



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° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

SOLICITANTE : CENTRAL DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS
DE CAFÉ Y CACAO DEL PERÚ- CAFÉ PERÚ

OPOSITORA : PUMA SE

**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 20 de junio de 2024, Central de Organizaciones Productoras de Café y Cacao del Perú- Café Perú (Perú) solicitó el registro de marca de producto constituida por la denominación **PUMA CHOCOLATE y logotipo**, conforme al modelo, para distinguir café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 25 de julio de 2024, Puma SE (Alemania) formuló oposición contra el signo solicitado señalando lo siguiente:

- Es titular de la marca notoria .
- Asimismo, es titular de las siguientes marcas registradas:



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

RESOLUCIÓN N° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

Marca registrada	Certificado N°	Clase	País
PUMA	26229	18	Perú
PUMA	26398	25	
PUMA	26400	28	
	66643	14	
	25819	3, 9, 14, 25 y 35	
	17370	18, 25 y 28	
	90452	3	
	192597	3	Colombia
	433043	3	
PUMA	78992	25	
	387517	25	

- El signo solicitado será percibido como parte de la familia de marcas .
- El signo solicitado induce a error a los consumidores, quienes están habituados a percibir la silueta de felino  en referencia a los productos y servicios de su empresa.
- La marca  goza de reconocido prestigio y reputación a nivel internacional, es notoriamente conocida en el mercado andino y mundial, por su amplia e intensa publicidad.
- El signo solicitado contiene una transcripción de su marca notoria.
- Los consumidores al apreciar en el mercado los productos que pretende distinguir el signo solicitado, los van a relacionar con la marca notoria , por lo que esta se verá afectada por un posible riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
- La solicitante actúa mediando mala fe y con la intención de perpetrar actos de competencia desleal, toda vez que con anterioridad al presente expediente ha intentado obtener derechos sobre elementos que conforman sus marcas registradas y notorias.

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

RESOLUCIÓN N° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

A fin de acreditar sus afirmaciones adjuntó diversos medios probatorios. Amparó su oposición en los artículos 136 incisos a), y h) y 137 de la Decisión 486.

No obstante haber sido debidamente notificada, la solicitante no absolvió el traslado de la oposición formulada por Puma SE.

Mediante **Resolución N° 4865-2025/CSD-INDECOPI de fecha 18 de setiembre de 2025**, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por Puma SE y dispuso INSCRIBIR (debió decir OTORGAR) el registro del signo solicitado.

La Comisión consideró lo siguiente:

(i) Familia de marcas alegada por la opositora

- La opositora ha cumplido con acreditar los elementos objetivos y subjetivos a fin de que se configure una familia de marcas en las clases 3, 14, 18, 25 y 28 de la Nomenclatura Oficial en base a la denominación PUMA.

**(ii) Notoriedad de la marca **

- Teniendo en cuenta el reconocimiento efectuado por la Comisión de Signos Distintivos mediante la Resolución N° 2766-2021/CSD-INDECOPI, de fecha del 13 de julio de 2021, además de la publicidad y evidencias de la constante difusión de los productos¹ a los que se aplica la marca  en el Perú, se

¹ La opositora presentó los siguientes medios probatorios:

- El mérito de la página web <http://www.puma.com>
- Capturas de diversas páginas web:
 - <http://www.puma.com>
 - <https://about.puma.com/>
 - <https://agenciapressnoticias.com/2024/04/11/>
 - <https://elcomercio.pe/deporte-total/>
 - <https://elcomercio.pe/publireportaje/>
 - <https://elcomercio.pe/viu/moda/>
 - <https://es-us.puma.com/>
 - <https://gestion.pe/>
 - <https://pe.fashionnetwork.com/>
 - <https://pe.puma.com/pe/es/>
 - <https://peru21.pe/economia/>
 - https://platanitos.com/catalogo?filter_genders%5B%5D



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° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

considera que al momento de la presentación de la oposición contra la solicitud de registro (25 de julio de 2024) se cumplían los requisitos exigidos por la legislación vigente para que la marca **PUMA** sea considerada notoria, para distinguir zapatillas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

- El signo solicitado constituye una transcripción de la marca notoria al incluir la denominación PUMA:

Signo solicitado	Marca Notoria
	

➤ **Evaluación de riesgo de confusión o de asociación**

Si bien los signos resultan semejantes, dado que distinguen productos que no guardan vinculación entre sí, se determina que el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor.

