



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

La determinación de la multa de los órganos resolutivos del Indecopi por
infracción a los derechos marcarios en las importaciones y el Principio de
Razonabilidad - 2016

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTOR:

Erwin Joel Vargas Valladares

ASESOR:

Mgtr. César Augusto Israel Ballena

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Administrativo

LIMA - PERÚ

2017

Página del Jurado

Vargas Huaman, Esau
Presidente

Chavez Rabanal, Mario Gonzalo
Secretario

Israel Ballena, César Augusto
Vocal

Dedicatoria

A Dios y a mi familia; motivos que me ayudan a crecer cada día.

Agradecimiento

Mi eterno agradecimiento a aquellas personas que me enseñaron a ser mejor persona cada día, ya sea en lo personal o profesional.

Declaración Jurada de Autenticidad

Yo, Erwin Joel Vargas Valladares con DNI N° 45414081, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Derecho, Escuela de Derecho, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es veraz y auténtica.

Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e información que se presenta en la presente tesis son auténticos y veraces.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, 26 de junio de 2017.

Erwin Joel Vargas Valladares

DNI N° 45414081

Presentación

Señores miembros del Jurado:

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “La determinación de la multa de los órganos resolutivos del Indecopi por infracción a los derechos marcarios en las importaciones y el Principio de Razonabilidad”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Abogado.

Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria contara con la aproximación temática, la misma que contiene los antecedentes y trabajos previos o teorías relacionadas que sirven de base a la presente investigación; así como la formulación del problema, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la tercera parte se aborda el marco metodológico en donde se aborda el marco metodológico en donde se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, tipo de estudio orientado a la comprensión. Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación.

El Autor

ÍNDICE

| | Pág. |
|---|------|
| Página del Jurado | ii |
| Dedicatoria | iii |
| Agradecimiento | iv |
| Declaración Jurada de Autenticidad | v |
| Presentación | vi |
| Índice | vii |
| RESUMEN | xi |
| ABSTRACT | xii |
| I. INTRODUCCIÓN | 13 |
| Aproximación temática | 14 |
| Trabajos previos | 15 |
| Teorías relacionadas al tema | 15 |
| Formulación del problema de investigación | 26 |
| Justificación del estudio | 27 |
| Objetivos | 29 |
| Supuestos jurídicos | 30 |
| II. MÉTODO | 32 |
| 2.1. Tipo de Investigación | 33 |

| | |
|--|-----------|
| 2.2. Diseño de Investigación | 34 |
| 2.3. Caracterización de sujetos | 34 |
| 2.4. Población y muestra | 35 |
| 2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos | 36 |
| 2.6. Método de análisis de datos | 37 |
| 2.7. Tratamiento de la información: Categorización | 37 |
| 2.8. Aspectos éticos | 38 |
| III. RESULTADOS | 40 |
| IV. DISCUSIÓN | 54 |
| V. CONCLUSIONES | 63 |
| VI. RECOMENDACIONES | 66 |
| VII. REFERENCIAS | 69 |
| ANEXOS | |
| Anexo 1. Matriz de consistencia | 78 |
| Anexo 2. Ficha de validación | 81 |
| Anexo 2-A. Validación de guía de entrevista I | 82 |
| Anexo 2-B. Validación de guía de entrevista II | 83 |
| Anexo 2-C. Validación de guía de entrevista III | 84 |
| Anexo 2-D. Validación de guía de análisis de resoluciones I | 85 |
| Anexo 2-E. Validación de guía de análisis de resoluciones II | 86 |

| | | |
|------------|--|-----|
| Anexo 3. | Guía de entrevista a servidores públicos | 87 |
| Anexo 3-A. | Ficha de entrevista a Domenika Pais Hidalgo | 92 |
| Anexo 3-B. | Ficha de entrevista a Nadia Tarazona Quispe | 96 |
| Anexo 3-C. | Ficha de entrevista a Ángel Aching Villanueva | 100 |
| Anexo 3-D. | Ficha de entrevista a Karen Gastiaburu Alania | 104 |
| Anexo 3-E. | Ficha de entrevista a Patricia Jara | 107 |
| Anexo 3-F. | Ficha de entrevista a Andrea Hernandez Gonzales-Mugaburu | 110 |
| Anexo 3-G. | Ficha de entrevista a Elizabeth Lovera Valenzuela | 113 |
| Anexo 4. | Guía de entrevista a especialistas | 116 |
| Anexo 4-A. | Ficha de entrevista a Carlos Velarde Aliaga | 122 |
| Anexo 5. | Guía de análisis de resoluciones de la CSD | 125 |
| Anexo 5-A. | Análisis de la Resolución N° 3317-2016/CSD-INDECOPI | 128 |
| Anexo 5-B. | Análisis de la Resolución N° 3324-2016/CSD-INDECOPI | 133 |
| Anexo 5-C. | Análisis de la Resolución N° 2904-2016/CSD-INDECOPI | 138 |
| Anexo 5-D. | Análisis de la Resolución N° 3136-2016/CSD-INDECOPI | 143 |
| Anexo 5-E. | Análisis de la Resolución N° 3064-2016/CSD-INDECOPI | 148 |
| Anexo 5-F. | Análisis de la Resolución N° 3111-2016/CSD-INDECOPI | 154 |
| Anexo 5-G. | Análisis de la Resolución N° 3321-2016/CSD-INDECOPI | 159 |
| Anexo 5-H. | Análisis de la Resolución N° 3313-2016/CSD-INDECOPI | 164 |
| Anexo 5-I. | Análisis de la Resolución N° 3327-2016/CSD-INDECOPI | 170 |

| | | |
|------------|---|-----|
| Anexo 5-J. | Análisis de la Resolución N° 3331-2016/CSD-INDECOPI | 175 |
| Anexo 5-K. | Análisis de la Resolución N° 2766-2016/CSD-INDECOPI | 180 |
| Anexo 5-L. | Análisis de la Resolución N° 2693-2016/CSD-INDECOPI | 185 |
| Anexo 5-M. | Análisis de la Resolución N° 2694-2016/CSD-INDECOPI | 190 |
| Anexo 5-N. | Análisis de la Resolución N° 3531-2016/CSD-INDECOPI | 195 |
| Anexo 5-Ñ. | Análisis de la Resolución N° 3575-2016/CSD-INDECOPI | 200 |
| Anexo 6. | Guía de análisis de resoluciones de la SPI | 205 |
| Anexo 6-A. | Análisis de la Resolución N° 0005-2016/TPI-INDECOPI | 208 |
| Anexo 6-B. | Análisis de la Resolución N° 1084-2016/TPI-INDECOPI | 214 |
| Anexo 6-C. | Análisis de la Resolución N° 1147-2016/TPI-INDECOPI | 219 |
| Anexo 6-D. | Análisis de la Resolución N° 1257-2016/TPI-INDECOPI | 224 |
| Anexo 6-E. | Análisis de la Resolución N° 1259-2016/TPI-INDECOPI | 231 |
| Anexo 6-F. | Análisis de la Resolución N° 1260-2016/TPI-INDECOPI | 237 |
| Anexo 6-G. | Análisis de la Resolución N° 1864-2016/TPI-INDECOPI | 244 |
| Anexo 6-H. | Análisis de la Resolución N° 1641-2016/TPI-INDECOPI | 248 |
| Anexo 7. | Extracto del Decreto Legislativo 1075 | 252 |
| Anexo 8. | Extracto del Decreto Legislativo 1272 | 253 |
| Anexo 9. | Extractos del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS | 254 |
| Anexo 10. | Extractos del Documento de Trabajo N° 01-2012/GEE | 256 |

RESUMEN

El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo, mediante el cual se realiza un análisis de la implicancia de la determinación de la multa de los órganos resolutivos del Indecopi por infracción a los derechos marcarios en el Principio de Razonabilidad, con referencia a importaciones. En ese sentido, se ha planteado determinar cómo la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual vienen aplicando los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075. Asimismo, se ha propuesto analizar cómo dichos órganos resolutivos del Indecopi calculan el monto de la multa. Por otro lado, atendiendo a que el Principio de Razonabilidad suprime el abuso cuando la autoridad pública impone sanciones, se ha propuesto analizar hasta qué punto los órganos resolutivos del Indecopi cumplen con la exigencia de proporcionalidad cuando se determina la multa.

Palabras Claves: Determinación de la multa, Principio de Razonabilidad, infracción, derechos marcarios, importaciones.

ABSTRACT

The Present investigation is a qualitative progress trough wich introduce an analysis about the implication to determinate of the fine in the resolute instance in Indecopi by infringement of the trademark law in the Principle of Reasonability with reference to the imports. In that sense, it has been proposed to define how the Commission of Distinctive Signs and the Specialized Chamber on Intellectual Property are engaged a wiew about of the established in article 121 of Legislative Decree No. 1075. In the same way it has been proposed to analyze as these organization how calculate the Amount of the fine. So instead that , considering that the Principle of Reasonability suppresses the abuse when the public authority imposes sanctions, it has been proposed to analyze to what extent the resolution organs of the indecopi has to do a effect to respect about the requirements of proportionality when determining the fine

Key words: Determinate of the fine, Principle of Reasonability, infringement trademark law, imports.

I. INTRODUCCIÓN

Aproximación temática

Los órganos resolutivos especializados en Propiedad Intelectual del Indecopi imponen multas siguiendo los criterios dispuestos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como los criterios establecidos en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

La problemática jurídica se desarrolla en torno a si bien la normativa establece los criterios para la graduación de las multas, esta no especifica la forma en que dichos criterios deben aplicarse y mucho menos calcularse. Como consecuencia de ello, la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad intelectual, órganos resolutivos del Indecopi, han desarrollado reglas o pautas propias para el establecimiento de las sanciones, que en algunos casos implican que estos contravengan los principios del procedimiento administrativo sancionador y los derechos de los administrados, ya sean estos denunciadores o denunciados. Como resultado de lo anterior, existe un amplio margen de discrecionalidad y arbitrariedad en los órganos resolutivos respecto al establecimiento de multas, lo cual puede conllevar a que estas no sean proporcionales o disuasivas o, por el contrario, sean muy gravosas para la parte denunciada.

