



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° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

SOLICITANTE : EDWIN EDUARDO COVARRUBIAS DEL CARPIO

OPOSITORA : MCDONALD'S CORPORATION

**Análisis de riesgo de confusión entre signos que hacen referencia a productos y servicios de las clases 29, 30 y 43 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia – Notoriedad de la marca de la opositora – Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486: No corresponde - Mala fe: Infundada**

Lima, cinco de junio de dos mil veintiséis.

**I. ANTECEDENTES**

Con fecha 29 de mayo de 2024, Edwin Eduardo Covarrubias del Carpio (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación MAC INCA y logotipo (se reivindica colores<sup>1</sup>), para distinguir servicios de restaurante de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 18 de julio de 2024, McDonald's Corporation (Estados Unidos de América) formuló oposición señalando lo siguiente:

- La marca MCDONALD'S ostenta el carácter de notoriamente conocida con relación a servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Dichos colores son: negro, dorado, amarillo, marrón, beige, blanco, rojo, verde y naranja.

<sup>2</sup> La notoriedad de su marca ha sido reconocida, entre otras, mediante las siguientes resoluciones:



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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

- El signo solicitado MAC INCA y logotipo constituye una transcripción parcial de su marca notoria que es susceptible de generar riesgo de confusión y un aprovechamiento injusto de su prestigio por lo que incurre en la prohibición de registro contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486
- Ha registrado su marca notoria en el Perú conforme se aprecia en el siguiente detalle:

| Marca                                                                             | Certificado N° | Clase |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|  | 2957           | 43    |
|  | 5356           | 43    |

- Asimismo, es titular en el Perú de los siguientes registros en las clases 29, 30 y 43 de la Nomenclatura Oficial, los cuales también constituyen sustento de su oposición:

| Marca                                                                               | Certificado N° | Clase |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| McBites                                                                             | 197303         | 29    |
| <b>McFish</b>                                                                       | 105079         | 29    |
| MCCHICKEN                                                                           | 83649          | 29    |
| McCRISPY                                                                            | 62186          | 29    |
| <b>McDonald's</b>                                                                   | 56245          | 29    |
|  | 21243          | 29    |
| McFLURRY                                                                            | 71388          | 29    |
| MCHUEVO                                                                             | 65221          | 29    |
| McNUGGETS                                                                           | 13776          | 29    |
| MCPAPAS                                                                             | 112369         | 29    |

- Resolución N° 78-2023/CSD-INDECOPI
- Resolución N° 115-2023/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 2-2023/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 114-2023/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 1484-2019/CSD-INDECOPI
- Resolución N° 584-2016/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 1134-2016/TPI-INDECOPI
- Resolución N° 1133-2016/TPI-INDECOPI



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPÍ**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

|                                                                                   |        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| McPATATAS                                                                         | 78157  | 29 |
| McPOLLO                                                                           | 31102  | 29 |
| MAC FRIES                                                                         | 96515  | 29 |
| McBURGER                                                                          | 28454  | 30 |
| McCAFE                                                                            | 115996 | 30 |
| McCOFFEE                                                                          | 115995 | 30 |
| McDonald's                                                                        | 55537  | 30 |
|  | 21245  | 30 |
| McDUO                                                                             | 160546 | 30 |
| McFIESTA                                                                          | 53115  | 30 |
| MCHUEVO                                                                           | 65222  | 30 |
| MCJUNIOR                                                                          | 112462 | 30 |
| McMUFFIN                                                                          | 9335   | 30 |
| McNIFICA                                                                          | 53114  | 30 |
| McPOLLO                                                                           | 31099  | 30 |
| McRIB                                                                             | 10287  | 30 |
| McTOCINO                                                                          | 46045  | 30 |
| McWRAP                                                                            | 184027 | 30 |
| McFISH                                                                            | 107516 | 30 |
| McDonald's Angus Premium                                                          | 168848 | 30 |
| McAHORRO                                                                          | 43461  | 43 |
| McBURGER                                                                          | 8135   | 43 |
| McCAFE                                                                            | 39291  | 43 |
| McCOFFEE                                                                          | 40623  | 43 |
| MCCOMBO                                                                           | 9880   | 43 |

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
*Sala Especializada en Propiedad Intelectual***RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

|                                                                                     |       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    | 16473 | 43 |
| McMENU                                                                              | 33844 | 43 |
| McDonald'S<br>Grandes Placeres<br>Pequeños Precios                                  | 4717  | 43 |
|   | 2957  | 43 |
|  | 5356  | 43 |

- Existe vinculación entre los productos y/o servicios a los que hacen referencia los signos en conflicto y asimismo presentan semejanzas fonéticas.
- La solicitud ha sido solicitada mediando mala fe y para perpetrar un acto de competencia desleal.

Adjuntó diversos medios probatorios.

Amparó su oposición en lo establecido en los literales a) y h) del Artículo 136 y 137 de la Decisión 486.

No obstante haber sido debidamente notificado, el solicitante no absolvió el traslado de la oposición formulada.

Mediante **Resolución N° 4809-2025/CSD-INDECOPI de fecha 16 de setiembre de 2025**, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por McDonald's Corporation; en consecuencia, dispuso INSCRIBIR



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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

(debió decir OTORGAR) el registro del signo solicitado. La Comisión consideró lo siguiente:

**(i) Informe de antecedentes**

- En la clase 43 de la Nomenclatura Oficial se encuentran inscritas las siguientes marcas que incluyen en su conformación las siglas MAC o MC:

| Marca                                                                               | Certificado | Titular                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | 115291      | MARTINEZ LASTRA, ENRIQUE ARTURO                                         |
| MCLAREN'S                                                                           | 125170      | DE LA TORRE PALACIOS, VICTOR ALEJANDRO                                  |
|   | 39044       | McCain Foods Limited                                                    |
| MACPICHU                                                                            | 4820        | COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL VALLE YURINAKI (CAI VALLE YURINAKI) |
|  | 36059       | GARCIA-REGAL MARTICORENA, ARTURO RAFAEL                                 |

**(ii) Notoriedad de las marcas MCDONALD'S**

- Tomando en cuenta el más reciente pronunciamiento en el que se evaluó medios probatorios y se determinó que la marca MCDONALD'S mantiene el carácter de notoriamente conocida (9 de enero de 2023) se considera que al momento de la presentación de la oposición (18 de julio de 2024) se cumplían los requisitos exigidos por la legislación vigente para que la marca MCDONALD'S sea considerada notoriamente conocida, para distinguir comidas rápidas y los servicios prestados a través de establecimientos comerciales mediante los cuales se comercializan las mismas, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

**(iii) Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486**

- El término MAC presente en el signo solicitado genera la misma impresión fonética que el término MC al inicio de la marca notoria, por lo que constituye un supuesto de imitación de los elementos de la marca notoria:

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

RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD

| Signo Solicitado                                                                  | Marca Notoria |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | MCDONALD'S    |

Los servicios que pretende distinguir el signo solicitado comprenden los servicios que distingue la marca notoria.

En la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, existen diversas marcas registradas, a favor de distintos titulares, que incluyen el término MC/MAC. Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado MAC INCA y logotipo y la marca notoria MCDONALD'S, se advierte que no resultan semejantes.

- Conclusión de la aplicación del Artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 Por lo expuesto, el signo solicitado no es susceptible de generar **riesgo de confusión o asociación, ni dilución**<sup>3</sup> con la marca notoria.

Al no existir semejanza, la imagen y el mensaje positivo que emanan de la marca notoria no podrían ser transferidos a los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado, con lo cual el registro del signo solicitado no configuraría un riesgo de **aprovechamiento del prestigio obtenido por la marca notoria**.

En atención a lo expuesto, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición del literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar **INFUNDADA** la oposición formulada en este extremo.

**(iv) Aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486**

**En la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, existen registradas diversas marcas, a favor de distintos titulares, que incluyen en su conformación los términos MC o MAC.**

- Respecto de las marcas inscritas con Certificados N° 28454, N° 115996, N° 115995, N° 55537, N° 21245, N° 160546, N° 53115, N° 65222, N°

<sup>3</sup> Resulta importante precisar que en el transcurso del presente procedimiento la opositora únicamente hizo referencia a que el signo solicitado era susceptible de generar riesgo de confusión y un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca notoria.



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° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

112462, N° 9335, N° 53114, N° 31099, N° 10287, N° 46045, N° 184027, N° 107516, N° 168848, N° 10072, N° 9880, N° 2957, N° 43461, N° 8135, N° 39291, N° 40623, N° 5356, N° 9880, N° 16473, N° 33844 y el lema comercial inscrito con Certificado N° 4717

Si bien los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos servicios y/o servicios o productos vinculados, dado que los signos no resultan semejantes, se determina que el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde declarar **INFUNDADA** la oposición formulada en este extremo.

- Respecto de las marcas inscritas con Certificados N° 197303, N° 105079, N° 83649, N° 62186, N° 56245, N° 21243, N° 71388, N° 65221, N° 13776, N° 112369, N° 78157, N° 31102, N° 96515 y N° 62186

Los signos en conflicto distinguen productos y/o servicios no vinculados y dado que los signos no resultan semejantes, se determina que el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde declarar **INFUNDADA** en este extremo la oposición formulada.

