



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° 0833-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 926940-2021/DSD

DENUNCIANTE : HONDA MOTOR CO., LTD.

DENUNCIADA : MARVIC MOTORS S.A.

Infracción a los derechos de Propiedad Industrial: Infundada - Aplicación del artículo 157 de la Decisión 486

Lima, ocho de noviembre de dos mil veintitrés.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 3 de diciembre de 2021, Honda Motor Co. Ltd. (Perú) interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial y actos de competencia desleal, en las modalidades de actos de confusión y explotación indebida de la reputación ajena contra Marvic Motors S.A. (Perú), en base a las siguientes marcas registradas:

MARCA	CERTIFICADO N°	CLASE
	64058 ¹	12
HONDA	74499 ²	12
	196409 ³	12

Manifestó que la denunciada usa sus marcas registradas en publicaciones, avisos publicitarios a través de sus plataformas virtuales (redes sociales y página web) y su establecimiento físico, sin su autorización, para servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excediendo la excepción

¹ Que distingue: Vehículos; aparatos de locomoción por tierra, aire o agua; y todos los demás artículos.

² Que distingue: Vehículos; aparatos de locomoción por tierra, aire y agua; y partes y accesorios para los artículos arriba mencionados.

³ Que distingue: Vehículos; aparatos para locomoción terrestre, aérea o acuática, y partes y piezas para los productos antes mencionados (comprendidos en la clase).



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° 0833-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 926940-2021/DSD

prevista en el artículo 157⁴ de la Decisión 486, toda vez que su uso es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

Solicitó:

- i) Que se dicte medida cautelar de cese de uso y se imponga una sanción a la denunciada.
- ii) La realización de una diligencia de inspección en Av. Javier Prado N° 3680, San Borja-Lima.
- iii) Que se ordene el pago de las costas y costos a su favor.

Invocó los artículos 155, inciso d) y 245 de la Decisión 486⁵.

Adjuntó diversas capturas de pantalla de la página web, redes sociales y un acta de constatación notarial, la cual incluye fotografías del establecimiento comercial de la denunciada.

⁴ **Decisión 486**

Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

⁵ **Decisión 486**

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

(...)

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

(...).

Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.



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° 0833-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 926940-2021/DSD

Mediante Resolución de fecha 3 de febrero de 2022, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, entre otros aspectos, **DENEGÓ** la medida cautelar de cese de uso solicitada por la denunciante, toda vez que, en dicha etapa de evaluación preventiva y previsor, consideró que los medios probatorios ofrecidos resultaban insuficientes para determinar que dicho uso excede la excepción prevista en el artículo 157 de la Decisión 486, por lo cual no se puede justificar la necesidad de la intervención cautelar.

Con fecha 17 de marzo de 2021, Honda Motor Co. Ltd. interpuso recurso de **apelación** contra la denegatoria de la medida cautelar solicitada, manifestando lo siguiente:

- El fundamento utilizado por la Primera Instancia no se condice con el caudal probatorio presentado.
- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 37-IP-2015 señala que deben configurarse tres presupuestos de manera simultánea para que la excepción permitida sea legítimamente aplicada: La buena fe, el fin informativo y la inexistencia de riesgo de confusión.

Mediante Resolución N° 717-2022/TPI-INDECOPI⁶, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró **INFUNDADO** el recurso de apelación interpuesto por Honda Motor Co. Ltd. y **CONFIRMÓ** la Resolución de fecha 3 de febrero de 2022 que dispuso **DENEGAR** la medida cautelar de cese de uso.

Con fecha 30 de marzo de 2022, se llevó a cabo la diligencia de inspección en el local señalado por la denunciante, verificándose que la denunciada se dedica a la actividad de mantenimiento automotriz (taller), así como el uso de los siguientes signos:

⁶ De fecha 25 de mayo de 2022.



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° 0833-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 926940-2021/DSD





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° 0833-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 926940-2021/DSD



Con fecha 6 de abril de 2022, Marvic Motors S.A. absolvió el traslado de la denuncia interpuesta señalando que:

- En el año 2001 ambas partes suscribieron un acuerdo de conciliación enmarcado en el Expediente N° 60-2001/CCD, mediante el cual se acordaba que la palabra HONDA sí podía ser utilizada por su empresa, pero con un

M-SPI-01/01

5-23



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° 0833-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 926940-2021/DSD

diseño diferente al registrado, asimismo su empresa se comprometía a pagar una suma de S/ 800 y a colocar en el interior un panel mediante el cual se informará claramente que el taller no es concesionario. Dicho acuerdo de conciliación sirvió para concluir el referido procedimiento.