➤ **Aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria**

Dado que el signo solicitado pretende distinguir productos no vinculados a los productos que distingue la marca notoria y no obstante el hecho de que dicha marca notoria ha alcanzado un elevado reconocimiento dentro del público consumidor, se determina que dicha imagen y el mensaje positivo que emanan de la referida marca notoria no podrían ser transferidos a los productos que se pretenden distinguir

- <https://platanitos.com/puma>
- <https://simple.ripley.com.pe/>
- <https://www.facebook.com/PUMAPERU/>
- <https://www.falabella.com.pe/>
- <https://www.footloose.pe/tienda-puma>
- <https://www.google.com/>
- <https://www.instagram.com/pumaperu/>
- <https://www.mercadonegro.pe/>
- <https://www.oechsle.pe/puma>
- <https://pe.puma.com/pe/es/buscador-de-tiendas?storepage=footer>
- <https://www.triathlon.com.pe/marcas/puma.html>
- <https://x.com/pumaperu?s=11>

- Resultado de la búsqueda en Google de la frase “tiendas PUMA en lima”.
- Citó las resoluciones detalladas en el punto 1.

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

RESOLUCIÓN N° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

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 .

➤ **Riesgo de dilución**

No obstante se ha determinado que el signo solicitado y la marca notoria son semejantes y hacen referencia a productos no vinculados, no se produciría la dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria , puesto que la solicitante ya es titular de las marcas PUMA COFFEE y logotipo, inscrita con Certificado N° 154763 y PUMA CAFÉ y logotipo inscrita con Certificado N° 313385 en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, siendo que a través del presente procedimiento, se encuentra solicitando el registro de un signo que constituye tan sólo una variación de la marca registrada a su favor.

- **Conclusión**

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.

(iii) **Legítimo interés de la opositora de conformidad con el artículo 147 de la Decisión 486**

La opositora se encuentra legitimada para formular oposición a la presente solicitud de registro en base a sus marcas registradas en Colombia².

(iv) **Evaluación del riesgo de confusión**

- Si bien se ha determinado que el signo solicitado y las marcas registradas son semejantes, dado que distinguen productos y/o servicios no vinculados, se determina que el otorgamiento del registro solicitado no es

² En relación a los siguientes productos:

-  **PUMA** (Certificado N° 387517) acreditó su interés real en el mercado peruano respecto de vestidos, calzado, sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
-  **PUMA** (Certificado N° 433043) acreditó su interés real en el mercado peruano respecto de perfumería, jabones y cosméticos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
- **PUMA** (Certificado N° 78992) acreditó su interés real en el mercado peruano respecto de vestidos, calzado, sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



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° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que corresponde declarar **INFUNDADA** la oposición formulada en este extremo.

(v) Mala fe - aplicación del Artículo 137 de la Decisión 486

- Los medios probatorios presentados no resultan suficientes a fin de acreditar que la solicitante actuó de mala fe al solicitar el presente registro, o con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
- De lo expuesto, al no haberse acreditado la supuesta mala fe y la conducta desleal atribuida al solicitante, corresponde declarar **INFUNDADA** la oposición formulada en este extremo.

Con fecha 13 de octubre de 2025, la opositora Puma SE interpuso recurso de **apelación** señalando lo siguiente:

➤ **Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria**

- El signo solicitado  presenta una marcada similitud con la marca notoriamente conocida , toda vez que reproduce íntegramente la denominación "PUMA". Esta coincidencia genera, de manera inmediata, una asociación mental con la marca notoria, lo que provoca que el público transfiera el mensaje positivo y la percepción de calidad vinculados a dicha marca hacia los productos de la clase 30 que el signo solicitado pretende distinguir.
- En consecuencia, se configura un aprovechamiento indebido del prestigio y la reputación adquiridos por la marca notoria.
- El signo solicitado debe ser denegado por encontrarse incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, pues ha quedado debidamente acreditado que: (i) la marca



es notoria; (ii) el signo solicitado



constituye una

transcripción de la denominación PUMA de la marca notoria ; (iii) los signos son sustancialmente semejantes a nivel gráfico y fonético; (iv) la semejanza existente entre los signos determina que el público



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° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

relacione los signos y traslade la información y experiencia positiva que tiene con las marcas notorias al nuevo signo, lo cual demuestra que hay un aprovechamiento del prestigio ganado.