**(v) Mala fe – aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.**

- En el presente caso, la opositora aportó los medios probatorios a fin de acreditar que la marca MCDONALD mantiene el carácter de notoriamente conocida, extremo que ha sido amparado en el presente procedimiento.
- No obstante ello, además de la ficha RUC y el registro de identidad del solicitante, la opositora no ha aportado medios probatorios destinados a acreditar las conductas que le atribuye a dicha parte.
- Sin perjuicio del hecho de que el solicitante haya intentado registrar un signo la opositora considera similar a sus marcas registradas, dicha conducta no constituye un acto de mala fe o desleal. Más aun, en cuanto al conocimiento de las marcas de la opositora por parte del solicitante, cabe señalar que dichas marcas ya habían sido registradas en el Perú con anterioridad a la solicitud de registro de vista.
- En ese sentido, de conformidad con la naturaleza pública del procedimiento de registro de marca que administra el INDECOPI, se advierte que el registro de las marcas citadas fue conocido por el solicitante en el presente procedimiento con anterioridad a su solicitud de



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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

registro. Sin embargo, este solo conocimiento, no permite establecer que el solicitante haya actuado de mala fe al momento de solicitar el registro materia del presente procedimiento.

- En efecto, la norma jurídica presume el conocimiento público del contenido del registro. Siendo así, dicho conocimiento no puede por sí solo ser considerado como sustento para atribuir una conducta de mala fe.
- Por lo expuesto, al no haberse acreditado la supuesta mala fe y la conducta desleal atribuida a el solicitante, corresponde declarar **INFUNDADA** la oposición formulada en este extremo.

Con fecha 9 de octubre de 2025, McDonald's Corporation interpuso recurso de **apelación** manifestando lo siguiente:

- La Comisión de Signos Distintivos reconoció el carácter notorio de la marca MCDONALD'S respecto de servicios de restauración y comidas rápidas de la clase 43, así como que el término MAC contenido en el signo solicitado constituye una imitación de la partícula MC característica de las marcas de la recurrente.
- No obstante dicho reconocimiento, la Primera Instancia concluyó erróneamente que no existía riesgo de confusión, asociación ni aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, efectuando un análisis fragmentado de los signos y restando relevancia al elemento distintivo predominante MAC/MC.
- El signo solicitado reproduce la estructura característica de las marcas de su titularidad, conformadas por las partículas "MC" o "MAC" seguidas de términos alusivos al rubro alimenticio, generando una impresión de conjunto vinculada a su empresa.
- El término INCA que conforma el signo solicitado posee escasa fuerza distintiva, en tanto evoca ingredientes, sabores o características peruanas de los productos o servicios ofrecidos, por lo que el elemento relevante y dominante del signo sería MAC.
- En ese sentido, la recurrente considera que el registro solicitado se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.



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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

- De otra parte, el signo solicitado incurre en la causal prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, dado que existe semejanza fonética, conceptual y estructural respecto de sus marcas registradas en las clases 29, 30 y 43 que sustentan la oposición.
- Finalmente, señala que la solicitud de registro del signo MAC INCA y logotipo ha sido presentada de mala fe, debido a que Edwin Eduardo Covarrubias del Carpio desarrolla actividades vinculadas al rubro gastronómico y conocía previamente la existencia y notoriedad de sus marcas, dicha persona domicilia en la ciudad del Cusco, donde opera un establecimiento de McDonald's, circunstancia que evidenciaría el conocimiento previo de tales marcas.

No obstante haber sido debidamente notificado, el solicitante Edwin Eduardo Covarrubias del Carpio no absolvió el traslado del recurso de apelación.

## II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

- Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado denominación MAC INCA y logotipo y los signos registrados a favor de la opositora.
- Si el signo solicitado MAC INCA y logotipo se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, respecto de la marca notoria MCDONALD'S.
- Si el signo solicitado ha sido presentado a registro mediando mala fe y/o con la intención de ejercer actos de competencia desleal.

## III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

### 1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado que:

- a) La opositora, McDonald's Corporation (Estados Unidos de América) es titular (entre otras) de las siguientes marcas registradas:

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

| Marca             | Certificado N° | Vigencia   | Distingue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Clase |
|-------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| McBites           | 197303         | 04-04-2033 | Comidas preparadas con productos de carne, cerdo, pescado y carne de ave, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva y cocidas y queso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29    |
| McFish            | 105079         | 29-04-2035 | Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; alimentos preparados a base de productos de carne de res, cerdo, pescado y ave, queso, productos de leche, bebidas en las que predomina la leche, encurtidos, frutas escarchadas, frutas congeladas, rodajas de frutas, jalea de frutas, pulpa de frutas, ensaladas de frutas, frutas confitadas, frutas enlatadas                | 29    |
| MCCHICKEN         | 83649          | 29-08-2032 | Alimentos preparados a base de productos de carne de res, cerdo, pescado y ave, sándwiches de carne de res, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, sándwiches de cerdo, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, productos de leche, productos lácteos, y bebidas en las que predomina la leche, encurtidos, frutas escarchadas, frutas congeladas, rodajas de frutas, jalea de frutas, pulpa de frutas, ensaladas de frutas, frutas en conserva, frutas cocidas, frutas confitadas, frutas enlatadas. | 29    |
| McCRISPY          | 62186          | 23-03-2030 | Alimentos preparados a base de productos de carne de res, cerdo, pescado y ave, sándwiches de carne de res, sándwiches de pescado, sándwiches de cerdo, sándwiches de pollo, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos y todos los demás productos.                                                                                                                                                                                                                       | 29    |
| <b>McDonald's</b> | 56245          | 12-02-2035 | Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29    |

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

|                                                                                   |        |            |                                                                                                                                                                                                                    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                   |        |            | mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.                                                                                                                             |    |
|  | 21243  | 16-05-2034 | Carne, pescado, aves; sándwiches de carne y pescado; frutas y verduras cocidas y en conservas, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos y postres.                                                 | 29 |
| McFLURRY                                                                          | 71388  | 25-04-2031 | Alimentos preparados a base de productos de carne, cerdo, pescado y aves, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos y postres, comprendidos en la clase.  | 29 |
| MCHUEVO                                                                           | 65221  | 31-07-2030 | Alimentos preparados a base de productos de carne, cerdo, pescado y aves, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos, postres y todos los demás productos. | 29 |
| McNUGGETS                                                                         | 13776  | 28-02-2035 | Alimentos preparados de carne, cerdo, pescado y productos de pollo, frutas y legumbres cocidas y en conserva, huevos, queso, leche, preparaciones, lácteas, encurtidos, postres.                                   | 29 |
| MCPAPAS                                                                           | 112369 | 14-02-2036 | Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; papas fritas.     | 29 |
| McPATATAS                                                                         | 78157  | 30-01-2032 | Alimentos preparados a base de productos de carne, cerdo, pescado y aves, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos y postres (comprendidos en la clase). | 29 |
| McPOLLO                                                                           | 31102  | 30-09-2036 | Alimentos preparados de carne, cerdo, pescado y productos de pollo, frutas y legumbres cocidas y en conserva, huevos, queso, leche, preparaciones lácteas, encurtidos y postres.                                   | 29 |
| MAC FRIES                                                                         | 96515  | 07-04-2032 | Alimentos preparados de carne, cerdo, pescado y productos de pollo; frutas y legumbres cocidas y en conserva; huevos, queso, leche, preparaciones lácteas; encurtidos, postres.                                    | 29 |

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

|                                                                                     |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| McBURGER                                                                            | 28454  | 20-08-2036 | Emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo; bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolates, café, sustitutos del café, té, mostaza, harina de avena, pasteles, salsas (condimentos), sazónadores, azúcar y dulces.  | 30 |
| McCAFE                                                                              | 115996 | 06-06-2036 | Sándwiches comestibles, sándwiches de carne de res, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, sucedáneos del café, té, mostaza, sémola de avena, pastelería, salsas, sazónamientos, azúcar.                    | 30 |
| McCOFFEE                                                                            | 115995 | 06-06-2036 | Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. | 30 |
| McDonald's                                                                          | 55537  | 23-11-2034 | Café, té, cacao, pastelería, confitería; azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.  | 30 |
|  | 21245  | 16-05-2034 | Bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, sucedáneos del café, té, sándwiches, comestibles, mostaza, harina de avena, pastelería, salsas, sazónadores, azúcar y alimentos dulces.                                                                                               | 30 |
| McDUO                                                                               | 160546 | 20-01-2030 | Sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, Sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, galletas, pan, pasteles, productos de galletería, chocolate, café, sustitutos del café, té, mostaza, sémola de avena, productos de pastelería,                             | 30 |