- Con fecha 17 de agosto de 2021 la denunciante remitió a su empresa una carta notarial mediante la cual se exigía el retiro de los signos distintivos, material publicitario, paneles e identificación visual, por presuntamente materializarse actos de competencia desleal con los mismos.
- Con fecha 21 de agosto de 2021, su empresa le remitió una carta notarial señalando que el uso de los signos de HONDA es meramente informativo y que de ningún modo se irroga la calidad de taller autorizado, representante, distribuidor o concesionario de la precitada marca japonesa.
- Su publicidad se encuentra principalmente orientada a propietarios y/o usuarios de las marcas Honda y Acura, que por lo general ya se encuentran fuera del periodo de garantía; por lo tanto, la publicidad que se brinda a través de las plataformas virtuales y en su establecimiento físico, se da únicamente con propósitos informativos respecto a los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de dichas marcas, que brinda su empresa.
- Se especializan en reparación y mantenimiento de vehículos automotrices de esa marca, motivo por el cual dicho uso no es susceptible de inducir a confusión al público consumidor respecto al origen empresarial de los servicios brindados, máxime si existe letreros que indican que no forman parte de la red de concesionarios de la marca HONDA.
- En conclusión, ofrece un servicio alternativo de servicios especializados de dicha marca, a precios competitivos, y orientado a vehículos que ya por su antigüedad se encuentran fuera de la cobertura de la garantía del proveedor, lo cual permite al consumidor elegir o tener alternativas para atender los mantenimientos y/o reparaciones de sus vehículos, dentro del marco constitucional de economía de libre mercado. Habiéndose establecido que el uso del logotipo y denominación "HONDA" y "ACURA" ha sido realizado con propósitos de información, los argumentos esgrimidos por la denunciante no cuentan con asidero legal válido, puesto que no permiten desvirtuar que dicho uso ha sido realizado de buena fe.

Mediante Resolución N° 4981-2022/CSD-INDECOPI de fecha 24 de agosto de 2022, la Comisión de Signos Distintivos:



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° 0833-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 926940-2021/DSD

- Declaró INFUNDADA la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por Honda Motor Co. Ltd. contra Marvic Motors S.A.
- Declaró IMPROCEDENTE la denuncia por competencia desleal en las modalidades de actos de confusión y actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena, interpuesta por Honda Motor Co. Ltd. contra Marvic Motors S.A.
- Declaró IMPROCEDENTE el pedido de sanción, el pedido de medidas definitivas y el pedido de costas y costos de Honda Motor Co. Ltd. contra Marvic Motors S.A.

La Comisión consideró lo siguiente:

➤ **Infracción de derechos de propiedad industrial – Aplicación del artículo 157 de la Decisión 486**

La denunciada manifiesta que el uso de la marca objeto de denuncia no es susceptible de inducir a confusión al público consumidor respecto al origen empresarial de los servicios brindados dado que señalan expresamente no ser concesionarios de la marca HONDA en su publicidad.

En virtud de lo expuesto y considerando lo manifestado por la denunciada respecto a que el uso que realiza de las marcas materia de denuncia es a título informativo se procederá a analizar lo dispuesto en el artículo 157 de la Decisión 486.

En efecto, de los medios probatorios, se advierte que la denunciada si bien ha usado los signos materia de denuncia, ha consignado en su publicidad y en los avisos ubicados en el interior de su local que no son concesionarios de HONDA sino que se dedican al mantenimiento y reparación de autos con dicho signo, por lo que se puede advertir que la denunciada no usa los signos objeto de cuestionamiento a título de marca, siendo esto último un requisito indispensable para que exista una infracción a los derechos de propiedad industrial.

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que los signos objeto de cuestionamiento son usados con fines informativos, se concluye que en el presente caso se configura el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar infundada la denuncia formulada por la denunciante.

➤ **Respecto a los actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión**



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0833-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 926940-2021/DSD

La denunciante fundamenta su denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión en relación con sus marcas registradas base de la presente denuncia. La confusión que se alega es respecto a sus signos registrados, no encontrándose en este caso involucrados elementos adicionales que identifiquen a la denunciante en el mercado. En consecuencia, carece de sentido recurrir a la figura del acto de confusión previsto en el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1044, en tanto la conducta imputada por la denunciante es susceptible de ser reprimida en su integridad por las normas de propiedad industrial.