Dicha problemática se desenvuelve en la realidad, sustentada por decisiones particulares en la determinación de la multa en los procedimientos por infracción a los derechos marcarios, las cuales son emitidas por los órganos resolutivos del Indecopi, la Comisión de Signos Distintivos, en primera instancia administrativa, y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, en segunda y última instancia administrativa.

Por las consideraciones señaladas en el párrafo precedente, el presente trabajo de investigación está dirigido a una problemática real. En ese sentido, mediante un estudio descriptivo, se puede advertir que la aplicación de la graduación de la multa está provista de dificultades normativas y prácticas, de tal forma que estas pueden contravenir principios –garantías mínimas– y derechos.

Trabajos previos

Para Rodríguez, un estudio detenido de las resoluciones emitidas por la autoridad administrativa revelará que son excepcionales los casos en los que se hace una justificación económica expresa y detenida sobre los factores ponderados para arribar a la sanción impuesta. Asimismo, agrega que suele considerarse expresamente el criterio del provecho real obtenido por el infractor y, por lo general, no se suelen ponderar todos los factores que la norma exige que sean considerados.

Por otro lado, señala que hacer un estudio detenido sobre el procedimiento de cálculo de las multas impuestas por parte de la autoridad administrativa es una tarea de extrema dificultad; en ese sentido, no existen trabajos de investigación que desarrollen la graduación de las multas por infracción a los derechos marcarios en el Perú.

Teorías relacionadas al tema

En el ordenamiento jurídico peruano es posible identificar dos formas generales de derecho sancionador: el primero, un derecho sancionador privado; y, segundo, un derecho sancionador público (potestad sancionadora del Estado o *ius puniendi*).

Para Martín (2015, p. 34), el *ius puniendi* del Estado “se define como el poder que ostenta las autoridades penales y administrativas para el adecuado funcionamiento del aparato estatal”.

En este orden de ideas, la potestad penal y la potestad administrativa sancionadora pertenecen a la potestad punitiva del Estado (unidad del *ius puniendi*). De ese modo, mientras que la potestad penal es un medio para reprimir aquellas conductas ilícitas que dañan a bienes jurídicos principales y de incidencia intensa, la potestad administrativa sancionadora es un instrumento para someter aquellos actos ilícitos menores, o que afectan a bienes jurídicos que no tienen una incidencia tan intensa.

La potestad sancionadora es un poder jurídico que detenta la Administración pública para sancionar a los administrados cuando éstos transgreden ciertos bienes jurídicos, mediante conductas ilícitas preestablecidas por el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la potestad sancionadora pretende la consecución de dos objetivos: (i)

fomentar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo; y, (ii) desincentivar la comisión de actos infractores.

La potestad sancionadora de la administración pública es entendida como el mecanismo que hace frente a aquellas conductas ilícitas que conllevan al incumplimiento o contravención del ordenamiento jurídico administrativo. Asimismo, la potestad sancionadora es una facultad de la administración pública para sancionar a través de un procedimiento administrativo una conducta contraria a los preceptos legales.

Para Morón (2006, p. 2), la potestad sancionadora “constituye una competencia de gestión necesaria complementaria a la potestad de mando y corrección para el adecuado cumplimiento del orden administrativo establecido en procura del interés público”.

Por la potestad sancionadora, la administración pública está facultada para sancionar a las personas, ya sean naturales o jurídicas, que perpetren actos infractores preestablecidos por la normativa de la materia. En ese sentido, es la facultad con que cuenta la Administración para castigar las conductas negativas o ilícitas que contravienen lo señalado por las normas administrativas. Dicha potestad es complementaria al poder de mando del Estado, toda vez que se busca el adecuado cumplimiento del ordenamiento jurídico, el cual es implantado en beneficio del interés público.

Para definir la potestad sancionadora, Guzmán sostiene al respecto:

Por la potestad sancionadora, la Administración se encuentra facultada para sancionar a los administrados por la comisión de infracciones establecidos por el ordenamiento jurídico. Es preciso indicar que por primera vez se establece en la ley del Procedimiento Administrativo General una regulación expresa de la potestad sancionadora, aplicándose incluso garantías que inicialmente se consideraban propias del Derecho Penal. (2016, p. 29).

La Constitución Política del Perú de 1993 no incluye un precepto que reconozca de forma expresa la potestad sancionadora de la Administración pública. No obstante, la jurisprudencia reconoció el ejercicio de la misma. El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 1654-2004-AA/TC admitió la existencia de la potestad sancionadora de la Administración en los siguientes términos:

La aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración; como toda potestad, no obstante, en el contexto de un Estado de Derecho (artículo 3.º, Constitución política), está condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, de los principios constitucionales y, en particular, a la observancia de los derechos fundamentales. Al respecto, debe resaltarse la vinculatoriedad de la Administración al irrestricto respeto del derecho al debido proceso en la prosecución de procedimientos administrativos disciplinarios y, en consecuencia, de los derechos fundamentales procesales y de los principios constitucionales (v.gr. legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad) que lo conforman. (Fundamentos, 2004, párr. 2).

La regulación de la potestad sancionadora, así como del procedimiento administrativo sancionador, resultó una novedad en el ordenamiento jurídico peruano, caracterizado por su inexistencia, con la vigencia de la Ley del Procedimiento Administrativo General. La Ley N° 27444 reconoció a la potestad sancionadora de la administración de forma general y expresa en sus articulados.

Para ejercer la potestad sancionadora, la administración pública requiere obligatoriamente haber seguido un procedimiento legal o reglamentariamente establecido en el ordenamiento jurídico, el cual debería estar caracterizado por un conjunto de garantías respecto al administrado. Como consecuencia a ello, el procedimiento administrativo sancionador se encuentra regulado a partir del artículo 245 al 257 del T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

El procedimiento administrativo sancionador es el conjunto de pautas instrumentales, por medio de las cuales, la Administración encausa el ejercicio de su potestad sancionadora y otorga garantías a los administrados.

Respecto al procedimiento administrativo sancionador, Guzmán señala:

El procedimiento administrativo sancionador tiene por finalidad hacer posible que la administración pública haga efectiva sanciones contra los administrados ante la comisión de infracciones calificadas como tales por la Ley. Dichas sanciones se definen como situaciones gravosas o desventajosas impuestas al administrado como consecuencia de la comisión de una infracción. (2016, p. 21)

El procedimiento administrativo sancionador es aquel medio por el cual la administración pública ejerce su potestad sancionadora; es decir, es aquel procedimiento mediante el cual se determina la comisión o no de una conducta ilícita, a través de la actuación y valoración de los medios probatorios, aplicándose la sanción correspondiente, de ser el caso.

Para Peláez (2014, p. 217), el procedimiento administrativo sancionador “es aquel dirigido a regular las conductas que infrinjan las normas de derecho administrativo dentro de un Estado social y democrático de derecho y que no requieran ser sancionadas penalmente, siendo una manifestación del ejercicio del *ius puniendi* del Estado”.

Es pertinente señalar que el procedimiento administrativo sancionador deberá respetar necesariamente los principios de la potestad administrativa sancionadora regulados en el artículo 246 del T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Es por ello que, los procedimientos administrativos sancionadores deberán contener y respetar un conjunto de garantías y normas mínimas – principios—, las cuales servirán como parámetros que delimitan la actuación de la Administración Pública al ejercer su potestad sancionadora.

En ese sentido, un conjunto de garantías aplicables a los administrados permiten que el procedimiento administrativo sancionador sea tramitado de forma apropiada, protegiendo los derechos fundamentales de los particulares, asegurando, de esta manera, que la calificación de la infracción y la posterior graduación de la sanción administrativa sean realizadas de manera real y objetiva (Guzmán, 2013, p. 655).

Atendiendo a lo señalado en los párrafos precedentes, el Indecopi, mediante el procedimiento administrativo sancionador por infracción a los derechos marcarios, ejerce la potestad sancionadora del Estado, imponiendo sanciones a los administrados que incurran en conductas contra los derechos marcarios, las cuales se encuentran preestablecidas por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Resulta importante señalar que la naturaleza jurídica de los procedimientos administrativos por infracción a los derechos marcarios se califican según su origen: (i) procedimientos sancionadores, propiamente dicho; o, (ii) procedimientos mixtos

(trilateral-sancionador). El procedimiento sancionador es iniciado de oficio, es decir, por iniciativa de la autoridad administrativa. En cambio, el procedimiento mixto se inicia mediante una denuncia, es decir, por iniciativa de parte (denunciante).

A fin de incursionar en la descripción del procedimiento de defensa marcaria, es importante desarrollar el concepto de marca y la faceta negativa del derecho sobre ésta. Asimismo, de conformidad con el principio de tipicidad del procedimiento administrativo sancionador, es primordial explicar las conductas sancionables – infracciones– por el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Ahora bien, la marca es un signo distintivo que permite individualizar los productos o servicios distinguidos por ésta, así como reconocer tales productos o servicios entre otros similares. En otras palabras, la marca permite la identificación y diferenciación de los productos o servicios distinguidos por la marca.

Para León y León (2015, p. 79), la marca es “todo signo que, por convención, sirve de distintivo o señal de los productos o servicios ofrecidos en el mercado por un determinado fabricante o comerciante”.

Según Fernández-Nóvoa (como se citó en León y León, 2015, p.80), la marca es “todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Por lo tanto, la marca es un signo destinado a distinguir e individualizar los productos o servicios de una persona, ya sea jurídica o natural, de la otra en el mercado. De tal forma, la marca tiene una finalidad distintiva que implica la creación de un vínculo entre el signo y los productos o servicios que se distinguen.

Es importante destacar que, la marca tiene las siguientes funciones: (i) identificar un producto o servicio en el mercado de otro producto o servicio prestado por la competencia; (ii) identificar el origen empresarial de un determinado producto o servicio, vinculado al productor o comercializador con el consumidor; (iii) informar sobre la calidad del producto o servicio a la cual ha sido aplicada; (iv) condensar la buena reputación que precede al producto o servicio signado por la marca; y, (v) dar publicidad al producto o servicio como herramienta de información y persuasión de consumo.