➤ **Sobre la mala fe**

- La Primera Instancia omitió valorar adecuadamente los indicios de mala fe en la presentación de la solicitud, configurándose el supuesto establecido en el artículo 137 de la Decisión 486, ya que la elección del signo solicitado no responde a una creación autónoma ni a una necesidad de identificación empresarial, sino que reproduce indebidamente elementos distintivos ajenos con el propósito de beneficiarse de la reputación y posicionamiento alcanzados por su marca notoria.
- De acuerdo al contexto actual del mercado y las estrategias de extensión de marca (*"brand extension"*), las marcas notorias del sector deportivo han expandido su actividad hacia productos alimenticios, cafeterías temáticas y servicios complementarios relacionados con estilos de vida saludables y deportivos.
- El signo solicitado busca insertarse dentro del ecosistema conceptual y comercial desarrollado por la marca PUMA, reforzando una conexión con el ámbito deportivo y aprovechando la capacidad evocativa de dicha marca notoria.
- La publicidad difundida por la solicitante —incluyendo publicaciones en redes sociales— evidencia una estrategia orientada a vincular sus productos con actividades deportivas y estilos de vida asociados al deporte, reproduciendo elementos conceptuales propios del posicionamiento comercial de la marca  **PUMA**.
- Dicha conducta se ve reforzada con la comercialización de productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial en el local de la solicitante identificados con la denominación PUMA, clase en la que es titular de diversos registros, constituyendo un uso infractor.

A fin de acreditar sus afirmaciones presentó diversos medios probatorios.

No obstante haber sido debidamente notificada, la Central de Organizaciones Productoras de Café y Cacao del Perú- Cafe Perú no absolvió el traslado del recurso de apelación.

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

RESOLUCIÓN N° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

- Si el signo solicitado PUMA CHOCOLATE 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 .
- 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 la solicitante, Central de Organizaciones Productoras de Café y Cacao del Perú (Perú) es titular de los siguientes registros:

Marca registrada	Certificado N°	Productos	Vigencia
	313385	Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos; sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.	13/03/2020 13/03/2030
	154763	Café tostado y molido de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.	03/07/2009 03/07/2029

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

RESOLUCIÓN N° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

2. Cuestiones previas

2.1 Extremos apelados

Mediante Resolución N° 4865-2025/CSD-INDECOPI de fecha 18 de setiembre de 2025, la Comisión de Signos Distintivos declaró:

- (i) Que la opositora cumplió con acreditar los elementos objetivos y subjetivos a fin de que se configure una familia de marcas en las clases 3, 14, 18, 25 y 28 de la Nomenclatura Oficial en base a la denominación PUMA.
- (ii) La notoriedad de la marca  para distinguir zapatillas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- (iii) INFUNDADA la oposición formulada por Puma SE en el extremo referido a la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.
- (iv) INFUNDADA la oposición formulada por Puma SE en el extremo referido a la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 respecto al riesgo de confusión o asociación y dilución.
- (v) INFUNDADA la oposición formulada por Puma SE en el extremo referido a la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 respecto del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria.
- (vi) INFUNDADA la oposición formulada por Puma SE en el extremo referido a la presunta mala fe de la solicitante.

Considerando que quien ha presentado el recurso de apelación es la opositora reiterando sus argumentos respecto a la aplicación de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso h), únicamente respecto al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria (punto v) y a la presunta mala fe de la solicitante (punto vi), corresponde a la Sala pronunciarse únicamente respecto a dichos puntos, quedando firmes los extremos detallados en los puntos (i) a (iv).