- **Respecto a los actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena**
 - La denunciante no ha presentado ni ofrecidos medios probatorios, a fin de acreditar, a la fecha de la denuncia, que las marcas base de esta poseían un grado de implantación elevado o gozaba de prestigio en el mercado de manera que se encontraban posicionadas en el mismo, así como en la mente del sector de consumidores correspondiente.
 - En ese sentido, se concluye que la presente denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de explotación indebida de la reputación ajena, resulta improcedente al no encontrarse enmarcada dentro de los supuestos previstos en el señalado Decreto Legislativo.
- **Imposición de sanción**

No habiéndose verificado la existencia de infracción, no corresponde determinar la imposición de una sanción a la denunciada.
- **Medidas definitivas**

En el presente caso, no habiéndose verificado la existencia de infracción, la Comisión considera declarar improcedente el pedido medidas definitivas formulado por el denunciante.
- **Costas y costos**

En el presente caso, no habiéndose verificado la existencia de infracción, la Comisión considera declarar improcedente el pedido de costos y costas formulado por el denunciante.

Con fecha 21 de setiembre de 2022, la denunciante, Honda Motor Co. Ltd. interpuso recurso de **apelación**, señalando que:

- No se encuentra de acuerdo con lo resuelto por la Primera Instancia, toda vez que bajo un análisis superficial y ligero concluyó que no existen elementos



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° 0833-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 926940-2021/DSD

que determinen que el uso de las marcas de HONDA excedió el límite informativo que permite el artículo 157 de la Decisión 486.

- Debe evaluarse que para permitir el uso de marcas registradas deben concurrir 3 requisitos que son la buena fe, el uso informativo y que no sea susceptible de inducir a error al público consumidor, conforme a lo desarrollado en el Proceso N° 37-IP-2015.
- Es necesario citar lo resuelto por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en las Resoluciones N° 445-2010/TPI-INDECOPI y 4777-2015/TPI-INDECOPI, en el caso VOLVO y de un signo infringido en una página web, respectivamente.

Con fecha 28 de octubre de 2022, Marvic Motors S.A. absolvió el traslado de la apelación señalando que:

- Si bien la resolución apelada presenta una argumentación breve y concisa, lo cierto es que la Comisión de Signos Distintivos, expresa en ella de forma clara y categórica las razones de hecho y de derecho que justifican su decisión.
- La publicidad que brinda no constituye uso a título de marca, sino que se da únicamente con el propósito de información respecto a los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de dicha marca que brinda su empresa.
- Con respecto a la finalidad informativa, tal como se ha verificado del Acta de Inspección del 30 de marzo de 2022, su empresa se dedica a la actividad de mantenimiento automotriz (taller), la misma que se caracteriza por ofrecer un servicio alternativo de servicios especializados de la marca HONDA a precios competitivos, por lo que el uso de los signos objeto de cuestionamiento, se realiza con único fin de que el consumidor conozca el tipo y clase de vehículo que la empresa maneja, sin que ello implique infracción alguna a los derechos marcarios de la denunciante.
- El uso de la marca o logotipo "HONDA" se da en un contexto meramente informativo, puesto que, como se ha señalado en los párrafos precedentes, ofrece un servicio alternativo de servicios especializados de la marca a precios competitivos, lo que permite al consumidor elegir en el marco de un libre mercado.
- La publicidad que brinda su empresa no podría generar confusión sobre su origen empresarial, sobre todo si el logo de su compañía (MARVIC MOTORS)

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

RESOLUCIÓN N° 0833-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 926940-2021/DSD

es totalmente distinto al de la empresa denunciante pudiendo ser identificado plenamente por el público consumidor, máxime si se precisa que su empresa no es concesionario autorizado por Honda Motor Co., Ltd.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

- Si Marvic Motors S.A. ha infringido los derechos de Propiedad Industrial de Honda Motor Co. Ltd.
- De ser el caso, las sanciones y medidas a imponerse.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Honda Motor Co. Ltd (Perú) es titular de las siguientes marcas registradas:

MARCA	CERTIFICADO N°	CLASE	VIGENCIA
	64058 ⁷	12	Del 14/06/2000 y renovado hasta el 14/06/2030
HONDA	74499 ⁸	12	Del 19/04/2001 y renovado hasta el 19/04/2031
	196409 ⁹	12	Del 21/01/2013 y renovado hasta el 21/01/2033

⁷ Que distingue: Vehículos; aparatos de locomoción por tierra, aire o agua; y todos los demás artículos.