El derecho de la marca se proyecta en sentido positivo y negativo. En general, el derecho sobre una marca se proyecta en sentido negativo. El titular de una marca, mediante el *ius prohibendi*, se encuentra facultado de impedir ciertas conductas no autorizadas a terceros.

Hechas estas precisiones, nos resta dilucidar con exactitud qué cosa constituye una infracción. Así pues, una infracción administrativa se define como toda conducta ilícita por el ordenamiento jurídico administrativo y que la autoridad administrativa se encuentra encargada de sancionar.

El artículo 155° de la Decisión 486 enumera las formas en que se manifiesta el *ius prohibendi* o derecho de exclusividad sobre la marca en su expresión negativa, la cual consiste en impedir a terceros realizar determinados actos en el tráfico económico cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de incidir al público a confusión, sin que medie el consentimiento del titular de la marca. Estos actos son:

El literal a) del artículo 155° de la Decisión 486, faculta al titular de una marca registrada, impedir que un tercero pueda utilizar –aplicar o colocar– un signo idéntico o semejante sobre productos iguales o vinculados a los servicios para los cuales se ha registrado dicha marca; asimismo, sobre embalajes, envases, acondicionamientos o envolturas, de tales productos.

El literal b) del artículo 155° de la Decisión 486, faculta al titular de una marca registrada que hubiese aplicado o colocado a los productos distinguidos por ésta, impedir que un tercero pueda suprimirlo o modificarla con fines comerciales, ya sea también sobre los embalajes, envases, acondicionamiento o envolturas de tales productos o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales se ha registrado dicha marca

El literal c) del artículo 155° de la Decisión 486, faculta al titular de una marca registrada, impedir que un tercero pueda fabricar envolturas, envases, embalajes, etiquetas u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.

El literal d) del artículo 155° de la Decisión 486, faculta al titular de una marca registrada, impedir que un tercero pueda usar en el comercio un signo idéntico o

similar que pueda causar riesgo de confusión o de asociación con ésta. Este supuesto está orientado a reprimir la confusión, ya sea esta directa o indirecta.

Los literales e) y f) del artículo 155° de la Decisión 486, faculta al titular de una marca notoria, impedir que un tercero pueda usar con o sin fines comerciales un signo idéntico o similar que pueda causar riesgo de confusión o de asociación con ésta, aprovechándose injustamente de su prestigio.

La prohibición de estos actos por quien no tiene la correspondiente autorización para ello implica, en principio, quedar incurso en una infracción al derecho exclusivo sobre la marca. En ese sentido, en virtud a lo establecido en el artículo 155° de la Decisión 486, el titular de un derecho marcario se encuentra facultado para impedir que un tercero vulnere los derechos exclusivos concedidos por su marca registrada, interponiendo las acciones de infracción a los derechos marcarios y requerir la adopción de medidas cautelares.

De esta forma, cuando se configura la conducta ilícita, es decir, una acción contraria al derecho de exclusiva de la marca, el Indecopi, a través de los órganos resolutivos, es facultado por la ley para ejercer la potestad sancionadora del Estado. En ese sentido, el Indecopi, mediante sus órganos resolutivos, se encuentra facultado para sancionar al infractor por incurrir en conductas constituidas por el artículo 155 de la Decisión 486.

En efecto, la sanción es aquella imposición de una situación perjudicial o gravosa en el ámbito de la esfera de un administrado como consecuencia de la comisión de una conducta que contraviene al ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la sanción, impuesta al infractor en el ejercicio del denominado *ius puniendi* del Estado, es el precio que el infractor debe “pagar” por haber incumplido la ley.

Según García de Enterría (como se citó en Guzmán, 2016, p.22), la sanción administrativa es “un mal infringido por la administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal. Este mal (fin afflictivo de la sanción) consiste siempre en la privación de un bien o un derecho, imposición de una obligación o pago de una multa”.

Para definir la sanción, Martín sostiene al respecto:

Aquella medida por la cual, la Administración impone cargas gravosas o afecta la esfera jurídica de los derechos del administrado a causa de que éste realizó una conducta ilícita, es decir, la sanción administrativa consiste en un mal infligido por la Administración a un administrado por causa de la comisión de una conducta ilegal. (2015, p. 136)

En cuanto a las sanciones que el régimen legal ha previsto, el artículo 120 del Decreto Legislativo 1075 contempla dos posibilidades: (i) la amonestación; y, (ii) la multa. Estas sanciones podrán, de ser el caso, ser acompañadas de medidas definitivas que no tendrán la naturaleza de sanción.

En cuanto a la multa, es una de las formas más usuales de sancionar en sede administrativa. Es a través de la multa que el administrado debe cumplir con el pago de una cantidad de dinero a la Administración. Por sus efectos, la multa constituye un acto de gravamen con incidencia económica contra el infractor.

La Administración para determinar la sanción que corresponde, así como para graduar la multa, deberá de aplicar los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo 1075. Así pues, conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo, la aplicación de tales criterios no implica que la autoridad no pueda valorar, además, otros factores. No obstante, la Administración no podrá omitir la ponderación de los criterios preestablecidos por la norma. En definitiva, la autoridad tendrá la obligación de considerar tales factores—no es una facultad—.

El Decreto Legislativo 1075 establece siete criterios que la autoridad deberá considerar para determinar la sanción —en el presente caso, la multa—, estos son: (i) el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción; (ii) la probabilidad de detección de la infracción; (iii) la modalidad y el alcance del acto infractor; (iv) los efectos del acto infractor; (v) la duración en el tiempo del acto infractor; (vi) la reincidencia en la comisión de un acto infractor; y, (vii) la mala fe en la comisión del acto infractor.

En primer lugar, el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción es aquel criterio por el cual la Administración sancionará al infractor sobre la base del provecho obtenido por la conducta contraria a derecho o, de ser el caso, por la inminencia de dicho accionar. Cabe precisar que la adopción de éste criterio no depende de un daño cierto, sino de la conducta sancionable.

La probabilidad de detección de la infracción es aquel criterio por el cual la Administración sancionará al infractor sobre la base de las siguientes circunstancias: (i) la capacidad del sistema legal para identificar al infractor; y, (ii) la destreza del infractor para evadir la actuación de la autoridad. Mediante la adopción de este criterio se reconoce que, por diversas circunstancias, no es posible detectar ni sancionar todas las infracciones que se cometen, en ese sentido, se procura imponer una sanción que sirva como mensaje para toda la sociedad.

La modalidad y el alcance del acto infractor es aquel criterio por el cual la Administración sancionará al infractor por la generación de efectos negativos en una mayor magnitud.

Los efectos del acto infractor es aquel criterio por el cual la Administración sancionará al infractor por el impacto que ha tenido la conducta ilícita con respecto al titular y el mercado.

La duración en el tiempo del acto infractor es aquel criterio por el cual la Administración sancionará al infractor por la perduración de la conducta ilícita.

La reincidencia de la comisión del acto infractor es aquel criterio por el cual la Administración sancionará al infractor por volver a incurrir en una infracción a los derechos marcarios después de la existencia de un pronunciamiento firme de la autoridad pertinente.

Por último, la mala fe en la comisión del acto infractor es aquel criterio por el cual la Administración sancionará al infractor por la intencionalidad de perpetrar la conducta ilícita.

La Comisión de Signos Distintivos aplica el beneficio ilícito potencial como único criterio para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones. No obstante, en ciertas ocasiones, aplica el criterio de la probabilidad de la detección de la infracción junto al beneficio ilícito potencial.

Asimismo, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi calcula el monto de la multa considerando el beneficio ilícito potencial de la infracción a los derechos marcarios en importaciones, el cual es determinado en atención a los siguientes valores: el precio en el mercado de los productos infractores, o; el precio de

productos originales con iguales o similares características a los productos infractores. Dichos valores en el mercado son obtenidos de los siguientes documentos: actas de constatación de precios en establecimientos comerciales, y; actas de verificación de páginas web.

Por otro lado, dicho órgano resolutorio no realiza una cuantificación del criterio de la probabilidad de detección de la infracción.

Para Rodríguez (2010, p. 95), "resulta complicado la determinación de un "valor de mercado". ¿Qué mercado? ¿El de productos legales y originales? ¿O se debe considerar el precio fiado en sectores informales o equivalentes al sector en el que participa el infractor?".

En cambio, la Sala Especializada en Propiedad intelectual aplica diversos criterios para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

Asimismo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual calcula el monto de la multa considerando el provecho ilícito de la infracción a los derechos marcarios en importaciones, el cual es determinado teniendo en consideración el valor de compra de los productos infractores. Dicho valor (precio FOB) es obtenido de la Declaración Aduanera de Mercancías.

Atendiendo a lo desarrollado en párrafos precedentes, es fundamental señalar que la potestad sancionadora de la administración pública está regida por principios especiales señalados en la ley, los cuales constituyen una garantía para los administrados.

El principio de razonabilidad es aquel principio que se encuentra estrechamente vinculada a las decisiones de la autoridad administrativa cuando impone sanciones. El numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece que las decisiones de la autoridad administrativa cuando establezca sanciones, debe adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar.

Por otro lado, el numeral 3 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, señala que la administración debe prever que la comisión de la conducta

ilícita no resulte más ventajosa que la imposición de la sanción, de manera que el infractor opte por asumir la sanción por el mayor beneficio ilícito que percibirá.

Al respecto, con relación al artículo mencionado en el párrafo precedente, Martín sostiene:

El referido artículo se encuentra un criterio para el funcionario de las áreas resolutivas al momento de resolver los casos que se le presenten, bajo esa lógica, el funcionario debe, en primer lugar, verificar si efectivamente se cometió una infracción y, en segundo lugar, el grado de intervención en la esfera de los administrados para la imposición de la sanción. En relación a lo segundo, la autoridad tiene la exigencia de graduar sanciones de acuerdo a los criterios consignados en el numeral 3 del artículo 230. (2015, p. 68)

En efecto, a lo señalado por Martín, las autoridades administrativas deben valorar los criterios previstos por la norma al momento de establecer sanciones a los administrados. De tal forma, el principio de razonabilidad está orientado a plantear la exigencia de considerar un conjunto de criterios cuya evaluación permitirá determinar la sanción aplicable a cada caso.