2.2 Sobre el presunto uso infractor del signo PUMA por parte de la solicitante

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

RESOLUCIÓN N° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

En su recurso de apelación, la opositora ha señalado, entre otros aspectos, que la solicitante comercializa productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial identificados con la denominación PUMA, clase respecto de la cual es titular de diversos registros marcarios, por lo que —a su criterio— dicho uso constituiría un acto infractor.

Sobre el particular, cabe precisar que el presente procedimiento se encuentra circunscrito al análisis de registrabilidad del signo solicitado, conforme a las disposiciones contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, correspondiendo evaluar únicamente si en el caso concreto se configuran las causales de irregistrabilidad invocadas o aquellas que resulten aplicables.

En ese sentido, las alegaciones de la opositora referidas al presunto uso infractor de la denominación PUMA respecto de productos comprendidos en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial no constituyen materia susceptible de pronunciamiento en la presente vía, en tanto dicho cuestionamiento corresponde ser dilucidado, de ser el caso, en un procedimiento de infracción de derechos de propiedad industrial, quedando a salvo el derecho de la opositora para ejercer las acciones que estime pertinentes.

3. Notoriedad de la marca titularidad de la opositora

Conforme se ha señalado anteriormente, la Comisión de Signos Distintivos ha determinado que la marca  de la opositora Puma SE mantiene su condición de notoriamente conocida para distinguir zapatillas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial y, en atención a diversas resoluciones, así como a los medios probatorios presentados como pruebas complementarias³, cumpliendo con los requisitos exigidos en la Resolución N° 330-2024/TPI-INDECOPI de fecha 20 de marzo de 2024⁴, Precedente de Observancia Obligatoria emitido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

³ Descritas en la Nota N° 1.

⁴ 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° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD



4. 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, 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.

En tal sentido, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total de la marca notoria.

Al respecto, conviene tener en cuenta previamente el significado conceptual de estos términos:

- Se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos.⁵ En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el *scanner*, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo.

⁵ Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p. 1776.

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

RESOLUCIÓN N° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DS

En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.⁶

- Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto.⁷ Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.
- Se entiende por traducción, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto.⁸ Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo una marca notoria HAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe MEMORIAS.

Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notorias denominativas en las que el elemento denominativo es preponderante.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por:

- Transcripción: copiar en una parte lo escrito en otra⁹. Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. A este respecto, la Sala conviene en precisar que no se está ante un caso de transcripción cuando se utilice en un signo, colocándolas en un orden diferente, las mismas letras que contiene una marca notoria; por ej. si la marca notoria es RAMA, no serían transcripciones de esa marca las denominaciones AMAR, ARMA o MARA, aun

⁶ Pachón / Sánchez Ávila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 252.

⁷ García Pelayo y Gross. Pequeño Larousse Ilustrado, Buenos Aires 1995, p. 562.

⁸ Diccionario de la Lengua Española (nota 13), p. 2004.

⁹ Diccionario de la Lengua Española (nota 13), p. 1330.

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

RESOLUCIÓN N° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

cuando contengan las mismas letras que la marca notoria. Asimismo, no se está ante una transcripción parcial cuando se utilicen algunas letras de una marca notoria; por ej. las denominaciones MAR, RAM O ARA no serían transcripciones parciales de la marca notoria RAMA. En tal sentido, sí se consideraría que las denominaciones RAMADEN o RAMASIL son transcripciones de la marca RAMA (dado que contienen la totalidad de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiéndole añadido una partícula final a modo de sufijo). Así también, si la marca notoria fuera RAMASIL, la denominación RAMA sería una transcripción parcial de la marca RAMASIL (dado que contiene una parte mayoritaria de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiendo eliminado la parte final, manteniendo en forma intacta y susceptible de ser independizada a la marca notoria).

- Transliteración: escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello sería la transliteración a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos. También cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones denominativas.

Cabe señalar que la Primera Instancia determinó que el signo solicitado PUMA CHOCOLATE y logotipo constituye una transcripción total de la mencionada marca notoria. Dicho extremo no ha sido impugnado por las partes, por lo que ha quedado consentido.