⁸ Que distingue: Vehículos; aparatos de locomoción por tierra, aire y agua; y partes y accesorios para los artículos arriba mencionados.

⁹ Que distingue: Vehículos; aparatos para locomoción terrestre, aérea o acuática, y partes y piezas para los productos antes mencionados (comprendidos en la clase).

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

RESOLUCIÓN N° 0833-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 926940-2021/DSD

2. Cuestiones Previas - Extremos apelados

En su recurso de apelación, la denunciante, Honda Motor Co. Ltd., ha cuestionado la decisión de la Primera Instancia respecto a que declaró INFUNDADA la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta contra Marvic Motors S.A., manifestando que el uso efectuado por la denunciada de sus marcas registradas no se encuentra comprendido en la excepción prevista en el artículo 157 de la Decisión 486.

Por lo tanto, los demás extremos de la resolución recurrida, como el pronunciamiento por los actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena, han quedado consentidos, por lo que no corresponde a la Sala pronunciarse al respecto.

3. Signos utilizados por la denunciada

La Primera Instancia determinó que la denunciada utiliza las siguientes marcas registradas:



Cabe mencionar que lo anterior no ha sido cuestionado por la denunciada; sino más bien expresó que sí utiliza las mismas, en el marco de lo dispuesto en el artículo 157 de la Decisión 486.

Para que dicha conducta sea amparada por lo dispuesto en el artículo 157 de la Decisión 486, se debe cumplir con los siguientes requisitos: que el uso sea de buena fe, que tenga una finalidad informativa y que no sea susceptible de inducir



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° 0833-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 926940-2021/DSD

a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

En ese sentido, corresponde analizar si el uso de las marcas de Honda Motor Co. Ltd., se encuentra comprendido en la excepción prevista en el artículo 157 de la Decisión 486.

4. Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca

De acuerdo con el marco legal vigente, el registro de una marca le confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero utilizar su marca sin su consentimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 155 del Decreto Legislativo 486.

Sin embargo, en el artículo 157 de la Decisión 486 se ha previsto excepciones respecto al uso la marca por parte de un agente económico distinto de su titular con propósitos de identificación o información. Al respecto, el segundo párrafo del citado artículo señala lo siguiente:

“El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.”

Sobre este tema, el Tribunal Andino, en el Proceso 37-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, señaló lo siguiente:

“Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales



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° 0833-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 926940-2021/DSD

limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.

(...)

*Ahora bien, en virtud del **segundo párrafo del artículo 157**, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad:*

- Anunciar, inclusive en publicidad comparativa;*
- Ofrecer en venta;*
- Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados;*
- Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.*

En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, señalando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica”.¹⁰

Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Las limitaciones al ius prohibendi del titular de la marca contenidas en el artículo 157 están entonces referidas a los usos de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzcan al público a confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

¹⁰ Proceso 40-IP-2011, Asunto: Registro sanitario (INVIMA) sobre la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”, publicado en la G.O.A.C. 2039 de 09 de abril de 2012.



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° 0833-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 926940-2021/DSD

La noción de “buena fe”, como uno de los requisitos de licitud consagrados por el artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones”.¹¹

(...)

En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios¹², es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.

El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público) engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son¹³: i) Que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable. Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o

¹¹ JAECKEL KOVAKS, Jorge. “Apuntes sobre Competencia Desleal”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45, citado en el Proceso 137-IP-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor, publicado en la G.O.A.C. 1831 de 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP-2007 ya referido.

¹² Proceso 69-IP-2000.

¹³ Proceso 40-IP-2011.



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° 0833-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 926940-2021/DSD

elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; y, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones.

(...)

Finalmente, el tercer requisito del artículo 157 alude a que el uso de una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Así el uso permitido en virtud del artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos.

Si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero.” (Se ha resaltado en negrita).