En ese sentido, debemos enfatizar que la potestad sancionadora debe ejercerse en un marco de razonabilidad y proporcionalidad. Por ello, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente N° 0090-2004-AA/TC ha señalado:

El requisito de razonabilidad excluye la arbitrariedad. La idea que confiere sentido a la exigencia de razonabilidad es la búsqueda de solución justa a cada caso. Por lo tanto, según lo expone Fernando Sainz Moreno (vide supra), “una decisión arbitraria, contraria a la razón (entendido que en un sistema de derecho positivo la razonabilidad de una solución está determinada por las normas y principios que lo integra, y no sólo por principios de pura razón), es esencialmente antijurídica”. (La arbitrariedad, 2004, párr. 1).

Por otro lado, es preciso señalar que la Ley del Procedimiento Administrativo General no consigna expresamente al principio de proporcionalidad dentro del principio de razonabilidad; no obstante, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 2192-2004-AA/TC ha establecido que el concepto de razonabilidad ha asimilado el de proporcionalidad en el ámbito administrativo.

Para Morón (como se citó en Martín, 2015, p.70) indica que “a nuestro entender, compartiendo la posición del Tribunal Constitucional nacional en esta materia, en

materia sancionador administrativa existe similitud entre la proporcionalidad y la razonabilidad, que como principios convergen en enfrentar la arbitrariedad a través de la razón, siendo que la proporcionalidad es la medida de lo razonable de la sanción”.

La instauración del principio de proporcionalidad como límite al ejercicio de la potestad sancionadora puede definirse como un parámetro que pretende que la autoridad administrativa se aleje de dos extremos: la infrapunción y el exceso de punición. Entonces, el principio de razonabilidad analizado a la par con la proporcionalidad pretende que se evite la imposición de sanciones diminutas o sanciones arbitrarias o exageradas.

La administración pública debe graduar la sanción que impondrá al infractor aplicando el conjunto de criterios señalados en la norma, para que, de esta manera, la multa se encuentre dentro de lo proporcional y, por ende, de lo razonable.

Formulación del problema de investigación

El problema surge a partir de la idea de estudio. Hernández, Fernández y Baptista (2007) señalan que el investigador debe familiarizarse con el tema de estudio, todo ello con la finalidad de conocer “el terreno en que estamos”. (p. 524).

Asimismo, Rosado (2003) señala que el problema de investigación es una situación que necesita que se discuta, investigue y analice, con el objetivo de aportar una posible solución, de ser el caso.

Proponer un problema es determinar la idea de la investigación sobre una realidad concreta. En ese sentido, atendiendo que el problema es un hecho que induce al análisis o al estudio, los problemas planteados en la presente investigación serán los siguientes:

Problema general

¿Cuál es la implicancia de la determinación de la multa establecida por los órganos resolutivos del Indecopi a la infracción de derechos marcarios referente a importaciones en el Principio de Razonabilidad - 2016?

Problema específico 1

¿Cómo aplicaron los órganos resolutivos del Indecopi, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Problema específico 2

¿Cómo calcularon los órganos resolutivos del Indecopi, en el año 2016, el monto de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Problema específico 3

¿Hasta qué punto cumplieron los órganos resolutivos del Indecopi, en el año 2016, la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Justificación del estudio

La justificación de la investigación es la descripción de los argumentos o razones que el investigador considera válido y necesario para la realización del estudio. En ese sentido, la justificación contiene los argumentos del “¿Por qué y para qué?” se elabora la investigación, por consiguiente, los beneficios o importancia del estudio.

Justificación teórica

La presente investigación tendrá como finalidad incrementar el conocimiento teórico y doctrinario sobre la aplicación de los criterios de graduación de la multa en los procedimientos por infracción de los derechos marcarios por actos de importación. Asimismo, permitirá, mediante lineamientos jurídicos, orientar sobre la correcta aplicación de dichos criterios, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 121 del Decreto legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industria. Por último, servirá como base teórico para futuros trabajos de investigación sobre la materia,

teniendo como propósito u objetivo la seguridad jurídica de la norma especial, Derecho de la Propiedad Intelectual.

Justificación metodológica

La investigación tendrá una orientación cualitativa, toda vez que se analizará, mediante la observación, la regulación y aplicación de los criterios de la determinación de la multa en los procedimientos por infracción a los derechos marcarios por actos de importación.

Por lo tanto, la presente investigación estará orientada al análisis de los fenómenos prácticos y jurídicos de la determinación de la multa, tanto en su regulación como en su aplicación, toda vez que estas tienen por finalidad la disuasión de las conductas económicas negativas en el mercado, también denominadas conductas infractoras de los derechos de la propiedad intelectual. Asimismo, atendiendo a las fuentes doctrinales, documentales, legislativas y las decisiones administrativas, se analizará el criterio de aplicación de la graduación de la multa en la normativa peruana de la materia.

A mayor abundamiento, es preciso mencionar que, la recolección de información, a través de la doctrina, las normas jurídicas y decisiones administrativas sobre la determinación de la multa, van a coadyuvar a encontrar criterios y lineamientos prácticos de dichas graduaciones, permitiendo así que la norma cumpla su función dentro del desarrollo de la sociedad y el mercado, sin violentar principios o derechos fundamentales de los administrados.

Justificación práctica

La investigación pretende otorgar seguridad jurídica a la normativa especializada en Propiedad Intelectual; en ese sentido, estará orientada a propiciar el correcto cumplimiento del principio de razonabilidad de la potestad sancionadora. Asimismo, buscará garantizar que el derecho a la debida motivación del administrado no sea violentado.

Por otro lado, se analizará los criterios considerados por la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, órganos resolutivos del Indecopi, con relación a la determinación de la multa por infracción a los derechos

marcarlos por actos de importación, toda vez que se buscará orientar a la autoridad administrativa de la correcta aplicación de los criterios de la graduación de la sanción. En ese sentido, la investigación pretende profundizar el análisis jurídico-doctrinario de la determinación de la multa, con el fin de reforzar y garantizar la armonía del ordenamiento jurídico de la materia.

Objetivos

Los objetivos, “representan las acciones concretas que el investigador llevara a cabo para intentar responder a las preguntas de investigación y así resolver el problema de investigación” (Behar, 2008, p.29).

En ese sentido, el presente trabajo requiere objetivos que precisen hacia donde se quiere llegar con la investigación realizada.

Para Bernal (2010), los objetivos son los fines del estudio que se desean alcanzar. De tal forma, el objetivo general debe reflejar el planteamiento del problema, y los objetivos específicos deben desprenderse del objetivo general, esta última debiendo formularse en relación a ellos (p.97).

Asimismo, Ávila (2001) sostiene que los objetivos expresan concisamente lo siguiente: primero, qué es lo que se quiere lograr, y; por último, qué se debe hacer con los resultados de lo investigado (p.88).

Por lo mencionado en los párrafos precedentes, los objetivos de la presente investigación serán los siguientes:

Objetivo general

Determinar la implicancia de la determinación de la multa de los órganos resolutivos del Indecopi por la infracción a los derechos marcarios sobre importaciones en el Principio de Razonabilidad – 2016.

Objetivo específico 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

Objetivo específico 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Objetivo específico 3

Determinar hasta qué punto los órganos resolutivos del Indecopi cumplieron, en el año 2016, la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

Supuestos jurídicos

El supuesto jurídico es la explicación tentativa del fenómeno investigado, la cual será formulada a manera de proposición. Asimismo, indica lo que se busca o se trata de probar.

Solís sostiene que la “hipótesis es un enunciado o proposición tentativa sometible a prueba, acerca de la relación entre dos o más variables, que puede ser la respuesta al problema y que se acepta temporalmente” (2001, p. 155).

Las hipótesis o supuestos son posibles explicaciones a un problema determinado; en ese sentido, dichas explicaciones pueden ser ciertas o falsas. Por otro lado, la hipótesis debe demostrarse, verificarse y comprobarse, con el propósito de confirmar, rechazar o modificar el tema en cuestión (Ávila, 2001, pp. 94,95).

Por lo mencionado en los párrafos precedentes, los supuestos jurídicos de la presente investigación serán los siguientes:

Supuesto jurídico general

La vulneración es la implicancia que procede de la determinación de la multa de los órganos resolutivos del Indecopi en el Principio de Razonabilidad, en relación con la infracción a los derechos marcarios en las importaciones.

Supuesto jurídico específico 1

Las Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi aplicaron discrecionalmente, en el año 2016, los criterios establecidos

en el artículo 121 del Decreto Legislativo 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

Supuesto jurídico específico 2

La Comisión de Signos Distintivos, en el año 2016, calculó el monto de la multa considerando el beneficio ilícito potencial de la infracción a los derechos marcarios en importaciones, el cual fue determinado en atención al valor en el mercado de los productos infractores. Dichos valores fueron obtenidos de actas de constatación de precios en establecimientos comerciales o páginas web. Por otro lado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, en el año 2016, calculó el monto de la multa considerando el provecho ilícito de la infracción a los derechos marcarios en importaciones, el cual fue determinado teniendo en consideración el valor FOB de los productos infractores.

Supuesto jurídico específico 3

Los órganos resolutivos del Indecopi, en el año 2016, no cumplieron con la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad, toda vez que no aplicaron íntegramente los criterios establecidos en la normativa especial para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

II. MÉTODO

Para Cortés e Iglesias (2004, p.8), “La Metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo darnos la estrategia a seguir en el proceso”.

La presente investigación tiene un enfoque **cualitativo**, toda vez que está orientada a comprender y profundizar los fenómenos que nos rodean; en ese sentido, esta investigación estudia la determinación de la multa de los órganos resolutores del Indecopi por infracción a los derechos marcarios en las importaciones.

Por último, atendiendo a que el tema de estudio no ha sido explorado o materia de investigación, será recomendable seleccionar el enfoque cualitativo.

2.1. Tipo de investigación

El presente trabajo de investigación es de tipo **descriptivo**, toda vez que el fenómeno investigado es estudiado conforme se manifiesta en la realidad, señalando e identificando sus elementos, características y componentes.

Respecto a la investigación descriptiva, Behar sostiene:

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objetivo o una situación concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio y [...] puede servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. (2008, p.21).