**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° 0918-2026/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

|          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|          |        |            | salsas (condimentos), productos para sazonar, azúcar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| McFIESTA | 53115  | 26-01-2029 | Emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, substitutos del café, te, mostaza, harina de avena, pastas, salsas, sazonadores, azúcar y todos los demás productos.                                                                                                             | 30 |
| MCHUEVO  | 65222  | 31-07-2030 | Sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolates, café, substitutos del café, te, mostaza, sémola de avena, pastelería, salsas, sazonamientos, azúcar y todos los demás productos.                                                                                                           | 30 |
| MCJUNIOR | 112462 | 17-02-2036 | Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo. | 30 |
| McMUFFIN | 9335   | 16-08-2034 | Sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, bizcochos, pan, tortas, pastelitos dulces, chocolate, café, substitutos del café, té, mostaza, harina de avena, pastelería, salsas, aderezos, azúcar y dulces.                                                                                                                           | 30 |
| McNIFICA | 53114  | 26-01-2029 | Emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, substitutos del café, te, mostaza, harina de avena, pastas, salsas, sazonadores, azúcar y todos los demás productos.                                                                                                             | 30 |

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

|                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| McPOLLO                  | 31099  | 30-09-2036 | Sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, bizcochos, pan, tortas, pastelitos dulces, chocolate, café, sustitutos del café, té, mostaza, harina de avena, pastelería, salsas, aderezos, azúcar y dulces.                                        | 30 |
| McRIB                    | 10287  | 26-09-2034 | Sándwiches comestibles; sándwiches de carne; sándwiches de chanco, de pescado, de pollo; bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, sucedáneos del café, te, mostaza, harina de avena, pastas, salsas, especias, azúcar, y todos los demás productos de la clase.                                          | 30 |
| McTOCINO                 | 46045  | 22-05-2028 | Emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, bizcochos, pan, tortas, galletas, chocolate, café, sustitutos del café, te, mostaza, harina de avena, pastas, salsas, sazónadores, azúcar y todos los demás productos.                          | 30 |
| McWRAP                   | 184027 | 13-01-2032 | Sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, galletas, pan, pasteles, productos de galletería, chocolate, café, sustitutos del café, té, mostaza, sémola de avena, productos de pastelería, salsas (condimentos), productos para sazonar, azúcar. | 30 |
| McFISH                   | 107516 | 27-07-2035 | Sandwiches de carne de res, sandwiches de pescado, sandwiches de pollo y sandwiches de cerdo.                                                                                                                                                                                                                      | 30 |
| McDonald's Angus Premium | 168848 | 07-10-2030 | Sandwiches comestibles, sandwiches de carne, sandwiches de cerdo, sandwiches de pescado, sandwiches de pollo, galletas, pan, pasteles, productos de galletería, chocolate, café, sustitutos del café, té, mostaza, sémola de avena, productos de pastelería, salsas (condimentos), productos para sazonar, azúcar. | 30 |

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

|            |       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|------------|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| McDonald's | 2957  | 23-11-2034              | Servicios prestados o asociados con restaurantes, y otros establecimientos o facilidades relacionadas en procurar comidas y bebidas y en la venta y promoción de alimentos, preparación de comida para llevar, servicios de restaurante.                                                                                                                     | 43 |
| McAHORRO   | 43461 | 25-09-2036              | Servicios de preparación y expendio de comidas para llevar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43 |
| McBURGER   | 8135  | 27-08-2036              | Servicios prestados o asociados con restaurantes en función y en franquicia y otros establecimientos o facilidades que proporcionan comidas y bebidas listas para el consumo; servicios prestados o asociados en la preparación y venta de comida para llevar; servicios prestados o asociados en el diseño de restaurantes, establecimientos y facilidades. | 43 |
| McCAFE     | 39291 | 02-08-2035              | Servicios de operación y manejo de restaurantes a través de franquicias y otros establecimientos o instalaciones, a través de franquicias o ausente esta modalidad, vinculados con el expendio de alimentos y bebidas preparados para el consumo; preparación de comidas para llevar y servicios de restaurantes de comidas para llevar.                     | 43 |
| McCOFFEE   | 40623 | 02-02-2026 <sup>4</sup> | Restaurantes y otros establecimientos o instalaciones vinculados con el expendio de alimentos y bebidas preparadas para el consumo; preparación de comidas para llevar y servicios de restaurantes de comidas para llevar.                                                                                                                                   | 43 |

<sup>4</sup> **Artículo 153.-** El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.





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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

|                                                                                     |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | 5356 <sup>5</sup> | 08-04-2032 | Servicios prestados o relacionados con restaurantes y otros establecimientos o facilidades encargadas de procurar alimentos y bebidas para el consumo y también en la venta y promoción de especialidades combinadas de alimentos; preparación de alimentos para llevar.                                                                                         | 43 |
| MCCOMBO                                                                             | 9880              | 13-02-2027 | Servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal, en particular, servicios prestados y asociados con restaurantes en función y de franquicia, comprometidos en proporcionar comida y bebidas listas para el consumo; servicios prestados y asociados con la preparación y venta de productos para llevar.                                            | 43 |
|  | 16473             | 17-12-2028 | Servicios prestados o asociados con: 1) operación y franquicia de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones que se encargan de suministrar comida y bebidas preparadas para el consumo; 2) preparación de comida para llevar; 3) diseño de tales restaurantes, establecimientos e instalaciones y todos los demás servicios.                         | 43 |
| McMENU                                                                              | 33844             | 14-11-2033 | Operación y puesta en marcha de restaurantes y restaurantes a través de franquicias y otros establecimientos o instalaciones a través de franquicias o ausente esta modalidad, vinculados con el suministro de alimentos y bebidas preparados para consumo; preparación de alimentos para llevar y servicios de restaurantes que expenden alimentos para llevar. | 43 |
| Mcdonald'S<br>Grandes Placeres<br>Pequeños Precios                                  | 4717 <sup>6</sup> | 07-03-2028 | Servicios prestados o asociados con restaurantes, y otros establecimientos o facilidades relacionadas en procurar comidas y bebidas y en la venta y promoción de alimentos, preparación de comida para llevar, servicios de restaurante.                                                                                                                         | 43 |

<sup>5</sup> Cabe señalar que dicho certificado corresponde a un registro multiclase de marca de producto y/o servicio. La referida marca distingue a su vez servicios de la clase 35 y 42 de la Nomenclatura Oficial.

<sup>6</sup> Dicho registro corresponde a un lema comercial



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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

- b) En la clase 43 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas marcas a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación la partícula inicial MC, tales como:

| Marca                                                                               | Certificado N° | Titular                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
|    | 134454         | Johan Hugo Nolasco Taboada            |
|   | 115291         | Enrique Arturo Martínez Lastra        |
| MCLAREN'S                                                                           | 125170         | Víctor Alejandro De La Torre Palacios |
|  | 39044          | McCain Foods Limited                  |

- c) En la clase 43 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas marcas a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación la partícula inicial MAC, tales como:

| Marca                                                                               | Certificado N° | Titular                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
|  | 36059          | Arturo Rafael García-Regal Marticorena |

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

|                                                                                   |      |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | 4820 | Cooperativa Agropecuaria Industrial Valle Yurinaki (Cai Valle Yurinaki) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|

- d) En la clase 43 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas marcas a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación la denominación INCA, tales como:

| Marca                                                                               | Certificado | Titular                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
|    | 66647       | Inversiones Multiples JGB E.I.R.L. |
|   | 153566      | John David Quispe Ordoñez          |
|  | 162839      | Karla Clorhen Alva López           |

## 2. Principio de especialidad

Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.

Cabe precisar que la regla de la especialidad no está necesariamente vinculada a las clases de la Nomenclatura Oficial, por lo que no debe confundirse su verdadero alcance. A este respecto, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486 otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente referencial.

Así, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. En tal sentido, para determinar si existe riesgo de confusión, lo relevante es determinar si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.

### 3. Determinación del riesgo de confusión

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe tener en cuenta la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso N° 198-IP-2015<sup>7</sup>), en la cual se señala lo siguiente:

---

<sup>7</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2585 del 2 de octubre de 2015.

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

*“Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir”.*

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-2015<sup>8</sup>, el Tribunal Andino estableció que: *“Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.”*

En esa línea, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de los siguientes elementos: a) la similitud o conexión competitiva entre los productos y/o servicios; y, b) la similitud entre los signos, para lo que se deberá tener en cuenta la fuerza distintiva de los signos. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión.

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

---

<sup>8</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

### 3.1 Respecto a los productos y/o servicios

- a) Respecto de las marcas inscritas con Certificados N° 28454, N° 115996, N° 115995, N° 55537, N° 21245, N° 160546, N° 53115, N° 65222, N° 112462, N° 9335, N° 53114, N° 31099, N° 10287, N° 46045, N° 184027, N° 107516, N° 168848, N° 10072, N° 9880, N° 2957, N° 43461, N° 8135, N° 39291, N° 40623, N° 5356, N° 9880, N° 16473, N° 33844 y el lema comercial inscrito con Certificado N° 4717

El extremo de la resolución apelada que determinó la identidad o vinculación entre algunos de los servicios y productos a los que hace referencia el signo solicitado en la clase 43 y las marcas registradas base de oposición registradas en las clases 30 y 43 de la Nomenclatura Oficial no fue cuestionado; en ese sentido, ha quedado consentido, no correspondiendo a la Sala emitir pronunciamiento al respecto.