Signo solicitado	Marca notoria
	

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

RESOLUCIÓN N° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

En tal sentido, corresponde determinar si el registro del signo solicitado incurre en la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

4.1 Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

4.1.1 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 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 distinguiendo¹⁰.

¹⁰ 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

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

RESOLUCIÓN N° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

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 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 marca¹¹ 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

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”.

¹¹ 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.

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

RESOLUCIÓN N° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

renombrada a otros productos se efectúa mediante procesos asociativos que tienen lugar en la mente del consumidor¹².

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.

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*¹³ (el subrayado es nuestro).

4.1.2 Aplicación al caso concreto

En su recurso de apelación, la opositora sostiene que el signo solicitado reproduciría íntegramente la denominación PUMA y que ello generaría una asociación inmediata con su marca notoriamente conocida, produciendo un supuesto aprovechamiento indebido de su prestigio y reputación.

Sobre el particular, corresponde señalar que, si bien la protección conferida a las marcas notoriamente conocidas puede extenderse incluso respecto de productos o servicios no vinculados, ello no implica que la sola acreditación de notoriedad determine automáticamente la configuración de un supuesto de aprovechamiento indebido de prestigio.

¹² Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 413 y 414.

¹³ Sentencia 26-IP-2009.

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

RESOLUCIÓN N° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

En el presente caso, se advierte que la marca PUMA y logotipo ha sido reconocida como notoriamente conocida respecto de zapatillas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, mientras que el signo solicitado pretende distinguir productos alimenticios comprendidos en la clase 30, tales como café, cacao, harinas, pan, productos de pastelería y confitería, entre otros. Si bien la ausencia de vinculación entre los productos confrontados no resulta, por sí sola, suficiente para descartar la configuración de un supuesto de aprovechamiento indebido del prestigio de una marca notoria, en el presente caso no se advierten elementos objetivos que permitan concluir razonablemente que el público consumidor transferirá al signo solicitado la reputación, calidad empresarial o imagen positiva asociadas a la marca notoria invocada.

Asimismo, cabe señalar que la opositora sustenta sus afirmaciones en referencias genéricas vinculadas a estrategias de expansión comercial desarrolladas por determinadas marcas deportivas a nivel internacional; sin embargo, las mismas no acreditan que, en el mercado relevante, los consumidores asocien habitualmente productos alimenticios de la clase 30 con el origen empresarial de marcas deportivas de la clase 25, ni permiten concluir que exista un riesgo real de transferencia de la imagen positiva de la marca notoria hacia los productos que pretende distinguir el signo solicitado.

En efecto, la sola posibilidad abstracta de expansión comercial hacia otros sectores económicos no constituye fundamento suficiente para extender ilimitadamente el ámbito de protección conferido a una marca notoria.

Adicionalmente, debe tenerse especialmente en consideración que la solicitante ya es titular de las marcas PUMA COFFEE y logotipo (Certificado N° 154763) y PUMA CAFÉ y logotipo (Certificado N° 313385), ambas registradas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial con anterioridad al presente procedimiento. En tal sentido, el signo solicitado no constituye un acto aislado orientado a apropiarse del prestigio ajeno, sino una variación de signos previamente registrados a favor de la propia solicitante.

Por consiguiente, no se advierte que mediante el registro solicitado la solicitante pretenda obtener un beneficio derivado de la reputación o prestigio de la marca notoria de la opositora, ni que exista una transferencia de la imagen positiva de

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

RESOLUCIÓN N° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

dicha marca hacia los productos que pretende distinguir el signo solicitado, razón por la cual corresponde desestimar los argumentos formulados en este extremo.

4.2 Conclusión

Se ha determinado que el uso del signo solicitado no es susceptible 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.

5. Respecto de la mala fe invocada

5.1 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 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.

5.2 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la *buena fe*¹⁴ 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 Lavalle¹⁵ 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

¹⁴ 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.

¹⁵ Citado por Pérez Gallardo, Leonardo en: Código Civil Comentado, Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú, p. 132.