La investigación descriptiva recoge información del **fenómeno** estudiado mediante la observación; en ese sentido, se reunirá información describiendo la determinación de la multa de los órganos resolutores del Indecopi por infracción a los derechos marcarios en importaciones. Dicha descripción se realizará observando las resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, toda vez que dichos documentos establecen la mecánica de la graduación de las sanciones por la comisión de las conductas tipificadas en el artículo 155 de la Decisión 486.

Asimismo, la presente investigación, de acuerdo al fin que se persigue, será **básica**, toda vez que estará orientado a la generación de nuevo conocimiento científico de carácter teórico, cuya finalidad es el incremento del conocimiento de teorías ya existentes sobre la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios por actos de importación de los órganos resolutivos del Indecopi.

2.2. Diseño de investigación

Ramírez (2016, p. 417) señala que el diseño en una investigación es una táctica, una guía y un plan de las actividades que se ejecutarán para contestar las preguntas formuladas en la investigación; en ese sentido, se convierte en un nexo entre el tema de la investigación y la solución o respuesta que se propone. El diseño permite al autor saber qué actividades deberá realizar para lograr el objetivo trazado.

Conforme señala Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 686) las investigaciones cualitativas están sujetas al contexto o circunstancias de cada escenario en particular.

En la presente investigación se emplea el diseño de la **teoría fundamentada**, toda vez que se construirá teorías sobre los fenómenos investigados; estas teorías estarán basadas en los datos obtenidos en la realización del proceso de la investigación. El mencionado diseño de investigación realizará un análisis inductivo.

Asimismo, la presente investigación emplea un **estudio de casos**, toda vez que se busca obtener la máxima comprensión del fenómeno investigado mediante un examen sistemático del fenómeno. En la presente investigación se describirá y analizará resoluciones emitidas por los órganos resolutivos del Indecopi.

2.3. Caracterización de sujetos

Atendiendo a que la caracterización de los sujetos se basa en la definición, identificación y descripción de los participantes y/o intervinientes en la investigación; en ese orden de ideas, los participantes del presente trabajo de

investigación son los servidores públicos de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y los abogados especialistas en Derecho Administrativo y Propiedad Intelectual.

| Sujeto | Cargo / Profesión / Grado Académico | Institución |
|------------------------------------|---|-------------------------------|
| Domenika Pais Hidalgo | Abogada | Indecopi |
| Nadia Tarazona Quispe | Abogada | Indecopi |
| Ángel Aching Villanueva | Especialista 2 / Abogado | Indecopi |
| Karen Gastiaburu Alanía | Especialista 1 / Abogada | Indecopi |
| Patricia Jara | Ejecutivo 2 / Abogada | Personal |
| Andrea Hernandez Gonzales-Mugaburu | Ejecutivo 2 / Abogada | Indecopi |
| Elizabeth Lovera Valenzuela | Ejecutivo 1 / Abogada | Indecopi |
| Carlos Velarde Aliaga | Abogado especialista en Propiedad Intelectual | Particular (Estudio Jurídico) |

2.4. Población y muestra

La muestra es una parte representativa de la población. Respecto a la muestra, Behar indica:

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus necesidades al que llamamos población. De la población es conveniente extraer muestras representativas del universo. Se debe definir en el plan y, justificar, los universos en estudio, el tamaño de la muestra, el método a utilizar y el proceso de selección de las unidades de análisis. (2008, p. 51).

En el presente trabajo de investigación, la población estará constituida por las Resoluciones en materia de denuncia por infracción a los derechos marcarios en importaciones, emitidas por la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi.

Por otro lado, la muestra estará conformada por las Resoluciones del año 2016 en materia de denuncia por infracción a los derechos marcarios en importaciones, emitidas por la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

2.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

Las técnicas de recolección de datos, mediante los instrumentos metodológicos, van a permitir recopilar información relevante para el desarrollo del presente trabajo de investigación.

Técnica de la Entrevista y Guía de Entrevista

En el presente trabajo de investigación se utilizó la técnica de la entrevista, la cual es definida como “[...] el interrogatorio que se hace a una persona a fin de tener conocimiento para hacer algo, con la finalidad de hacer alguna labor específica con la información recabada”. (Pino, 2007, p.69).

Mediante la entrevista, el investigador podrá recabar información sobre la determinación de la multa de los órganos resolutivos del Indecopi por infracción a los derechos marcarios en las importaciones.

Atendiendo a que se empleará la entrevista como técnica de recolección de datos para el presente trabajo de investigación, el instrumento será la guía de entrevista, la cual será dirigida a servidores públicos de la Dirección de Signos Distintivos y abogados especialistas en Propiedad Intelectual.

Técnica de Análisis de documentos y Guía de Análisis de Resoluciones

Azócar (2012) señala que el análisis de documentos es una técnica de producción de datos, que pretender analizar, organizar y sistematizar el contenido o la

información proveniente de todo tipo de documentos, ya sean imágenes, audios, videos, libros, u otros que encajen en la definición de documentos. (p. 9)

En la presente investigación se realizó el análisis de registro documental, toda vez que se recabó información sobre la determinación de la multa al analizar las Resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de Indecopi. El instrumento usado fue la guía de análisis de resoluciones.

Análisis normativo y Guía de Análisis Normativo

Por último, se realizó un análisis normativo del artículo 121 del Decreto Legislativo 1075. Dicho artículo establece los criterios que la autoridad administrativa debe de observar para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios; en ese sentido, su análisis es importante para el desarrollo de la investigación. El instrumento usado fue la guía de análisis normativo.

2.6. Métodos de análisis de datos

Para Amezcua y Gálvez (2002), “la fase de análisis de los datos representa probablemente el lado oscuro de la investigación cualitativa. Tanto los defensores teóricos del método como los productores de investigaciones sobre los modos en que transforman los datos en interpretaciones que puedan sustentarse científicamente”.

El análisis de datos consiste en estructurar e interpretar la información recabada de las técnicas de recolección de datos.

En el presente trabajo de investigación se usó el método descriptivo, en tanto se agrupo la información recabada en atención a los objetivos. Asimismo, se empleó el método comparativo, ya que se contrasto e interpreto diversos valores.

2.7. Tratamiento de información: categorización

Las unidades de análisis constituyen los objetos de la investigación; es decir, indican sobre qué se trata el estudio de investigación. En ese sentido, las unidades de análisis en la presente investigación serán los siguientes:

| UNIDAD DE ANÁLISIS | DEFINICIÓN CONCEPTUAL | CATEGORÍAS | SUBCATEGORÍAS |
|-------------------------------------|---|--|---|
| POTESTAD SANCIONADORA | Poder del Estado para sancionar conductas contrario a Ley. | Tipos de ius puniendi del Estado. | -Potestad penal. -Potestad administrativa. |
| PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO | Conjunto de pautas instrumentales. | Tipos de procedimientos administrativos. | -Sancionador -Trilateral -Mixto |
| DERECHO DE MARCA | Facultades que se obtiene por el registro de una marca. | Proyecciones del derecho de marca | -Sentido positivo. -Sentido negativo. |
| SANCIÓN | Imposición gravosa en la esfera jurídica del administrado. | Tipos de sanción. | -Amonestación. -Multa. |
| PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD | Principio administrativo vinculado a las decisiones de la administración pública. | Exigencias del Principio de Razonabilidad. | -Proporcionalidad. -Disuasión. |

2.8. Aspectos éticos

Los aspectos éticos dentro de una investigación son de gran importancia, puesto que, de esta manera, se reflejará, en un futuro, un trabajo investigativo basado en valores.

Respecto a la ética en la investigación cualitativa, Gonzales manifiesta:

Como estudio de la moral, la ética es, sobre todo, filosofía práctica cuya tarea no es precisamente resolver conflictos, pero sí plantearlos. Ni la teoría de la justicia ni la ética comunicativa indican un camino seguro hacia la «sociedad bien ordenada» o hacia la

«comunidad ideal del diálogo» que postulan. Y es ese largo trecho que queda por recorrer y en el que estamos, el que solicita una urgente y constante reflexión ética. (2002, p. 93).

La presente investigación tiene credibilidad, toda vez que se ha obtenido información en base a diferentes técnicas de recolección de datos. Asimismo, es transparente, ya que se ha cumplido con las referencias estilo APA, dispuesto por la Universidad César Vallejo. Por último, cabe señalar que la investigación no ha sido sesgada por algún tipo de interés del investigador.

III. RESULTADOS

3.1. Descripción de resultados de la técnica de la entrevista.

3.1.1. Entrevista a servidores públicos.

Por la presente investigación, se han recolectado datos a través de la aplicación de la guía de entrevista; en ese sentido, se ha entrevistado a siete (07) servidores públicos del área de infracciones de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, los cuales fueron seleccionados por su experiencia en dicha institución pública.

En primer lugar, respecto del Objetivo General, el mismo que responde a la implicancia de la determinación de la multa de los órganos resolutive del Indecopi por la infracción a los derechos marcarios sobre importaciones en el Principio de Razonabilidad – 2016, los entrevistados han señalado lo siguiente:

Tarazona (2017), sostiene que la determinación de la multa de la Comisión de Signos Distintivos vulnera el Principio de Razonabilidad. Asimismo, Aching (2017), señala que la determinación de la multa de los órganos resolutive del Indecopi no cumple íntegramente con el Principio de Razonabilidad. En ese orden de ideas, Pais (2017), manifestó que los órganos resolutive del Indecopi no deberían justificar las multas impuestas a los infractores basándose, únicamente, en el efecto disuasivo de dichas sanciones.

Gastiaburu, Jara y Hernandez (2017), señalaron que la determinación de la multa de los órganos resolutive del Indecopi por infracción a los derechos marcarios no vulnera el Principio de Razonabilidad.

Por último, Lovera (2017), sostuvo que la multa debería ser disuasiva; en ese sentido, la vulneración del Principio de Razonabilidad podría ocasionar que las multas resulten confiscatorias.

De otro lado, respecto del Objetivo Específico 1, relacionado a determinar cómo los órganos resolutive del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones, los entrevistados han manifestado lo siguiente:

Los entrevistados señalaron que los criterios para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios son los señalados en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075; es decir, el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción, la modalidad y el alcance del acto infractor, los efectos del acto infractor, la duración en el tiempo del acto infractor, la reincidencia en la comisión de un acto infractor y la mala fe en la comisión del acto infractor.

