada cuerpo legal; esta circunstancia naturalmente no posibilita una aplicación generalizada de las normas contra la competencia desleal a toda violación de un signo tutelado por la Ley de Marcas, pero permite en ciertos supuestos una protección complementaria que se suma o añade a la prevista por el derecho de marcas.....Sin embargo en aquellos casos en los que la aplicación estricta del derecho de marcas provoque resultados lesivos para otros intereses el recurso a la figura de la confusión desleal es irreprochable”¹³

Así, en los actos de confusión en el campo de la competencia desleal no es de aplicación el principio de especialidad, se trata de un riesgo de confusión efectivo y busca que las prestaciones de una empresa determinada no sean apropiadas por terceros; mientras que, en el caso del derecho de Propiedad Industrial, es de aplicación el principio de especialidad, la determinación del riesgo de confusión no es una cuestión de hecho sino de derecho y tiene como finalidad la implantación del signo en el mercado y la seguridad jurídica.

- Aplicación al caso concreto

Conforme se ha indicado en el punto anterior, el artículo 9.1 del Decreto Legislativo N° 1044 establece que un acto de competencia desleal en la modalidad de confusión es aquel que tenga como efecto inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde.

Cabe indicar que en reiterada jurisprudencia¹⁴ la Sala Especializada en Propiedad Intelectual ha establecido que un acto de competencia desleal en la modalidad de confusión recae sobre elementos no protegidos por las normas de Propiedad Industrial; asimismo, para su determinación es necesario identificar, por ejemplo, la forma en que es usado en el mercado determinado elemento no amparado por una marca, pudiendo ser tal elemento el empaque de un producto, la particular distribución y ambientación de un establecimiento, entre otros.

¹³ Monteagudo, La protección de la marca renombrada, Madrid 1995, pp. 200, 214 y 219.

¹⁴ Conforme se aprecia en las Resoluciones N° 1547-2021/TPI-INDECOPI, N° 296-2021/TPI-INDECOPI, N° 341-2021/TPI-INDECOPI, entre otras.



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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

En el presente caso, teniendo en cuenta que la confusión alegada por César Acuña Peralta se fundamenta en la marca de servicio ¡¡¡PLATA COMO CANCHA!!! y logotipo (Certificado N° 122527), la cual se encuentra protegida en su totalidad a través de las normas de Propiedad Industrial, no corresponde recurrir a las normas que sancionan actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, por lo que siguiendo el criterio adoptado por la Sala en casos similares, corresponde confirmar la resolución impugnada en el extremo que declaró improcedente la denuncia en este extremo.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera necesario precisar que la Primera Instancia declaró improcedente la denuncia en este extremo por los mismos fundamentos antes señalados; sin embargo, César Acuña Peralta no ha acreditado la existencia y uso de elementos adicionales a los que ya se encuentran protegidos por la marca ¡¡¡PLATA COMO CANCHA!!! y logotipo (Certificado N° 122527) no obstante haber tenido la oportunidad de hacerlo en su recurso de apelación.

5.3 Actos de Explotación Indevida de la Reputación Ajena

- Marco conceptual

El artículo 10.1. del Decreto Legislativo 1044 señala que los actos de explotación indevida de la reputación ajena consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen como efecto real o potencial el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio y la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero.

Precisa en su artículo 10.2 que los actos de explotación indevida de la reputación ajena pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de Propiedad Intelectual.

“No se trata aquí de la deslealtad fruto de la presentación de las propias prestaciones (productos o servicios) como ajenas; supuesto éste ya tipificado en el acto de confusión sino del aprovechamiento del caudal de crédito que atesora otro en el mercado..... a mayor grado de implantación de la marca en el mercado, más factible resulta el riesgo de aprovechamiento de su reputación. Este principio ha de conjugarse inmediatamente con el nivel de renombre que atesore la marca



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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

.....Ahora bien, sin implantación el aprovechamiento de la reputación es imposible.....el aprovechamiento de la reputación de la marca renombrada puede producirse aunque no medie error acerca de la procedencia empresarial de los productos o servicios”¹⁵.

Debe señalarse que cualquier utilización de la marca ajena no es capaz de completar el supuesto descrito por la norma. A este respecto se pueden establecer algunos criterios adicionales a tomar en cuenta para determinar el acto de competencia desleal:

- a) Grado de esfuerzo desplegado por el titular para propiciar su prestigio y reputación.
- b) Proximidad competitiva entre el tercero y el titular
- c) Medida en que la utilización de la marca por su tercero afecta las legítimas posibilidades de explotación que corresponden al titular.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que un tercero recurre a una marca ajena sólo cuando le consta o considera que ello facilita su acceso a un nuevo mercado.

El posible perjuicio que pueda sufrir el titular de la marca del producto debe ser determinado en cada caso concreto y dependerá, además de los criterios antes citados, de cuál sea la práctica y costumbre comercial en ese sector del mercado.