- b) Respecto de las marcas inscritas con Certificados N° 197303, N° 105079, N° 83649, N° 62186, N° 56245, N° 21243, N° 71388, N° 65221, N° 13776, N° 112369, N° 78157, N° 31102, N° 96515 y N° 62186

El signo solicitado y las marcas registradas están referidos a los siguientes productos:

| Signo solicitado                                                    | Marcas registradas en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicios de restaurante de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial. | <b>Certificado N° 105079</b><br>Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; alimentos preparados a base de productos de carne de res, cerdo, pescado y ave, queso, productos de leche, bebidas en las que predomina la leche, encurtidos, frutas escarchadas, frutas congeladas, rodajas de frutas, jalea de frutas, pulpa de frutas, ensaladas de frutas, frutas confitadas, frutas enlatadas. |
|                                                                     | <b>Certificado N° 62186</b><br>Alimentos preparados a base de productos de carne de res, cerdo, pescado y ave, sándwiches de carne de res, sándwiches de pescado, sándwiches de cerdo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | sándwiches de pollo, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos y todos los demás productos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | <b><u>Certificado N° 56245</u></b><br>Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b><u>Certificado N° 65221</u></b><br>Alimentos preparados a base de productos de carne, cerdo, pescado y aves, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos, postres y todos los demás productos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b><u>Certificado N° 112369</u></b><br>Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; papas fritas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b><u>Certificado N° 197303</u></b><br>Comidas preparadas con productos de carne, cerdo, pescado y carne de ave, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva y cocidas y queso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b><u>Certificado N° 83649</u></b><br>Alimentos preparados a base de productos de carne de res, cerdo, pescado y ave, sándwiches de carne de res, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, sándwiches de cerdo, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, productos de leche, productos lácteos, y bebidas en las que predomina la leche, encurtidos, frutas escarchadas, frutas congeladas, rodajas de frutas, jalea de frutas, pulpa de frutas, ensaladas de frutas, frutas en conserva, frutas cocidas, frutas confitadas, frutas enlatadas. |
|  | <b><u>Certificado N° 21243</u></b><br>Carne, pescado, aves; sándwiches de carne y pescado; frutas y verduras cocidas y en conservas, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos y postres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b><u>Certificado N° 71388</u></b><br>Alimentos preparados a base de productos de carne, cerdo, pescado y aves, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos y postres, comprendidos en la clase.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b><u>Certificado N° 13776</u></b><br>Alimentos preparados de carne, cerdo, pescado y productos de pollo, frutas y legumbres cocidas y en conserva, huevos, queso, leche, preparaciones, lácteas, encurtidos, postres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b><u>Certificado N° 78157</u></b><br>Alimentos preparados a base de productos de carne, cerdo, pescado y aves, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos y postres (comprendidos en la clase). |
|  | <b><u>Certificado N°96515</u></b><br>Alimentos preparados de carne, cerdo, pescado y productos de pollo; frutas y legumbres cocidas y en conserva; huevos, queso, leche, preparaciones lácteas; encurtidos, postres.                                     |
|  | <b><u>Certificado N°31102</u></b><br>Alimentos preparados de carne, cerdo, pescado y productos de pollo, frutas y legumbres cocidas y en conserva, huevos, queso, leche, preparaciones, lácteas, encurtidos, postres.                                    |

Al respecto, la Sala advierte que, tal como se ha establecido en diversas resoluciones<sup>9</sup>, existe conexión competitiva entre los “*servicios de restauración (alimentación)*” de la clase 43 que el signo solicitado pretende distinguir y la “*carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne*” de la clase 29 que distinguen las marcas registradas, debido a que actualmente es frecuente que los restaurantes y/o locales donde se ofrecen servicios de restauración, comercialicen productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial con la misma marca, los cuales sirven de insumos para la preparación de los platos que se ofrecen en sus respectivos locales, con la finalidad de satisfacer las demandas de sus clientes y de publicitar e implantar sus marcas en la generalidad de los consumidores.

En dichos pronunciamientos se estableció que existía dicha conexión competitiva en los siguientes casos:

**JUICY LUCY:**

<sup>9</sup> Tales como:

- Resolución N° 1894-2019/TPI-INDECOPI de fecha 18 de noviembre de 2019.
- Resolución N° 0136-2022/TPI-INDECOPI de fecha 31 de enero de 2022.
- Resolución N° 780-2022/TPI-INDECOPI de fecha 3 de junio de 2022.

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>(<a href="https://www.plazavea.com.pe/hamburguesa-parrillera-juicy-lucy-de-carne-de-res-caja-8un/p">https://www.plazavea.com.pe/hamburguesa-parrillera-juicy-lucy-de-carne-de-res-caja-8un/p</a>)</p> |  |
| Hamburguesas (clase 29)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Servicios de restauración (clase 43)                                              |

**BON BEEF:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>(<a href="https://www.plazavea.com.pe/hamburguesa-parrillera-bon-beef-200g-caja-4un/p">https://www.plazavea.com.pe/hamburguesa-parrillera-bon-beef-200g-caja-4un/p</a>)</p> |  |
| Hamburguesas (clase 29)                                                                                                                                                                                                                                           | Servicios de restauración (clase 43)                                                 |

**OSSO:**

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>(<a href="https://www.wong.pe/hamburguesa-de-res-osso-4un-504746/p">https://www.wong.pe/hamburguesa-de-res-osso-4un-504746/p</a>)</p> |  |
| Hamburguesas (clase 29)                                                                                                                                                                                                      | Servicios de restauración (clase 43)                                                  |

**FRIDAYS:**

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><a href="https://www.tottus.com.pe/tgi-fridays-alas-de-pollo-empanizadas-con-salsa-buffalo-frida-42035903/p/">(https://www.tottus.com.pe/tgi-fridays-alas-de-pollo-empanizadas-con-salsa-buffalo-frida-42035903/p/)</a></p> |  |
| Alas de pollo empanizadas (clase 29)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Servicios de restauración (clase 43)                                                |

En ese sentido, a diferencia de lo señalado por la Primera Instancia, se trata de productos y servicios vinculados y complementarios, destinados a cubrir una misma necesidad y se encuentran dirigidos al mismo público consumidor o usuario.

### 3.2 Examen comparativo

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

Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor.

Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en el Proceso N° 529-IP-2016<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán del grado de la atención que usualmente el consumidor medio preste para la adquisición y contratación de los productos o servicios a distinguir.

Cabe indicar que en caso de los signos mixtos deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, es decir aquél que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

- a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
- b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Sobre esto Fernández - Novoa<sup>11</sup> señala, *“...a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca”*.

El citado autor señala que *“de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”*. Considera que la primacía de esta pauta se basa en que *“a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (...) En algunos casos, el predominio del componente denominativo puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”*.

El autor agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que el componente figurativo de una marca mixta adquiera preminencia, a saber: i) factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como:

<sup>11</sup> Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.



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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado y algunas de las marcas registradas constituyen signos de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

En el caso del signo solicitado y las siguientes marcas registradas será relevante tanto el aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores o usuarios solicitarán los productos o servicios en el mercado, como el figurativo, debido a las características y combinación de los elementos que lo conforman a efectos de ser asociadas con un origen empresarial determinado, tal como se aprecia a continuación:



| Marca | Certificado N° |
|-------|----------------|
|       | 21243          |



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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | 21245 |
|  | 16473 |
|  | 5356  |

En el caso de las siguientes marcas registradas será relevante únicamente el aspecto denominativo, ya que la forma de escritura que presentan no reviste características particulares, tal como se aprecia a continuación:

| Marca             | Certificado N° |
|-------------------|----------------|
| <b>McFish</b>     | 105079         |
| <b>McDonald's</b> | 56245          |
| <b>McDonald's</b> | 55537          |
| <b>McFISH</b>     | 107516         |
| <b>McAHORRO</b>   | 43461          |
| <b>McDonald's</b> | 2957           |

En el caso de denominaciones compuestas por más de un término, es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o cuál es el que sirve para determinar la impresión en conjunto, ya que pueden ser semejantes, si ambas contienen el mismo elemento relevante. Ello sólo se puede determinar en cada caso concreto y analizando la particular formación de la denominación compuesta que se trate.