La Sala, siguiendo lo señalado por el Tribunal Andino, considera que para la aplicación de la excepción de la norma invocada deberá cumplirse con los tres requisitos antes mencionados; de tal forma que el incumplimiento de alguno de ellos determinará que la conducta denunciada infringe los derechos del titular de la marca.

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

RESOLUCIÓN N° 0833-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 926940-2021/DSD

5. Análisis del caso concreto

Conforme se indicó en el numeral 4 de la presente resolución, a fin de verificar que la conducta denunciada está amparada en lo dispuesto en el artículo 157 de la Decisión 486, corresponde determinar si se han cumplido con los siguientes requisitos:

- Uso de buena fe,*
- que tenga una finalidad informativa y,*
- que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.*

Del análisis de lo actuado, obran en el expediente los siguientes medios probatorios:

- Impresos de pantalla de la página web y redes sociales en los que puede apreciarse publicidad y publicaciones de los servicios que ofrece la empresa denunciada, conforme se aprecia a continuación:

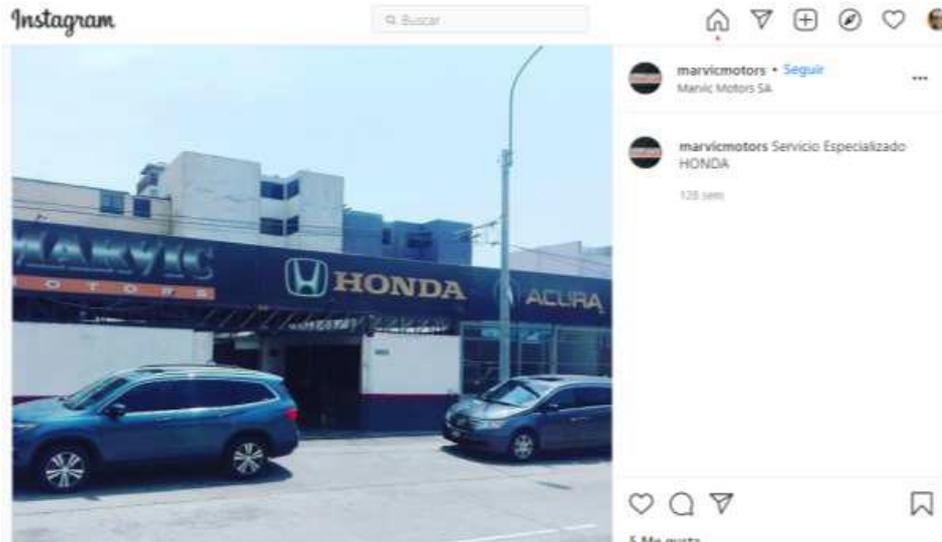


<https://www.facebook.com/marvicmotors/photos/1019141048508570/>

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

RESOLUCIÓN N° 0833-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 926940-2021/DSD



<https://www.instagram.com/p/By5fmpTne8J/>



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

RESOLUCIÓN N° 0833-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 926940-2021/DSD



<https://www.instagram.com/p/B5wwac1hirK/>

- Acta de constatación notarial y sus anexos, de fecha 23 de noviembre de 2021, en los cuales se verificó la existencia de establecimiento ubicado en la Av. Javier Prado N° 3680, San Borja, Lima, conforme se aprecia a continuación:





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

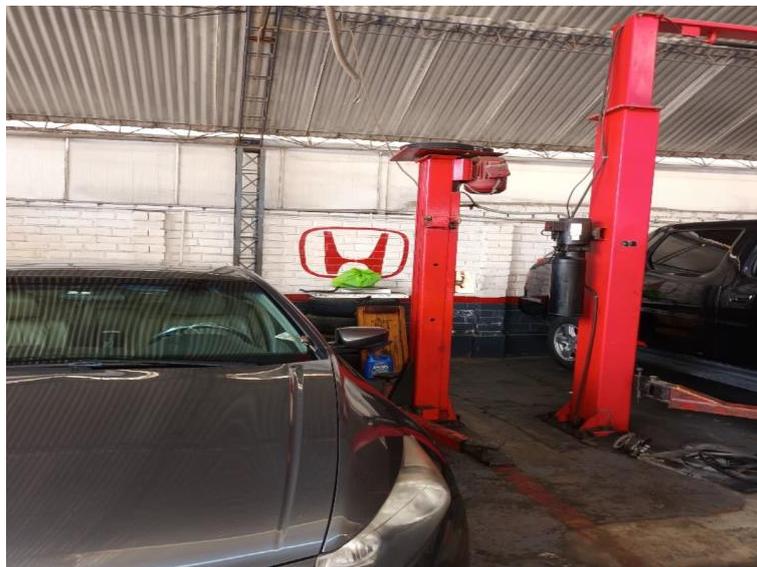
INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 0833-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 926940-2021/DSD