No obstante a lo señalado en el artículo 121 del Decreto Legislativo 1075, Aching, Jara y Hernandez (2017), manifestaron que la Comisión de Signos Distintivos aplica únicamente el criterio del beneficio ilícito real o potencial para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones. Por otro lado, Tarazona (2017), agregó que la Comisión de Signos Distintivos aplica, junto al beneficio ilícito, el daño causado por el acto infractor.

Pais (2017), señaló que la Comisión de Signos Distintivos aplica los siguientes criterios: (i) el beneficio ilícito potencial; (ii) la probabilidad de detección de la infracción, y; (iii) la mala fe. Sin embargo, añadió que, en algunas ocasiones, se incluyen los efectos del acto infractor y la duración en el tiempo del acto infractor.

Gastiaburu (2017), manifestó que la Comisión de Signos Distintivos aplica el criterio del beneficio ilícito y la probabilidad de detección, así como factores agravantes y atenuantes para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

Por su lado, Lovera (2017) sostuvo que la graduación de la multa dependerá de la infracción a los derechos marcarios en importaciones.

Con relación a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi, Tarazona, Aching, Gastiaburu, Jara, Hernandez y Lovera (2017), señalaron que dicho órgano resolutorio aplica el criterio del beneficio ilícito para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones. Pero, Pais (2017), expresó que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual aplica, adicionalmente al beneficio ilícito, los siguientes criterios: el fin disuasivo, la mala fe y el tamaño de la empresa.

Respecto al grado de cumplimiento de los criterios señalados en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, Tarazona, Aching y Lovera (2017), sostuvieron que el carácter de aplicación del beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción, la modalidad y el alcance del acto infractor, los efectos del acto infractor, la duración en el tiempo del acto infractor, la reincidencia en la comisión de un acto infractor y la mala fe en la comisión del acto infractores es obligatorio para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios. Por su lado, Pais, Gastiaburu y Jara (2017), señalaron que el carácter de aplicación de dichos criterios es facultativo; es decir, a discreción de la autoridad administrativa. Por último, Hernandez (2017), señaló que la aplicación de los criterios para determinar la multa es de carácter supletorio.

Sobre el Objetivo Específico 2, relacionado a analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones, los entrevistados han manifestado lo siguiente:

Aching, Tarazona, Gastiaburu, Jara, Pais, Hernandez y Lovera (2017), manifestaron que la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi calcula el monto de la multa, por infracción a los derechos marcarios en importaciones, multiplicando el valor del producto en el mercado por el número de productos importados.

Tarazona (2017), precisó que el valor en el mercado es obtenido en base al producto original. Al contrario, Hernandez (2017), señaló que el valor en el mercado es obtenido en base al producto infractor.

Por otro lado, Pais (2017), agregó que el monto de la multa es dividida entre dos cuando no se ha culminado el trámite de importación.

Con relación a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi, Tarazona, Aching, Pais, Jara, Hernandez y Lovera (2017), señalaron que dicho órgano resolutivo calcula el monto de la multa, por infracción a los derechos marcarios en importaciones, multiplicando el número de productos importados por el valor FOB, este último establecido en la Declaración Aduanera de Mercancías. Pais (2017), agregó que un porcentaje por concepto de fin disuasivo es sumado al cálculo de la multa.

En atención al valor del producto en el mercado, Tarazona, Aching, Pais (2017), señalaron que las fuentes que utilizan los órganos resolutivos del Indecopi para obtener dicha información son los siguientes: las facturas y/o boletas de venta, y actas de constatación o verificación de precios, obtenidos de tiendas físicas (locales comerciales) o virtuales (páginas web). Asimismo, Lovera (2017), añadió que la Declaración Aduanera de Mercancías también es utilizada para obtener el valor del producto importado. En cambio, Jara y Hernandez (2017), manifestaron que las fuentes consideradas para la graduación de la multa son los medios probatorios que obran en el expediente.

En atención al Objetivo Específico 3, relacionado a determinar hasta qué punto los órganos resolutivos del Indecopi cumplieron, en el año 2016, la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones, los entrevistados han manifestado lo siguiente:

Para Tarazona, Aching, Pais, Gastiaburu y Hernandez (2017), el Principio de Razonabilidad es aquel principio que mantiene la proporción de los medios a emplear y lo que se busca proteger; en ese sentido, el Principio de Razonabilidad tiene como finalidad que la administración pública actúe dentro de sus facultades cuando impone sanciones. Asimismo, Gastiaburu (2017) agregó que el Principio de Razonabilidad debe tener carácter disuasivo.

Por otro lado, Jara (2017), señaló que “las sanciones deben resultar adecuadas con la finalidad que se busca obtener, no resultando desproporcionadas”.

Lovera (2017), manifestó que “el Principio de Razonabilidad sirve para adecuar la actuación de la administración de modo que ésta ejerza sus facultades al momento de crear, calificar, imponer sanciones o restringir derechos de modo que afecte la esfera del administrado lo estrictamente necesario para cumplir su objetivo; es decir, que evite la comisión de la conducta infractora”.

Por lo mencionado en los párrafos precedentes, Tarazona, Aching y Pais (2017), expresaron que los órganos resolutivos del Indecopi, la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, no cumplen con la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad cuando determinan el

monto de la multa, toda vez que no consideran algunos criterios necesarios para graduar dicha sanción. Pais (2017), agregó que ciertos criterios no son tomados en consideración, toda vez que los mismos no se encuentran bien definidos.

Gastiaburu, Jara y Hernandez (2017), señalaron que se cumple con la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad cuando se gradúan las multas por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

Por último, Lovera (2017), consideró que los órganos resolutivos del Indecopi “intentan respetar los criterios establecidos en las normas respectivas y los principios correspondiente”.

3.1.2. Entrevista a especialista.

Asimismo, en la presente investigación, se han recolectado datos a través de la entrevista a un (01) experto de la materia de la propiedad intelectual, el cual fue seleccionado por su experiencia como docente universitario y abogado especialista en signos distintivos.

Respecto del Objetivo General, el mismo que responde a la implicancia de la determinación de la multa de los órganos resolutivos del Indecopi por la infracción a los derechos marcarios sobre importaciones en el Principio de Razonabilidad – 2016, Velarde (2017), señaló que “la determinación de la multa establecida por los órganos resolutivos del Indecopi genera transgresión al Principio de Razonabilidad, toda vez que la observancia de dicha garantía es obligatoria para la graduar la multa”. Además, agregó que la determinación de la multa debe graduarse en relación a los hechos suscitados en cada caso.

De otro lado, respecto del Objetivo Específico 1, relacionado a determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones, Velarde (2017), manifestó que los criterios para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios son los siguientes: el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción; la probabilidad de detección de la infracción; la modalidad y el alcance del acto infractor; los efectos del acto infractor;

la duración en el tiempo del acto infractor; la reincidencia en la comisión de un acto infractor, y; la mala fe en la comisión del acto infractor.

Aunque, Velarde (2017) agregó que la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi aplica únicamente el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción. Además, sostuvo que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi aplica los siguientes criterios: el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción, la conducta procesal y la gravedad de la infracción.

Respecto al grado de cumplimiento de los criterios señalados en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, Velarde (2017), señaló que “atendiendo a una interpretación literal y sistemática de los criterios para la determinación de la multa, el carácter de aplicación es obligatoria”.

Sobre el Objetivo Específico 2, relacionado a analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones, Velarde (2017), manifestó que la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi calcula el monto de la multa sobre el precio en el mercado del producto infractor por la cantidad de dichos productos. Por otro lado, señaló que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi calcula el monto de la multa sobre el precio FOB por la cantidad de los productos importados.

En atención al valor del producto en el mercado, Velarde (2017), señaló que “los órganos resolutivos se remiten a diversas fuentes, como son las boletas, facturas, actas de verificación de precios, páginas web (Ejm.: mercado libre, linio, entre otros)”. En ese sentido, el especialista opinó que, atendiendo a que los órganos resolutivos del Indecopi se remiten a fuentes diversas para calcular el monto de la multa, dicho actuar origina que procedimientos idénticos sean resueltos de formar distinta.

En atención al Objetivo Específico 3, relacionado a determinar hasta qué punto los órganos resolutivos del Indecopi cumplieron, en el año 2016, la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones, Velarde (2017), manifestó que “el Principio de Razonabilidad es

aquella garantía que tienen los administrados para que la autoridad competente sancione de forma proporcional un acto contrario a las normas de la materia. La finalidad de dicho principio es generar una correcta determinación de la sanción con relación a la infracción cometida”.

Por lo mencionado en el párrafo precedente, Velarde (2017) concluyo señalando que no se cumple con la exigencia de proporcionalidad en la graduación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones; toda vez que no se aplica íntegramente los criterios establecidos en la norma.

3.2. Descripción de resultados de la técnica del análisis documental.

3.2.1. Análisis a Resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos.

Sobre el Objetivo Específico 1, relacionado a determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

Las Resoluciones enumeradas: 3317-2016/CSD-INDECOPI; 2904-2016/CSD-INDECOPI; 3136-2016/CSD-INDECOPI; 3064-2016/CSD-INDECOPI; 3111-2016/CSD-INDECOPI; 3321-2016/CSD-INDECOPI; 3313-2016/CSD-INDECOPI; 3327-2016/CSD-INDECOPI; 3331-2016/CSD-INDECOPI; 2766-2016/CSD-INDECOPI; 2693-2016/CSD-INDECOPI; 2694-2016/CSD-INDECOPI; 3531-2016/CSD-INDECOPI, y; 3575-2016/CSD-INDECOPI, emitidas por la Comisión de Signos Distintivos, aplicaron, únicamente, el criterio del beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción para determinar la multa a imponer por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

Cabe señalar que la Resolución N° 3324-2016/CSD-INDECOPI aplicó, adicionalmente al beneficio ilícito, el criterio de la probabilidad de detección de la infracción para determinar la multa a imponer por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

Sobre el Objetivo Específico 2, relacionado a analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Las Resoluciones enumeradas: 3317-2016/CSD-INDECOPI; 3324-2016/CSD-INDECOPI; 2904-2016/CSD-INDECOPI; 3111-2016/CSD-INDECOPI; 3321-2016/CSD-INDECOPI; 3313-2016/CSD-INDECOPI; 3327-2016/CSD-INDECOPI; 3331-2016/CSD-INDECOPI; 2766-2016/CSD-INDECOPI; 3531-2016/CSD-INDECOPI, y; 3575-2016/CSD-INDECOPI, emitidas por la Comisión de Signos Distintivos, calcularon el monto de la multa, con relación al beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción, teniendo en consideración el valor en el mercado de los productos infractores.