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

En el caso de las siguientes marcas registradas resulta relevante únicamente la partícula inicial MC o MAC, toda vez que las siguientes denominaciones en inglés resultan ser descriptivas o genéricas, dependiendo de cada caso, en relación a los productos o servicios que distinguen:

| Marca         | Certificado N° | Clase |
|---------------|----------------|-------|
| McBites       | 197303         | 29    |
| <b>McFish</b> | 105079         | 29    |
| MCCHICKEN     | 83649          | 29    |
| McCRISPY      | 62186          | 29    |
| MAC FRIES     | 96515          | 29    |
| McBURGER      | 28454          | 30    |
| McCOFFEE      | 115995         | 30    |
| McRIB         | 10287          | 30    |
| McWRAP        | 184027         | 30    |
| <b>McFISH</b> | 107516         | 30    |
| McBURGER      | 8135           | 43    |
| McCOFFEE      | 40623          | 43    |

| Denominación | Traducción <sup>12</sup> |
|--------------|--------------------------|
| BITES        | Bocado                   |
| FISH         | Pescado                  |
| CHICKEN      | Pollo                    |
| CRISPY       | Crujiente                |
| FRIES        | Papas fritas             |
| BURGER       | Hamburguesa              |
| COFFEE       | Café                     |
| RIB          | Costilla                 |
| WRAP         | Enrollado                |

Por otro lado, en el caso de las siguientes marcas registradas resulta relevante únicamente la partícula inicial MC, puesto que las denominaciones HUEVO,

<sup>12</sup> Traducciones obtenidas de <https://dictionary.cambridge.org/es/translate/>



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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

NUGGETS<sup>13</sup>, PAPAS, PATATAS, POLLO, CAFÉ, MUFFIN<sup>14</sup>, TOCINO, AHORRO, COMBO y MENÚ, resultan ser genéricas de los productos de las clases 29 y 30 a los que hacen referencia o descriptivas de los servicios de restauración de la clase 43 que distinguen (al hacer referencia a los productos - o forma de presentación de ellos- que ofrecerán a mérito de los servicios que prestarán):

| Marca     | Certificado N° | Clase |
|-----------|----------------|-------|
| MCHUEVO   | 65221          | 29    |
| McNUGGETS | 13776          | 29    |
| MCPAPAS   | 112369         | 29    |
| McPATATAS | 78157          | 29    |
| McPOLLO   | 31102          | 29    |
| McCAFE    | 115996         | 30    |
| MCHUEVO   | 65222          | 30    |
| McMUFFIN  | 9335           | 30    |
| McPOLLO   | 31099          | 30    |
| McTOCINO  | 46045          | 30    |
| McAHORRO  | 43461          | 43    |
| McCAFE    | 39291          | 43    |
| MCCOMBO   | 9880           | 43    |
| McMENU    | 33844          | 43    |

De otra parte, en el caso de la marca registrada bajo Certificado N° 168848 resulta relevante únicamente la denominación McDonald's, toda vez que la denominación ANGUS PREMIUM<sup>15</sup> resulta descriptiva de los sándwiches de carne que distingue.

<sup>13</sup> **Nugget** es un alimento compuesto o total o parcialmente de una pasta de pollo finamente picada y a veces con piel de pollo añadida, que se recubre de rebozado o pan rallado antes de cocinarlo. Información extraída de <http://www.delicatessensalta.com.ar/2015/01/nuggets-de-pollo/>

<sup>14</sup> El **muffin** es un producto elaborado con pan dulce y otros ingredientes, cocinado en moldes individuales de base cilíndrica y con forma de hongo. Información extraída de <https://artespiga.com/el-origen-de-los-muffins/>

<sup>15</sup> Las carnes **Certified Angus Beef** representan lo mejor en calidad, sabor y jugosidad. Reconocidas a nivel mundial por su marmoleo superior y su origen controlado, son ideales para quienes buscan elevar sus comidas a un nivel gourmet. Información extraída de <https://www.wong.pe/colecciones/carne-certified-angus-beef?srltid=AfmBOopitJygAzNHBLMo7cOwAq572vO3q66Zbom2lwQC-bm-BJFeqQzw>

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

| Marca                    | Certificado N° | Clase |
|--------------------------|----------------|-------|
| McDonald's Angus Premium | 168848         | 30    |

Finalmente, en el caso de la marca registrada bajo Certificado N° 16473 resulta relevante la denominación MC BUDDIES, puesto que la denominación NUGGET<sup>16</sup> resulta descriptiva de los servicios de restauración que distingue al hacer referencia a los productos que ofrecerán a mérito a ellos:

| Marca                                                                              | Certificado N° | Clase |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|  | 16473          | 43    |

Es importante precisar que existen marcas en la clase 43 registradas a nombre de distintos titulares que contienen de manera relevante la partícula MC o MAC<sup>17</sup>, en consecuencia, constituye una de uso frecuente en dicha clase.

Asimismo, cabe resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido, que:

*“El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios”<sup>18</sup>.*

Asimismo, “Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta ‘una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de

<sup>16</sup> Ver nota 13.

<sup>17</sup> El prefijo "Mc" es de origen gaélico escocés e irlandés y significa "hijo de". Proviene de la palabra gaélica "mac", que tiene el mismo significado. Se utiliza como parte de muchos apellidos escoceses e irlandeses para indicar la filiación, es decir, quién era el padre o antepasado de la persona. Por ejemplo, "McDonald" significa "hijo de Donald". Es común encontrar variantes de este prefijo como "Mac" o "M". Algunos nombres derivados o asociados incluyen MacDonald, MacLeod, MacIntosh, y muchos otros apellidos escoceses e irlandeses. Información extraída de <https://www.wisdomlib.org/es/names/mc>

<sup>18</sup> Proceso 96-IP-2020 de fecha 21 de junio de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4285 de fecha 30 de junio de 2021.

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

*confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario (...). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcadamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”<sup>19</sup>.*

Realizado el examen comparativo se advierte lo siguiente:

- a) **Entre el signo solicitado MAC INCA y logotipo y el elemento relevante de las marcas registradas bajo Certificados N° 197303, N° 105079, N° 83649, N° 62186, N° 65221, N° 13776, N° 112369, N° 78157, N° 31102, N° 28454, N° 115996, N° 115995, N° 65222, N° 9335, N° 31099, N° 10287, N° 46045, N° 184027, N° 107516, N° 8135, N° 43461, N° 39291, N° 40623, N° 9880 y N° 33844**
- Fonéticamente, si bien los signos en cuestión comparten la partícula inicial MAC / MC, las cuales producen el mismo efecto sonoro, se diferencian por la presencia de la denominación INCA en el signo solicitado.
  - Gráficamente, únicamente el signo solicitado presenta en su conformación elementos figurativos, hecho que determina que los signos bajo análisis generan distinto efecto visual.

| Signo Solicitado | Marcas registradas                       |
|------------------|------------------------------------------|
|                  | McBites<br>(Certificado N°197303)        |
|                  | <b>McFish</b><br>(Certificado N° 105079) |
|                  | MCCHICKEN<br>(Certificado N° 83649)      |

<sup>19</sup> Proceso 40-IP-2007 (GOAC 1518, publicada el 12 de julio del 2007), citando a Otamendi: OTAMENDI, J. (2002). “Derecho de Marcas”. Editorial Lexis Nexos, Abeledo-Perrot, cuarta edición, Buenos Aires.



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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

|                                                                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | McCRISPY<br>(Certificado N° 62186)  |
|                                                                                   | MCHUEVO<br>(Certificado N° 65221)   |
|                                                                                   | McNUGGETS<br>(Certificado N° 13776) |
|                                                                                   | MCPAPAS<br>(Certificado N° 112369)  |
|                                                                                   | McPATATAS<br>(Certificado N° 78157) |
|                                                                                   | McPOLLO<br>(Certificado N° 31102)   |
|                                                                                   | McBURGER<br>(Certificado N° 28454)  |
|                                                                                   | McCAFE<br>(Certificado N° 115996)   |
|                                                                                   | McCOFFEE<br>(Certificado N° 115995) |
|                                                                                   | MCHUEVO<br>(Certificado N° 65222)   |
|                                                                                   | McMUFFIN<br>(Certificado N° 9335)   |
|                                                                                   | McPOLLO<br>(Certificado N° 31099)   |
|                                                                                   | McRIB<br>(Certificado N° 10287)     |
|                                                                                   | McTOCINO<br>(Certificado N° 46045)  |
|                                                                                   | McWRAP<br>(Certificado N° 184027)   |
|                                                                                   | McFISH                              |

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | (Certificado N° 107516)            |
|  | McBURGER<br>(Certificado N° 8135)  |
|  | McAHORRO<br>(Certificado N° 43461) |
|  | McCAFE<br>(Certificado N° 39291)   |
|  | McCOFFEE<br>(Certificado N° 40623) |
|  | MCCOMBO<br>(Certificado N° 9880)   |
|  | McMENU<br>(Certificado N° 33844)   |

**b) Entre el elemento relevante del signo solicitado MAC INCA y logotipo y las marcas registradas bajo Certificados N° 56245, N° 71388, N° 55537, N° 160546, N° 53115, N° 112462, N° 53114, N° 168848 y N° 2957.**

- Fonéticamente, si bien los signos en cuestión comparten la partícula inicial MAC / MC, las cuales producen el mismo efecto sonoro, se diferencian por la presencia de la denominación INCA en el signo solicitado y las denominaciones DONALD'S, FLURRY, DUO, FIESTA, JUNIOR y NIFICA en las marcas registradas
- Gráficamente será de aplicación lo señalado en el literal a).

| <b>Signo Solicitado</b> | <b>Marcas registradas</b>                   |
|-------------------------|---------------------------------------------|
|                         | <b>McDonald's</b><br>(Certificado N° 56245) |
|                         | McFLURRY<br>(Certificado N° 71388)          |

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>McDonald's</b></p> <p>(Certificado N° 55537)</p> <p>McDUO<br/>(Certificado N° 160546)</p> <p>McFIESTA<br/>(Certificado N° 53115)</p> <p>MCJUNIOR<br/>(Certificado N° 112462)</p> <p>McNIFICA<br/>(Certificado N° 53114)</p> <p>McDonald's Angus Premium<br/>(Certificado N° 168848)</p> <p><b>McDonald's</b></p> <p>(Certificado N° 2957)</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**c) Entre el elemento relevante del signo solicitado MAC INCA y logotipo y las marcas registradas bajo Certificados N° 21243, N° 21245 y N° 5356**

- Fonéticamente, si bien los signos en cuestión comparten la partícula inicial MAC / MC, las cuales producen el mismo efecto sonoro, se diferencian por la presencia de la denominación INCA en el signo solicitado y la denominación DONALD'S, en la marca registrada, lo cual determina que produzcan un distinto efecto sonoro de conjunto.
- Gráficamente, tanto el signo solicitado como la marca registrada presentan en su conformación elementos figurativos, hecho que determina que los signos bajo análisis generan distinto efecto visual.