M-SPI-01/01

19-23



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° 0833-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 926940-2021/DSD



M-SPI-01/01

20-23



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° 0833-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 926940-2021/DSD

Asimismo, se aprecia también que la denunciada únicamente utiliza las marcas de la denunciante con propósito informativo, toda vez que la información ofrecida se limitaba a señalar que tenían experiencia y estaban dedicados a los autos de marca HONDA, incluso en su fachada se advierte que hace la mención de “SERVICIO ESPECIALIZADO”, siempre utilizando su propio nombre comercial que coincide con su denominación social: MARVIC MOTORS.

Finalmente, el uso efectuado de las marcas registradas no es susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos que ofrece, toda vez que se advierte claramente un aviso mediante el cual la denunciada señala que únicamente es un taller especializado y no es concesionario de la marca HONDA y por lo tanto el uso realizado no da la impresión de que los servicios en cuestión tienen un origen empresarial diferente al que realmente posee.

Finalmente corresponde agregar que el público consumidor y/o usuario del rubro automotriz es uno sumamente informado acerca de los servicios y/o productos que son prestados o expendidos bajo el taller concesionario o autorizado por la propia casa (ya sea porque ahí mismo adquirió el vehículo o realiza los mantenimientos periódicos del mismo para mantener la garantía ofrecida) como también conoce qué talleres (que si bien pueden ser especializados en determinados vehículos o marcas) no son concesionarios o se encuentran fuera de la red oficial de la marca.

Lo anterior determina que el uso de las marcas de la denunciante se realizó de buena fe, a título informativo y no induce a confusión al público consumidor, por lo que se cumple con los requisitos exigidos para la aplicación del segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, y por ende la denunciada no requería de la autorización de la denunciante para el uso de las referidas marcas.

6. Comisión del acto infractor

Por lo anterior, se determina que la denunciada no ha infringido los derechos de Propiedad Industrial contemplados en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486, por lo que la denuncia resulta infundada en este extremo.



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° 0833-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 926940-2021/DSD

7. Imposición de sanción, medidas definitivas y costas y costos

Teniendo en cuenta que se declaró infundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por Honda Motor Co. Ltd., no corresponde imponer una multa ni establecer medidas definitivas ni disponer una condena de costas y costos contra Marvic Motors S.A.

8. Cuestión Final - Jurisprudencia invocada

La denunciante citó lo resuelto por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en las Resoluciones N° 445-2010/TPI-INDECOPI y 4777-2015/TPI-INDECOPI, en el caso VOLVO y de un signo infringido en una página web, respectivamente.

Si bien la jurisprudencia administrativa marca o indica la tendencia de la administración, sólo es vinculante cuando se señala expresamente que constituye precedente de observancia obligatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Decreto Legislativo 807, lo que no ha ocurrido con las resoluciones citadas por la denunciante, las cuales, además, versan sobre supuestos de hecho distintos al analizado en el presente caso.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por Honda Motor Co. Ltd.

Segundo.- CONFIRMAR la Resolución N° 4981-2022/CSD-INDECOPI de fecha 24 de agosto de 2022, en los extremos que:

- Declaró INFUNDADA la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por Honda Motor Co. Ltd. contra Marvic Motors S.A.
- Declaró IMPROCEDENTE el pedido de imposición de sanción, de medidas definitivas y el de costas y costos solicitado por Honda Motor Co. Ltd.

Tercero.- Precisar que queda FIRME la Resolución N° 4981-2022/CSD-INDECOPI de fecha 24 de agosto de 2022, en el extremo que declaró IMPROCEDENTE la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de



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° 0833-2023/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 926940-2021/DSD

actos de confusión y aprovechamiento injusto de la reputación ajena interpuesta por Honda Motor Co. Ltd. contra Marvic Motors S.A.

Con la intervención de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Virginia María Rosasco Dulanto, Sylvia Teresa Bazán Leigh, Gonzalo Ferrero Diez Canseco y Jorge Alejandro Chavez Picasso

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

/pm.