Cabe indicar que la Resolución N° 3324-2016/CSD-INDECOPI no realizó una cuantificación del criterio de la probabilidad de detección de la infracción para calcular el monto de la multa.

Hay que añadir que, las Resoluciones enumeradas: 3064-2016/CSD-INDECOPI; 2693-2016/CSD-INDECOPI, y; 2694-2016/CSD-INDECOPI, emitidas por dicha instancia administrativa, dedujeron el monto de la multa, con relación al beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción, teniendo en consideración el valor en el mercado de productos originales con similares o iguales características a los productos infractores.

Por otro lado, la Resolución N° 3136-2016/CSD-INDECOPI, realizó el cálculo del monto de la multa sin tener en consideración el valor en el mercado de los productos infractores

En atención al valor del producto en el mercado, la Comisión de Signos Distintivos obtuvo dicha información mediante actas de constatación de precios realizado en establecimientos comerciales. Lo señalado se encuentra evidenciado en las Resoluciones N°s 3317-2016/CSD-INDECOPI; 3324-2016/CSD-INDECOPI; 2904-2016/CSD-INDECOPI; 3321-2016/CSD-INDECOPI; 3313-2016/CSD-INDECOPI; 3327-2016/CSD-INDECOPI; 3331-2016/CSD-INDECOPI; 2766-2016/CSD-INDECOPI; 3531-2016/CSD-INDECOPI, y; 3575-2016/CSD-INDECOPI, emitidas por órgano resolutorio.

Por último, en las Resoluciones N°s 3064-2016/CSD-INDECOPI 3111-2016/CSD-INDECOPI; 2693-2016/CSD-INDECOPI, y; 2694-2016/CSD-INDECOPI, se verifica

que la primera instancia administrativa obtiene el valor del producto en el mercado mediante actas de verificación de páginas web.

3.2.2. Análisis a Resoluciones emitidas por la Sala Especializa en Propiedad Intelectual.

Sobre el Objetivo Específico 1, relacionado a determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

La Resolución N° 0005-2016/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, determinó la multa a imponer por infracción a los derechos marcarios en importaciones teniendo en consideración los siguientes criterios: el derecho infringido por la parte denunciada; el provecho ilícito obtenido o que pretendía obtener la parte denunciada con el acto infractor; el fin disuasivo de una sanción; y, la conducta procesal de la parte denunciada.

En cambio, las Resoluciones enumeradas: 1084-2016/TPI-INDECOPI y 1147-2016/TPI-INDECOPI, emitidas por dicha instancia administrativa, determinó la multa a imponer por infracción a los derechos marcarios en importaciones teniendo en consideración los siguientes criterios: el provecho ilícito real o potencia de la comisión de la infracción; el fin disuasivo; la conducta procesal de la parte denunciada, y; la gravedad de la falta.

En las Resoluciones enumeradas: 1257-2016/TPI-INDECOPI; 1259-2016/TPI-INDECOPI, y; 1260-2016/TPI-INDECOPI, se aplicó los siguientes criterios: el derecho infringido por la parte denunciada; el provecho ilícito obtenido o que pretendía obtener la parte denunciada con el acto infractor; el fin disuasivo de una sanción; la conducta procesal de la parte denunciada, y; la gravedad de la falta.

Por último, las Resoluciones enumeradas: 1864-2016/TPI-INDECOPI y 1641-2016/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual tuvo en consideración, para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones, los siguientes criterios: la naturaleza de la infracción; el provecho ilícito obtenido o que pretendía obtener la parte denunciada con el acto infractor; el

fin disuasivo; la conducta procesal de la denunciada, y; el o los agravantes de la falta.

Sobre el Objetivo Específico 2, relacionado a analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Las Resoluciones enumeradas: 0005-2016/TPI-INDECOPI; 1257-2016/TPI-INDECOPI; 1259-2016/TPI-INDECOPI, y; 1260-2016/TPI-INDECOPI, emitidas por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, se consideró el valor de compra de los productos infractores.

Finalmente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual obtiene el valor de compra de los productos infractores mediante el precio FOB, el cual se encuentra señalado en la Declaración Aduanera de Mercancías.

3.2.3. Análisis al Documento de Trabajo N° 01-2012/GEE, Propuesta metodológica para la determinación de multas en el Indecopi.

Sobre el Objetivo General, el mismo que responde a la implicancia de la determinación de la multa de los órganos resolutivos del Indecopi por la infracción a los derechos marcarios sobre importaciones en el Principio de Razonabilidad – 2016, señala que su objetivo consiste en revisar la forma en que se imponen las multas en Indecopi, todo ello con la finalidad de proponer criterios para que dichas sanciones cumplan de manera efectiva con el principio de razonabilidad (Indecopi, 2013, p. 3).

Para el Indecopi, existe “la posibilidad de que la determinación de la multa sea ineficiente, en el sentido que podrían generarse situaciones en las que la multa no disuada efectivamente la infracción, así como situaciones en las que la multa sea desproporcionada” (2013, p. 13).

Asimismo, señala que puede generarse entre los administrados la percepción de que las multas no guardan relación con la conducta infractora, llegando a la conclusión de que estas se imponen de forma discrecional.

El Indecopi propone, mediante Documento de Trabajo N° 01-2012/GEE, una metodología que busca que las multas se determinen teniendo en consideración la disuasión y proporcionalidad, recogidos en el principio de razonabilidad.

Sobre el Objetivo Específico 1, relacionado a determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones, señala que en la normativa “no se establece si la autoridad debe basar la multa en todos o solo en alguno de los criterios sugeridos. Si fuera el caso que se toman todos o algunos de los criterios, tampoco se establece la forma o formula que dichos criterios deben ser considerados en conjunto para la determinación de la multa” (Indecopi, 2013, p. 9).

Sobre el Objetivo Específico 2, relacionado a analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones, señala que la legislación no especifica la manera en que los criterios señalados en el artículo 121 del Decreto Legislativo 1075 deben ser incorporados por los órganos resolutivos en el cálculo de la multa (Indecopi, 2013, p. 9).

En ese orden de ideas, precisa que el Decreto Legislativo 1075 no indica cómo los criterios para la determinación de la multa deben cuantificarse, tales como el beneficio ilícito, el daño ocasionado o la probabilidad de detección.

El Indecopi señala que la Dirección de Signos Distintivos calcula la multa teniendo en consideración el potencial beneficio ilícito, el cual es obtenido a través del 10% del valor del producto infractor en el mercado. No obstante, en caso que los productos infractores sean comercializados antes de detectarse la infracción, el resultado anterior es triplicado.

Por otro lado, el Indecopi señala que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual calcula el monto de la multa teniendo en consideración el provecho ilícito; es decir, la comisión de la infracción. Dicho provecho ilícito es cuantificado sobre la base de la cantidad de la mercadería incautada por el precio del producto falsificado. Asimismo, agrega que el valor de la multa puede ser incrementado teniendo en

cuenta otros criterios, tales como el mercado afectado, la conducta del infractor, entre otros.

Respecto al uso de la probabilidad de detección, el Indecopi confirmó que la Dirección de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual no incorporan dicho criterio para determinar la multa, pese a que la normativa así lo permite. No obstante, en los casos que es considerado, su cálculo no es igual.

“La incorporación de la probabilidad de detección es un aspecto fundamental para el logro de la disuasión efectiva de las infracciones detectadas” (Indecopi, 2013, p. 12).

En relación los atenuantes y agravantes, el Indecopi manifiesta que sus incorporaciones para la determinación de la multa es particular en cada órgano resolutivo.

Sobre el Objetivo Específico 3, relacionado a determinar hasta qué punto los órganos resolutivos del Indecopi cumplieron, en el año 2016, la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones, señala que el principio de razonabilidad encierra dos principios: el principio de disuasión y el principio de proporcionalidad, este último sugiere realizar un análisis holístico de la infracción a fin de determinar la sanción (Indecopi, 2013, p. 5).

3.3. Descripción de resultados de la técnica del análisis normativo.

Sobre el Objetivo Específico 1, relacionado a determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones, el artículo 121 del Decreto Legislativo 1075 establece que “para determinar la sanción a aplicar, la autoridad nacional competente tendrá en consideración, entre otros, los siguientes criterios [...]” (2008).

Por lo tanto, en atención a una interpretación literal de dicho articulado, se verifica que los órganos resolutivos deben aplicar de forma integral los criterios establecidos para la determinación de la sanción; en otras palabras, la aplicación

holística de los criterios señalados en el artículo 121 del Decreto Legislativo 1075 debe ser obligatoria.

Además, realizando una interpretación sistemática del artículo 121 del Decreto Legislativo 1075 con el artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se evidencia que las autoridades administrativas deben observar los criterios señalados para la graduación de las sanciones. Cabe precisar que, según el diccionario del español jurídico de la Real Academia Española, el significado de “observancia” es “cumplimiento”; en ese sentido, los órganos resolutivos del Indecopi deben cumplir con los criterios establecidos por la norma para graduar la multa.

IV. DISCUSIÓN

Mediante el análisis de resultados, se ha presentado de forma ordenada los datos obtenidos de la aplicación de la técnica de la entrevista, el análisis documental y el análisis normativo.

Por lo tanto, la discusión se realizará tomando en cuenta los datos obtenidos en las entrevistas, las resoluciones y la norma especial, así como los datos establecidos en los antecedentes, el marco teórico y el marco normativo, estos últimos consignados en el capítulo I del presente trabajo de investigación. Por último, se establecerá el criterio personal de autor.