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

| Signo Solicitado                                                                  | Marcas registradas                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>(Certificados N° 21243, N° 21245 y N° 5356) |

**d) Entre el elemento relevante del signo solicitado MAC INCA y logotipo y el elemento relevante de la marca registrada bajo Certificado N° 16473**

- Fonéticamente, si bien los signos en cuestión comparten la partícula inicial MAC / MC, las cuales producen el mismo efecto sonoro, se diferencian por la presencia de la denominación INCA en el signo solicitado y la denominación BUDDIES, en la marca registrada, lo cual determina que produzcan un distinto efecto sonoro de conjunto.
- Gráficamente será de aplicación lo señalado en el literal c).

| Signo Solicitado | Marca registrada                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <br>(Certificado N° 16473) |

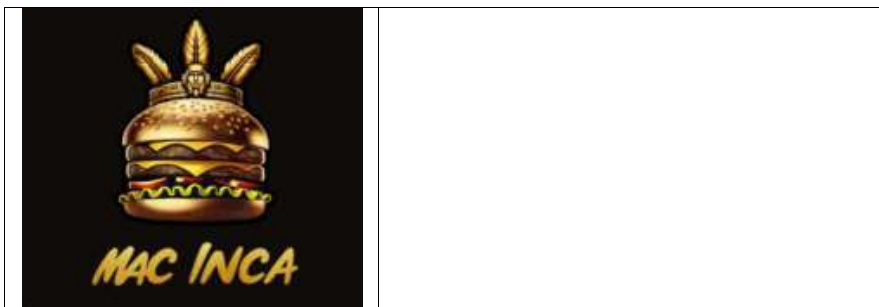




**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**



**e) Entre el elemento relevante del signo solicitado MAC INCA y logotipo y el elemento relevante de la marca registrada bajo Certificado N° 96515**

- Fonéticamente, si bien los signos en cuestión comparten la partícula inicial MAC / MC, las cuales producen el mismo efecto sonoro, se diferencian por la presencia de la denominación INCA en el signo solicitado.
- Gráficamente será de aplicación lo señalado en el literal a).

| Signo Solicitado | Marca registrada                    |
|------------------|-------------------------------------|
|                  | MAC FRIES<br>(Certificado N° 96515) |

**f) Entre el signo solicitado MAC INCA y logotipo y el lema comercial McDONALD'S GRANDES PLACERES PEQUEÑOS PRECIOS (Certificado N° 4717)**



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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

Dado que en el presente caso el examen comparativo debe efectuarse, entre otros, entre la solicitud de registro de una marca de producto y un lema comercial registrado, corresponde señalar lo siguiente:

- El lema comercial es una frase usada como complemento de una marca y sólo de esa manera se presentan los lemas en el mercado.
- En estos signos se protege el mensaje publicitario que se transmite a la mente de los consumidores y no la literalidad de cada uno de los términos que los conforman.
- Cualquier cotejo de un lema con otro signo distintivo debe hacerse considerando al lema en su integridad, como una unidad indivisible y sin considerar las palabras aisladamente.
- En la comparación de un signo distintivo con un lema debe tenerse en cuenta si el mensaje que se transmite es el mismo.

Al respecto, mientras que el lema comercial registrado **McDONALD'S GRANDES PLACERES PEQUEÑOS PRECIOS** puede ser entendido como que su titular es una empresa que ofrece productos de buena calidad a bajos precios, el signo solicitado **MAC INCA y logotipo** no contiene una evocación semejante.

| Signo Solicitado                                                                    | Lema Comercial                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | McDONALD'S GRANDES PLACERES<br>PEQUEÑOS PRECIOS (Certificado N°<br>4717) |

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

### **3.3. Conclusión**

Si bien los signos bajo análisis hacen referencia a productos y/o servicios vinculados, teniendo en consideración que los signos no resultan semejantes, se concluye que el signo solicitado no incurre en la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486<sup>20</sup>.

### **4. Notoriedad de la marca titularidad de la opositora**

En el presente caso, la Primera Instancia señaló que en atención a los medios probatorios presentados por la opositora y las resoluciones que ésta citó (cumpliendo con los requisitos exigidos en la Resolución N° 330-2024/TPI-INDECOPI de fecha 20 de marzo de 2024<sup>21</sup>, Precedente de Observancia Obligatoria emitido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual) se ha verificado que las situaciones de hecho y de derecho no han variado respecto del reconocimiento efectuado sobre el carácter notorio de la siguiente marca:

| Marca notoria titularidad de la opositora |
|-------------------------------------------|
| <b>MCDONALD'S</b>                         |

Cabe señalar que dicho extremo no ha sido impugnado por las partes, por lo que ha quedado consentido el reconocimiento de notoriedad de la mencionada marca.

### **5. Prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486**

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación,

<sup>20</sup> Semejante criterio se ha seguido en las Resoluciones N° 451-2026/TPI-INDECOPI y N° 914-2024/TPI-INDECOPI.

<sup>21</sup> Mediante la cual se estableció, con carácter de observancia de obligatoria, que el periodo máximo que puede existir entre la fecha en que la autoridad reconoce la notoriedad de un signo distintivo y aquella en la que el titular invoca los derechos que emanan de dicha notoriedad es de 5 (cinco) años.

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Al respecto, cabe señalar que la Primera Instancia determinó que el signo solicitado MAC INCA y logotipo constituye una imitación de la mencionada marca notoria. Dicho extremo no ha sido impugnado por las partes, por lo que ha quedado consentido.

En tal sentido, corresponde determinar si el registro del signo solicitado incurre en la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso h).

**5.1 Determinación del riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca notoria MCDONALD'S**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial de fecha 15 de marzo de 2013, recaída en el Proceso N° 31-IP-2013, respecto al riesgo de confusión en el caso de signos notoriamente conocidos, estableció lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)”.

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-2015<sup>22</sup>, el Tribunal Andino estableció que: *“Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los*

<sup>22</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

*productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios”.*

En esa línea, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de los siguientes elementos: a) la similitud o conexión competitiva entre los productos y/o servicios y b) la similitud entre los signos, para lo que se deberá tener en cuenta la fuerza distintiva de los signos. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión.

Así, puede ser que, ante marcas idénticas, en caso de que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión.

**5.1.1 Respecto de los productos y servicios**

El extremo de la resolución apelada que determinó la vinculación entre los servicios y productos a los que hace referencia el signo solicitado y la marca notoria no fue cuestionado; en ese sentido, ha quedado consentido y no corresponde a la Sala emitir pronunciamiento al respecto

**5.1.2 Examen comparativo**

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca notoria se advierte lo siguiente:

Fonéticamente, si bien los signos en cuestión comparten la partícula inicial MAC / MC, las cuales producen el mismo efecto sonoro, se diferencian por la presencia de la denominación INCA en el signo solicitado y la denominación DONALD’S, en la marca notoria, lo cual determina que produzcan un distinto efecto sonoro de conjunto.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
*Sala Especializada en Propiedad Intelectual***RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOP****EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

- Gráficamente, únicamente el signo solicitado presenta en su conformación elementos figurativos y cromáticos, hecho que determina que los signos bajo análisis generan distinto efecto visual.

| Signo Solicitado                                                                   | Marca Notoria |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | MCDONALD'S    |

**5.1.3 Conclusión**

Por lo expuesto, los signos bajo análisis hacen referencia a servicios que no guardan conexión competitiva y no resultan semejantes. En tal sentido, la Sala determina que no existe riesgo de confusión entre los signos.

**5.2 Determinación del riesgo de asociación**

El riesgo de asociación es una figura regulada en diversas legislaciones<sup>23</sup>, que se encuentra incorporada en el derecho de marcas de la Comunidad Andina a través de la Decisión 486.

Sobre el riesgo de asociación se ha pronunciado el Tribunal Andino, en el Proceso 140-IP-2009<sup>24</sup>, señalando lo siguiente:

*“Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los*

<sup>23</sup> Se trata de una figura desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal del Benelux y adoptada en el Derecho de marcas de la Unión Europea a través de la Directiva comunitaria 89/104. Así, en el texto de los artículos 4.1 (b) y 5.1 (b) de la mencionada directiva figura el inciso “un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior”.