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

RESOLUCIÓN N° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

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-Machuca¹⁶ 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 intención de las partes”* – la ubica como principio precisamente en la norma que establece la forma como debe interpretarse el acto jurídico¹⁷.

Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado en el Proceso 65-IP-2004¹⁸ 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

¹⁶ 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.

¹⁷ Ibidem (nota 12), pp. 83-84.

¹⁸ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1102 del 6 de agosto del 2004, p. 19.

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

RESOLUCIÓN N° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

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 procedimental¹⁹ (numeral 1.8), por el cual 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 contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas nacionales y extranjeros²⁰.

¹⁹ 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".

²⁰ 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).

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

RESOLUCIÓN N° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

5.3 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 facultad²¹. 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 se encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia²². Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil²³.

5.4 El papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado

5.4.1 Consideraciones generales

- ²¹ Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.
- ²² 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.
- ²³ 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° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

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.

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

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

RESOLUCIÓN N° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486²⁴; 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.

5.4.2 La mala fe en la etapa post registral

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 extranjero²⁵. 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

²⁴ 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; (...)”.

²⁵ 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° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

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 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 344²⁶ – 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

²⁶ 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.

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

RESOLUCIÓN N° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

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 comparado²⁷, que incurre en mala fe quien – *en forma reprobable 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-2015²⁸ que:

“(...) 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”.

6. 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*

²⁷ 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.

²⁸ 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° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

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*).

6.1 Aplicación al caso concreto

En el presente procedimiento, la opositora sostuvo que la solicitud de registro del signo PUMA CHOCOLATE y logotipo habría sido presentada de mala fe, señalando, entre otros aspectos, que:

- La elección del signo solicitado no responde a una creación autónoma ni a una necesidad de identificación empresarial, sino que reproduce indebidamente elementos distintivos ajenos con el propósito de beneficiarse de la reputación y posicionamiento alcanzados por su marca notoria.
- Las marcas notorias del sector deportivo han expandido su actividad hacia productos alimenticios, cafeterías temáticas y servicios complementarios relacionados con estilos de vida saludables y deportivos.
- El signo solicitado busca insertarse dentro del ecosistema conceptual y comercial desarrollado por la marca PUMA, reforzando una conexión con el ámbito deportivo y aprovechando la capacidad evocativa de dicha marca notoria.
- La publicidad difundida por la solicitante —incluyendo publicaciones en redes sociales— evidencia una estrategia orientada a vincular sus



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° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

productos con actividades deportivas y estilos de vida asociados al deporte, reproduciendo elementos conceptuales propios del posicionamiento comercial de la marca **PUMA**.

A fin de acreditar sus afirmaciones la opositora presentó los siguientes medios probatorios:

- a) Imágenes obtenidas de un video publicado en la cuenta del usuario de la red social Facebook *Puma Café*, en la que se verifica la siguiente frase y se menciona en la descripción un evento a realizarse el 6 de abril de 2024:

“Bicicleteando o maratoneando los domingos?

Tomate un break y ven a Puma Café, por cada visita de domingo estarás mas cerca de una experiencia sensorial única que involucra a los mejores cafés del Perú.

Ojo!

No hay consumo mínimo, solo necesitas subir una historia etiquetándonos”.





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° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD



Puma Café · Seguir

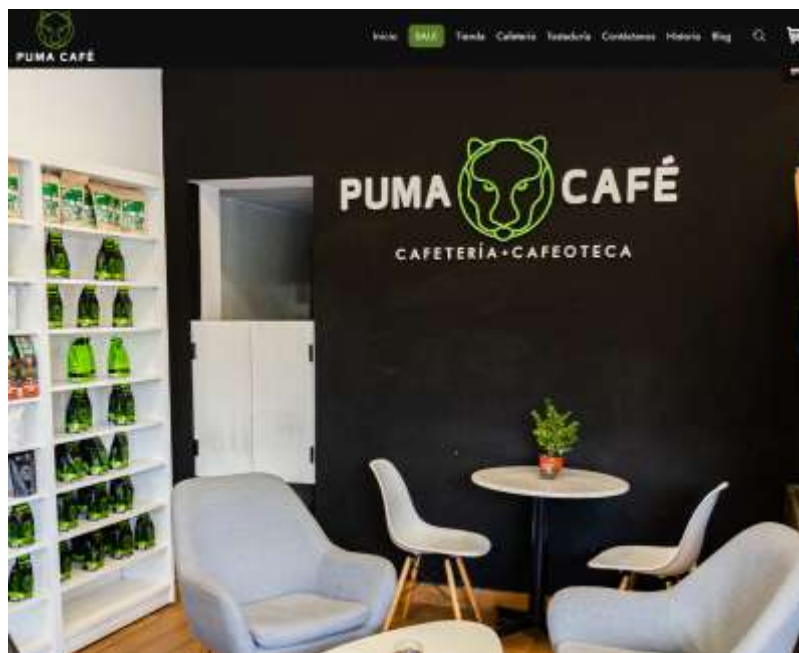
Tus visitas los domingos a Puma Café pueden acercarte a una experiencia sensorial con los mejores cafés del Perú de Taza de Excelencia 🍷



Visítanos en Av. Arenales 1199, sube una storie etiquetándonos 📱 y podrás ser parte de esta experiencia el domingo 06 de abril ❤️

Te esperamos ✨ Ver menos

- b) Imagen obtenida de la página web <https://pumacafe.pe/cafeteria/>, correspondiente a la cafetería de la solicitante:



**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° 0920-2026/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD**

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 el presente caso, la opositora sustenta sus alegaciones principalmente en el reconocimiento notorio de la marca PUMA, en referencias a estrategias de expansión comercial desarrolladas por determinadas marcas deportivas y en publicaciones publicitarias difundidas por la solicitante vinculadas a estilos de vida saludables o actividades deportivas.

Sin embargo, tales elementos no resultan suficientes para acreditar, de manera objetiva, que la solicitante haya actuado con una finalidad desleal al solicitar el signo materia del presente procedimiento.

En efecto, el hecho de que una marca sea notoriamente conocida no determina, por sí mismo, que cualquier solicitud conformada por dicha denominación haya sido presentada mediando mala fe. Del mismo modo, las referencias efectuadas por la opositora respecto de estrategias comerciales desarrolladas por determinadas empresas del sector deportivo constituyen afirmaciones de carácter general que no acreditan objetivamente una conducta de mala fe o desleal atribuible a la solicitante.

Asimismo, las publicaciones en redes sociales y demás material publicitario presentado por la opositora únicamente evidencian que la solicitante promociona sus productos asociándolos a conceptos vinculados a bienestar, actividad física o estilos de vida saludables, lo cual no constituye, por sí mismo, un indicio suficiente de mala fe ni permite concluir razonablemente que exista la intención de inducir al público consumidor a asumir la existencia de vinculación empresarial con la opositora.

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

RESOLUCIÓN N° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

Adicionalmente, debe tenerse, tal como se señaló anteriormente que la solicitante ya era titular, con anterioridad a la presentación de la solicitud materia del presente procedimiento, de las marcas que incluyen la denominación PUMA en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. En tal sentido, el signo solicitado no constituye un acto aislado orientado a apropiarse de elementos distintivos ajenos, sino una variación de signos previamente registrados a su favor.

En consecuencia, no se advierten elementos objetivos que permitan concluir que la solicitud de registro del signo PUMA CHOCOLATE y logotipo haya sido presentada mediando mala fe o con la finalidad de perpetrar actos de competencia desleal, razón por la cual corresponde DESESTIMAR los argumentos formulados por la opositora en este extremo.

7. 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 inciso 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 Puma SE.

Segundo: CONFIRMAR la Resolución N° 4865-2025/CSD-INDECOPI de fecha 18 de setiembre de 2025, que declaró INFUNDADA la oposición formulada por Puma SE; en consecuencia, OTORGÓ a favor de Central de Organizaciones Productoras de Café y Cacao del Perú- Cafe Perú (Perú) el registro de la marca de producto constituida por la denominación PUMA CHOCOLATE y logotipo, conforme al modelo, para distinguir café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos



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° 0920-2026/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 28859-2024/DSD

de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo de la clase 30 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.