Conviene precisar que si bien el aprovechamiento de la reputación de un signo, puede tener como supuesto de base la existencia de un riesgo de confusión, aquélla puede darse también en los casos que ésta no se produzca:

"Aun cuando las respectivas prestaciones sean distintas y no surja confusión respecto al origen, la contemplación de una marca familiar y prestigiosa lleva al consumidor a atribuir un crédito al nuevo producto o servicio, cuando menos inicialmente, como consecuencia de la vinculación con el signo renombrado”¹⁶.

- Aplicación al caso concreto

Previamente, la Sala considera necesario precisar que el aprovechamiento de la reputación ajena se basa en el uso indebido que hace una persona del prestigio

¹⁵ Monteagudo (nota 13), pp. 255 y siguientes.

¹⁶ Monteagudo (nota 13), p. 259.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

con el que goza un signo distintivo de propiedad de otra persona para presentar sus productos o servicios en el mercado y atraer así a la clientela.

César Acuña Peralta ha señalado que el signo distintivo ¡¡¡PLATA COMO CANCHA!!! y logotipo, que incluye su fotografía, goza de reputación en el mercado, la cual busca ser explotada por los denunciados.

Al respecto, de la revisión de los medios probatorios aportados en el expediente¹⁷, la Sala no advierte que el signo distintivo constituido por la frase ¡¡¡PLATA COMO CANCHA!!! y logotipo –*consistente en la fotografía del denunciante*– cuente con una reputación o prestigio a partir del cual se haya pretendido un aprovechamiento, siendo necesario precisar que aun cuando dicha conclusión también fue señalada en la resolución impugnada, el denunciante no ha presentado ante la Segunda Instancia elementos de prueba adicionales a fin de desvirtuar lo resuelto por la Primera Instancia a pesar de tener la carga de la prueba, conforme lo establece el artículo 104 del Decreto Legislativo N° 1075¹⁸.

Cabe agregar que la Sala tampoco advierte que los denunciados hayan pretendido beneficiarse indebidamente de la frase PLATA COMO CANCHA o de la fotografía del denunciante que es parte de su marca, pues su uso ha sido realizado en el marco de una investigación periodística, siendo además que, conforme se ha señalado previamente, el denunciante no ha logrado acreditar el uso del signo objeto de cuestionamiento a título de marca, por parte de los denunciados, para identificar los servicios señalados por César Acuña Peralta en su denuncia.

Por las razones expuestas, corresponde confirmar la resolución impugnada que declaró infundada la denuncia por competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena.

¹⁷ Detallados en el punto 4 de la presente resolución.

¹⁸ Artículo 104.- Carga de la prueba

La carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

(...)



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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

- Con relación a la sanción y medidas definitivas

Al haberse desestimado la denuncia, corresponde confirmar la resolución impugnada que declaró improcedente el pedido de sanción y medidas definitivas solicitados por César Acuña Peralta contra los denunciados.

6. Costas y Costos del procedimiento

El artículo 126 del Decreto Legislativo 1075, establece que, a solicitud de parte, la autoridad nacional competente ordenará que la parte vencida asuma el pago de costos y costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el INDECOPI.

La norma antes señalada establece expresamente que corresponde a la parte vencida asumir el pago de costas y costos, siendo que en el presente procedimiento se ha desestimado la denuncia interpuesta por César Acuña Peralta, por lo que resulta ser la parte vencida.

Por lo tanto, corresponde que César Acuña Peralta asuma el pago de costas y costos del presente procedimiento en favor de Penguin Random House Grupo Editorial S.A. y Christopher Acosta Alfaro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero: Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por César Acuña Peralta.

Segundo: CONFIRMAR la Resolución N° 2465-2021/CSD-INDECOPI del 21 de junio de 2021, mediante la cual la Comisión de Signos Distintivos:

- Declaró INFUNDADA la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial interpuesta por César Acuña Peralta contra Penguin Random House Grupo Editorial S.A. y Christopher Acosta Alfaro.
- Declaró IMPROCEDENTE la denuncia por actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión.
- Declaró INFUNDADA la denuncia por actos de competencia desleal en la modalidad de actos de explotación indebida de la reputación ajena.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0290-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 887458-2021/DSD

- Declaró IMPROCEDENTE el pedido de imposición de una sanción y medidas definitivas solicitados por César Acuña Peralta.
- Declaró IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos formulado por César Acuña Peralta.
- Dispuso que César Acuña Peralta asuma el pago de costas y costos incurridos en el presente procedimiento por Penguin Random House Grupo Editorial S.A. y Christopher Acosta Alfaro.

Con la intervención de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Sylvia Teresa Bazán Leigh, Virginia María Rosasco Dulanto y Gilmer Ricardo Paredes Castro

CARMEN JACQUELINE GAVELAN DÍAZ
Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/st.