<sup>24</sup> Información extraída de la página web de la Comunidad Andina, [www.comunidadandina.org](http://www.comunidadandina.org).

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

*consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.*

*(...)*

*También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).*

*Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”<sup>25</sup>.*

*En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena”.*

A decir de Fernández - Novoa<sup>26</sup>, existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de asociación. En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión<sup>27</sup>, y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> Ver Proceso 70-IP-2008. Interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la GOAC No, 1648 de 21 de agosto de 2008).

<sup>26</sup> Tratado sobre Derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, Barcelona, 2001, p. 292 y ss.

<sup>27</sup> De acuerdo a la doctrina holandesa, el riesgo de asociación debe ser interpretado en el sentido de la doctrina y jurisprudencia de los países del Benelux, esto es, además de comprender el riesgo de confusión, debe comprender los casos en que, a pesar de que los signos en conflicto no con confundibles, el público podría pensar que entre el titular de la marca y del signo solicitado existe algún tipo de relación (licencia; franquicia o sponsorship), y debe comprender el riesgo de que a la vista de la semejanza entre los signos, el público podría establecer conexiones o asociaciones basadas en el hecho de que la percepción del signo solicitado desata el recuerdo de la marca.

<sup>28</sup> De acuerdo a la doctrina alemana, el riesgo de asociación debía comprender el riesgo de confusión mediata o indirecta. Además, Kunz-Hallstein incluía la hipótesis del riesgo de confusión lato sensu, que



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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

La Sala considera que el riesgo de asociación amplía los alcances del riesgo de confusión en la medida que este se produce cuando a pesar de no existir vinculación o conexión competitiva entre los productos y/o servicios que identifican los signos en conflicto; es factible que el consumidor llegue a pensar que entre las empresas titulares de los referidos signos existe una relación o vinculación económica. Ello puede deberse a que; como consecuencia de la difusión, en el sector correspondiente, de ciertas prácticas comerciales y por el empleo de similar tecnología o insumos para la fabricación de los productos o la prestación de los servicios, el consumidor puede asociar los productos o servicios induciéndolo a pensar que existe algún tipo de relación entre las empresas.

Tal como se indicó anteriormente, para que se produzca el riesgo de asociación, deben presentarse dos circunstancias: que el consumidor asocie los productos o servicios distinguidos con los signos en conflicto (a pesar de no existir vinculación o conexión competitiva) y que éstos presenten semejanza o identidad.

En el presente caso, conforme se ha señalado en el punto anterior el signo solicitado y la marca notoria no resultan semejantes. En consecuencia, no existe riesgo de que el público consumidor o usuario considere que entre el solicitante y el titular de la marca notoria hay algún tipo de vinculación comercial lo que determinaría que no exista riesgo de asociación.

### 5.3 Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

#### 5.3.1 Marco conceptual y doctrinal

La buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y – *sobre todo* – a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al titular

---

trata de los casos en los que el público deslinda correctamente las marcas confrontadas y las empresas titulares, pero cree erróneamente que entre tales empresas existen vínculos económicos u organizativos. Esta tesis es la que se acoge en la Exposición Oficial de Motivos del Proyecto de Ley por el que se reforma el Derecho alemán de marcas con el fin de transponer la Directiva comunitaria 89/104.

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

innegables ventajas puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el acentuado *goodwill* de la marca se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad. De esta forma, la buena reputación de la marca es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser explotado por el titular de la marca directamente (lanzando productos o servicios bajo esa marca) o indirectamente (a través de licencias a terceros respecto de productos o servicios diferentes a los que ha venido aplicándose la marca).

Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva. Este aprovechamiento es posible porque la imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o servicios diferentes a los que venía distinguiendo<sup>29</sup>.

Respecto al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, el Tribunal Andino en el Proceso N° 70-IP-2008 señala lo siguiente:

*“En relación con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin importar (...) los productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido. Esta protección está ligada a la función publicitaria de la marca y, se diferencia de la anterior, en que la finalidad del competidor parasitario es sólo un*

<sup>29</sup> De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Suiza en la Sentencia del 24 de marzo de 1998, recaída en la demanda interpuesta por Nike International Limited (titular de la marca NIKE registrada en Suiza, para distinguir productos de las clases 18, 25 y 28) contra Campomar, S.L. (titular de la marca NIKE inscrita en España para distinguir artículos de perfumería de la clase 3), “la marca renombrada tiene como rasgo característico el que su elevado potencial publicitario puede ser explotado no sólo en relación con los productos o servicios registrados, sino también en otros sectores. Esta explotación debe quedar reservada al titular de la marca renombrada. El logro del renombre exige muchos esfuerzos. El titular de la marca debe aprovecharse del producto de los frutos de tales esfuerzos; tales frutos no pueden ser atribuidos a un tercero... A la vista del renombre alcanzado por la marca de la demandante salta a la vista que vender sus productos de perfumería y cosméticos masculinos, las demandadas se aprovecharon objetivamente de la buena fama de la marca de la demandante. En efecto, la imagen dinámico-deportiva que el público asocia con la marca de la demandante es perfectamente transferible a una línea de cosméticos en cuya comercialización también se ensalza la deportiva”.

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

*aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva.*

Sobre el tema la doctrina ha manifestado lo siguiente:

*“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.*

La doctrina señala que el supuesto de aprovechamiento indebido del renombre de la marca<sup>30</sup> implica que la marca correspondiente posee una imagen positiva o renombre entre el público. La imagen y el mensaje positivo que irradia la marca renombrada son transferibles a productos y servicios que no son en sentido estricto similares a los productos para los que viene siendo utilizada la correspondiente marca renombrada. La transferencia de la imagen de la marca renombrada a otros productos se efectúa mediante procesos asociativos que tienen lugar en la mente del consumidor<sup>31</sup>.

La Sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene el beneficio de que su marca sea asociada con la marca notoria y con las características particulares de ésta, sin contribuir a la inversión necesaria para la creación y consolidación de esa imagen positiva.

<sup>30</sup> Si bien en la cita en cuestión se habla de la marca “renombrada”, tal como se ha señalado anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no hace distinción entre marca renombrada y marca notoria, es decir, ambas denominaciones las trata como sinónimos.

<sup>31</sup> Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 413 y 414.

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

No obstante, cabe precisar que, respecto al aprovechamiento de la reputación ajena, el Tribunal Andino ha manifestado que *el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. No basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación*<sup>32</sup> (el subrayado es nuestro).

#### 5.3.2 Aplicación al caso concreto

En el caso concreto, la opositora no ha logrado acreditar ni demostrar que la imagen que irradia la marca notoria MCDONALD'S se traslade mediante un proceso asociativo por parte del público consumidor, a los servicios que el signo solicitado pretende distinguir.

Por lo tanto, se concluye que no se ha acreditado que el uso del signo solicitado sea susceptible de generar un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria.

#### 5.4 Conclusión

Se ha determinado que el uso del signo solicitado no es susceptible de riesgo de confusión ni de asociación con la marca notoria ni de generar aprovechamiento indebido de su prestigio, por lo que no se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

### 6. Respecto de la mala fe invocada

#### 6.1 Derecho de prelación y buena fe

El artículo 12 del Decreto Legislativo 1075 señala que la prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la

---

<sup>32</sup> Sentencia 26-IP-2009.

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.

## **6.2 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe**

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la *buena fe*<sup>33</sup> como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto para establecer un estándar jurídico o un modelo de conducta a seguir.

De la Puente y Lavalle<sup>34</sup> señala que la buena fe es considerada en forma consensual por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho ha recibido dándole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto jurídico. La buena fe no es una creación del legislador, que ha preestablecido su contenido; es la adaptación de un principio inherente a la conducta de los hombres, en la esfera más amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso regular para que sea susceptible de tener efectos jurídicos. Por su parte, Jiménez Vargas-Machuca<sup>35</sup> señala que la buena fe, como principio general del derecho, constituye una vía de comunicación del derecho con la moral social y con la ética, lo cual supone la canalización del derecho hacia sus metas más elevadas.

Agrega la autora nacional últimamente citada que si bien nuestro Código Civil es asistemático en su conceptualización – *al considerarla un principio general interpretativo de los contratos y los actos jurídicos, mientras que, por otro lado, menciona que los contratos se rigen por “las reglas de la buena fe y común*

<sup>33</sup> La Real Academia Española define a la buena fe como el “criterio de conducta al que ha de adaptarse el comportamiento honesto de los sujetos de derecho”, mientras que a la mala fe la define como la “malicia o temeridad con que se hace algo o se posee o detenta algún bien”. Definiciones extraídas del Diccionario de la Lengua Española - Vigésima Segunda Edición, Real Academia Española en [www.rae.es](http://www.rae.es).

<sup>34</sup> Citado por Pérez Gallardo, Leonardo en: Código Civil Comentado, Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú, p. 132.

<sup>35</sup> Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, “La Unidad del principio general de la buena fe y su trascendencia en el Derecho moderno”. En: Contratación Privada, Jurista Editores, Lima - Perú 2002, pp. 85. Asimismo, señala que el concepto de la buena fe es generalmente asociado con la rectitud, honradez, buen proceder, buena intención, confianza en la verdad de un acto jurídico, ingenuidad, candor, inocencia, etc. teniendo siempre una connotación loable y sana, socialmente aceptable y deseable.

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

*intención de las partes*” – la ubica como principio precisamente en la norma que establece la forma como debe interpretarse el acto jurídico<sup>36</sup>.

Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado en el Proceso 65-IP-2004<sup>37</sup> lo siguiente:

*“La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.*

*En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen jurídico, con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella (...).”*

En el ámbito administrativo, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2026-JUS de fecha 30 de abril de 2026 establece como uno de los principios en los que se sustenta el procedimiento administrativo (Artículo IV del Título Preliminar) al Principio de buena fe procedimental<sup>38</sup> (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y,

<sup>36</sup> Ibidem (nota 35), pp. 83-84.

<sup>37</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1102 del 6 de agosto del 2004, p. 19.

<sup>38</sup> Artículo IV del Título Preliminar.- Principios del Procedimiento Administrativo

“El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:  
(...)

1.8. Principio de buena fe procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley.

Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal”.



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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas nacionales y extranjeros<sup>39</sup>.

### 6.3 Clasificación de la buena fe

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta clasificación responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad<sup>40</sup>. Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia en la que éste pueda actuar para no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de tratamiento del principio de la buena fe *en sentido negativo* estableciéndose conductas típicas que no son aceptadas en el tráfico mercantil, porque se considera que atentan contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el mercado. La primacía del orden público sobre el principio de la buena fe subjetiva

<sup>39</sup> Allan R. Brewer-Carías en su obra "Principios del Procedimiento Administrativo en América Latina" (Ed. Legis, Colombia 2003) señala que la presunción de licitud o inocencia y el principio de la buena fe del interesado se encuentra recogido en la ley peruana en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar (pp. 149-151).

Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina en sus "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General" (Ed. Gaceta Jurídica, Lima - Perú 2003) precisa que, con el acogimiento de la buena fe en la actuación administrativa, el ordenamiento busca la protección a la confianza de la apariencia generada en la otra parte por su propia conducta, al haber generado la confianza razonable o legítima de que no ejercerá dicha facultad o de que la ejercerá de otro modo. Agrega que la buena fe o la confianza legítima, como es conocido este principio en otros ordenamientos, impone el deber de coherencia en el comportamiento propio de las autoridades, los administrados, los representantes y abogados (p. 37).

<sup>40</sup> Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.



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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

se encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia<sup>41</sup>. Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil<sup>42</sup>.

#### **6.4 El papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado**

##### **6.4.1 Consideraciones generales**

La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier relación jurídica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial, se manifiesta con un mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la actuación de la Administración se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que reclama el tráfico mercantil, relacionándolo con el fenómeno de la competencia económica y las ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos constituyen el elemento identificador de los productos y servicios existentes en el mercado, que contribuyen de manera significativa a reconocer el origen empresarial que responde por ellos. En tal sentido, debe asegurarse su transparencia en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí sino fundamentalmente de los consumidores y/o usuarios que son los últimos beneficiarios de dichos bienes y servicios.

<sup>41</sup> La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en la presente Ley.

Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

a. A las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad; y,

b. A los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma.

No se aplica en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por el Artículo 2014 del Código Civil.

<sup>42</sup> Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos.

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

En atención a lo anterior, el empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, definir su origen propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro de un nuevo signo.

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser – *dependiendo en el momento en el que se produzca* – alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486<sup>43</sup>; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremacía del principio de la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los de los consumidores. Es por ello que la Decisión 486 restringe el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas. Pero también es verdad que regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el desenvolvimiento de la competencia y la transparencia del mercado a través de la actividad deshonesto y desleal en las prácticas comerciales.

#### **6.4.2 La mala fe en la etapa post registral**

<sup>43</sup> Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; (...)”.

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

En nuestra legislación vigente en materia de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

- (i) En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero<sup>44</sup>. En estos casos, la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

El supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que, al no haber una causal de prohibición, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aún más relevante si, durante la etapa pre-registral, la actuación de la Administración ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

Ante ello, debe tenerse en consideración que, al haber impuesto la norma legal aplicable en la materia, la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad.

- (ii) En relación con la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca

<sup>44</sup> Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como un supuesto de mala fe.

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe – ni siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 344<sup>45</sup> – qué conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia.

Debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado<sup>46</sup>, que incurre en mala fe quien – *en forma reproable y valiéndose de una solicitud de registro* – tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 12-IP-2015<sup>47</sup> que:

<sup>45</sup> El artículo 113 literal c) de la Decisión 344 establecía lo siguiente:  
La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:  
(...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

<sup>46</sup> Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura jurídica general del abuso del derecho es aplicable también al derecho de marcas cuando se está ante el supuesto de una solicitud de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edición, Munich 1999, pp. 1367 y ss.

<sup>47</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015, p. 11.

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

*“(…) para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”.*

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que:

*“(…) se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”.*

**7. Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486**

El artículo 137 de la Decisión 486 señala lo siguiente: *“Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.*

De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Según lo establecido en el artículo 259 inciso a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, *“cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.*

Cabe precisar que los actos de competencia desleal no involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos en el mercado (*trade dress*).

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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

**7.1 Aplicación al caso concreto**

En el presente procedimiento, la opositora sostuvo que la solicitud de registro del signo MAC INCA y logotipo habría sido presentada de mala fe, señalando que Edwin Eduardo Covarrubias del Carpio desarrolla actividades vinculadas al rubro gastronómico y conocía previamente la existencia y notoriedad de sus marcas. Asimismo, indicó que dicha persona domicilia en la ciudad del Cusco, donde opera un establecimiento identificado con las marcas de la opositora, circunstancia que, a su criterio, evidenciaría el conocimiento previo de tales signos distintivos.

Al respecto, la opositora aportó diversos medios probatorios destinados a acreditar que la marca MCDONALD'S mantiene el carácter de notoriamente conocida, extremo que fue amparado por la Primera Instancia y que ha quedado consentido, conforme se ha señalado anteriormente. Adicionalmente, presentó la ficha RUC y un Informe de Consulta obtenido de la RENIEC correspondiente al solicitante Edwin Eduardo Covarrubias del Carpio, documentos mediante los cuales se verifica información relacionada con la actividad económica que desarrolla y su domicilio.

No obstante, dichos medios probatorios, apreciados de manera conjunta, no resultan suficientes para acreditar objetivamente que la solicitud de registro del signo MAC INCA y logotipo haya sido presentada de mala fe, ni que el solicitante hubiera actuado a fin de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

En efecto, el hecho de que el solicitante desarrolle actividades vinculadas al rubro gastronómico y domicilie en una ciudad en la que opera un establecimiento identificado con las marcas de la opositora permite inferir un eventual conocimiento previo de dichas marcas; sin embargo, tal circunstancia, por sí sola, no constituye un elemento suficiente para concluir que la solicitud de registro haya sido presentada contraviniendo las exigencias de la buena fe.

A ello se añade que, conforme a lo desarrollado en el numeral 3.3 de la presente resolución, esta Sala ha determinado que el signo solicitado no resulta



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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

confundible con las marcas de la opositora, circunstancia que también debe ser tomada en consideración al momento de evaluar la configuración de un supuesto de mala fe.

Cabe precisar, además, que la mala fe no puede presumirse ni sustentarse únicamente en afirmaciones de parte, sino que debe encontrarse acreditada mediante elementos probatorios objetivos y suficientes que permitan verificar la existencia de una conducta contraria a las exigencias de la buena fe comercial, lo cual no ocurre en el presente caso.

Asimismo, el solo hecho de pretender obtener el registro de un signo distintivo no configura, por sí mismo, una conducta de mala fe, toda vez que ello constituye el ejercicio regular del derecho reconocido por la normativa aplicable en materia de Propiedad Industrial.

En consecuencia, esta Sala concluye que no se han configurado los elementos necesarios para determinar que Edwin Eduardo Covarrubias del Carpio actuó con mala fe y para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal al solicitar el registro del signo MAC INCA y logotipo para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

**8. Conclusión del examen de registrabilidad**

Teniendo en cuenta lo señalado en la presente resolución, el registro del signo solicitado no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro previstas en el artículo 136 incisos a) y h) de la Decisión 486 ni fue solicitado de mala fe, por lo que corresponde acceder a su registro.

**IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA**

**Primero:** Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por McDonald's Corporation.

**Segundo:** CONFIRMAR la Resolución N° 4809-2025/CSD-INDECOPI de fecha 16 de setiembre de 2025, que declaró INFUNDADA la oposición formulada por



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

**RESOLUCIÓN N° 0918-2026/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 24854-2024/DSD**

McDonald's Corporation; en consecuencia, OTORGÓ a favor de Edwin Eduardo Covarrubias del Carpio (Perú) el registro de la marca de servicio constituida por la denominación MAC INCA y logotipo (se reivindica colores<sup>48</sup>), conforme al modelo, para distinguir servicios de restaurante de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

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

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

/pa.

---

<sup>48</sup> Ver nota 1.