En primer lugar, respecto del Objetivo General, el mismo que responde a la implicancia de la determinación de la multa de los órganos resolutivos del Indecopi por la infracción a los derechos marcarios sobre importaciones en el Principio de Razonabilidad – 2016, Tarazona y Velarde (2017) señalaron que la determinación de la multa vulnera o transgrede el Principio de Razonabilidad. En ese orden de ideas, Aching (2017) manifestó que no se cumple íntegramente el Principio de Razonabilidad cuando se determina la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

En contraste, Gastiaburu, Jara y Hernandez (2017), sostuvieron que la graduación de la multa de los órganos resolutivos del Indecopi por infracción a los derechos marcarios no vulnera el Principio de Razonabilidad.

El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente N° 0090-2004-AA/TC, ha señalado que la razonabilidad es entendida como la solución justa en cada caso; en consecuencia, dicha garantía excluye decisiones arbitrarias de la autoridad administrativa.

En ese sentido, atendiendo a que las multas impuestas por los órganos resolutivos del Indecopi no guardan relación con los efectos de la conducta infractora, se verifica que se estaría vulnerando el Principio de Razonabilidad cuando se determina la sanción por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

Mediante el análisis realizado a las resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi, se observa que dichos órganos resolutivos no realizan un análisis holístico de la infracción a fin

de determinar la multa, consecuencia de la inobservancia de todos los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075.

Por último, en atención al Documento de Trabajo N° 01-2012/GEE, emitido por el Indecopi, se puede verificar que dicha institución realizó una revisión de la forma en que se imponen las multas, todo ello con la finalidad de proponer criterios para que dichas sanciones cumplan de manera efectiva con el Principio de Razonabilidad. Lo indicado por el Indecopi en dicho documento corrobora la transgresión del Principio de Razonabilidad. Asimismo, el Documento de Trabajo N° 01-2012/GEE señala que puede generarse entre los administrados la percepción de que las multas no guardan relación con la conducta infractora, llegando a la conclusión de que estas se imponen de forma discrecional.

De otro lado, respecto del Objetivo Específico 1, relacionado a determinar cómo los órganos resolutores del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones, la totalidad de los entrevistados señalaron que los criterios para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios son los señalados en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075.

Con relación a los criterios que aplicó la Comisión de Signos distintivos para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones, Aching, Jara, Hernandez y Velarde (2017), sostuvieron que dicho órgano resolutor aplica únicamente el criterio del beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción.

Desde otro punto de vista, Tarazona (2017), manifestó que la Comisión de Signos Distintivos aplica el beneficio ilícito y el daño causado para graduar la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

Por otro lado, Pais (2017), señaló que la Comisión de Signos Distintivos aplica los siguientes criterios: (i) el beneficio ilícito potencial; (ii) la probabilidad de detección de la infracción, y; (iii) la mala fe. Sin embargo, añadió que, en algunas ocasiones, se incluyen los efectos del acto infractor y la duración en el tiempo del acto infractor.

Gastiaburu (2017), manifestó que la Comisión de Signos Distintivos aplica el criterio del beneficio ilícito y la probabilidad de detección, así como factores agravantes y atenuantes para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

En cambio, Lovera (2017) sostuvo que la graduación de la multa dependerá de la infracción a los derechos marcarios en importaciones.

Con relación a los criterios que aplicó la Sala Especializada en Propiedad Intelectual para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones, Tarazona, Aching, Gastiaburu, Jara, Hernandez y Lovera (2017), señalaron que dicho órgano resolutorio aplica el criterio del beneficio ilícito. Pero, Pais (2017), expresó que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual aplica, adicionalmente al beneficio ilícito, los siguientes criterios: el fin disuasivo, la mala fe y el tamaño de la empresa.

Desde otro punto de vista, Velarde (2017), señaló que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi aplica los siguientes criterios: el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción, la conducta procesal y la gravedad de la infracción.

De lo mencionado en los párrafos precedentes, se puede verificar que los entrevistados, servidores públicos de la Dirección de Signos Distintivos y especialistas en Propiedad Intelectual, no tienen claro cómo aplicaron y qué criterios tuvieron en cuenta los órganos resolutorios del Indecopi para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

Del análisis realizado a las resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos, se pudo advertir que dicho órgano resolutorio aplicó, en el año 2016, el beneficio ilícito potencial como único criterio para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones. No obstante, en una de las resoluciones tomadas como muestra para el presente trabajo de investigación, se pudo verificar que la Comisión de Signos Distintivos aplicó el criterio de la probabilidad de la detección de la infracción junto al beneficio ilícito potencial.

Por otro lado, del análisis realizado a las resoluciones emitidas por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, se pudo advertir que dicho órgano resolutorio aplicó, en el año 2016, diversos criterios para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

Por ello, Rodríguez (2010, p. 95) señala que en las resoluciones, emitidas por la autoridad administrativa, no se suelen ponderar todos los factores que la norma exige que sean considerados.

En ese sentido, mediante la presente investigación, se verifica que los órganos resolutorios del Indecopi han aplicado de forma facultativa y discrecional, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075.

Lo afirmado en el párrafo precedente recibe solidez del Documento de Trabajo N° 01-2012/GEE, emitido por el Indecopi, el cual justifica la discrecionalidad de la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, fundamentado en que la norma no establece si la autoridad debe basar la multa en todos o solo en algunos de los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075; asimismo, agrega que tampoco fija la forma que dichos criterios deben ser considerados para determinar la multa.

Respecto al grado de cumplimiento de todos los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, Tarazona, Aching, Lovera y Velarde (2017), sostuvieron que la aplicación de todos los criterios es de carácter obligatorio. Con otra perspectiva, Pais, Gastiaburu y Jara (2017), señalaron que el carácter de aplicación de dichos criterios es facultativo; es decir, a discreción de la autoridad administrativa. Por último, Hernandez (2017), señaló que la aplicación de los criterios para determinar la multa es de carácter supletorio.

La justificación del Documento de Trabajo N° 01-2012/GEE no tiene base normativa, ya que el artículo 121 del Decreto Legislativo 1075 señala que para graduar la multa a aplicar, los órganos resolutorios **tendrán** en consideración, entre otros, los criterios establecidos en dicho articulado. Indudablemente, mediante una interpretación literal, se verifica que la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual deben de aplicar de forma integral los criterios establecidos para la determinación de la multa.

Asimismo, el artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 señala que “las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, **observando** los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: [...]” (2017).

Conforme a lo señalado, realizando la búsqueda en el diccionario del español jurídico de la Real Academia Española, se verifica que el significado de “observancia” es “cumplimiento”; en ese sentido, de una interpretación sistemática del artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 con el artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, los órganos resolutivos del Indecopi deben cumplir con los criterios establecidos por la norma para graduar la multa.

De todo lo mencionado hasta este punto, los órganos resolutivos del Indecopi deberían aplicar todos los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo 1075 para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios en las importaciones.

Sobre el Objetivo Específico 2, relacionado a analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

Con relación a la Comisión de Signos distintivos, Aching, Tarazona, Gastiaboru, Jara, Pais, Hernandez, Lovera y Velarde (2017), manifestaron que dicho órgano resolutivo calcula el monto de la multa, por infracción a los derechos marcarios en importaciones, multiplicando el valor del producto en el mercado por el número de productos importados.

Tarazona (2017), precisó que el valor en el mercado es obtenido en base al producto original. Al contrario, Hernandez y Velarde (2017), señaló que el valor en el mercado es obtenido en base al producto infractor.

Con relación a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, Tarazona, Aching, Pais, Jara, Hernandez, Lovera y Velarde (2017), señalaron que dicho órgano resolutivo calcula el monto de la multa, por infracción a los derechos marcarios en importaciones, multiplicando el número de productos importados por el valor FOB.

Pais agregó que un porcentaje por concepto de fin disuasivo es sumado al cálculo de la multa.

En atención al valor del producto en el mercado, Tarazona, Aching, Pais y Velarde (2017), señalaron que las fuentes que utilizan los órganos resolutivos del Indecopi para obtener dicha información son los siguientes: las facturas y/o boletas de venta, y actas de constatación o verificación de precios, obtenidos de tiendas físicas (locales comerciales) o virtuales (páginas web). Asimismo, Lovera (2017), añadió que la Declaración Aduanera de Mercancías también es utilizada para obtener el valor del producto importado. En cambio, Jara y Hernandez (2017), manifestaron que las fuentes consideradas para la graduación de la multa son los medios probatorios que obran en el expediente.

De acuerdo a Rodríguez (2010, p. 95), “resulta complicado la determinación de un “valor de mercado”. ¿Qué mercado? ¿El de productos legales y originales? ¿O se debe considerar el precio fiado en sectores informales o equivalentes al sector en el que participa el infractor?”.

El documento de Trabajo N° 01-2012/GEE, señala que el Decreto Legislativo N° 1075 no indica cómo los criterios para la determinación de la multa deben cuantificar.

Dicho documento establece que la Comisión de Signos Distintivos calcula la multa teniendo como referencia el potencial beneficio ilícito, el cual es obtenido a través del 10% del valor del producto infractor en el mercado. Asimismo, señala que en caso que los productos infractores sean comercializados antes de detectarse la infracción, el resultado anterior es triplicado.

Respecto a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, el documento de Trabajo N° 01-2012/GEE sostiene que dicho órgano resolutivo calcula el monto de la multa teniendo en consideración el provecho ilícito, este criterio es cuantificado sobre la base de la cantidad de la mercadería incautada por el precio del producto falsificado. Asimismo, agrega que la multa base puede ser aumentada considerando otros criterios, tales como el mercado afectado, la conducta del infractor, entre otros.

En atención al criterio de la probabilidad de detección, el documento de trabajo emitido por el Indecopi señala que los órganos resolutivos no incorporan dicho criterio para la graduación de la multa. En los casos que la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializa en Propiedad Intelectual incorporan el criterio de la probabilidad de detección, su cálculo no es igual.

De lo mencionado en los párrafos precedentes, se puede verificar que si bien los entrevistados tienen un punto de vista más homogéneo respecto al cálculo de la multa realizado por los órganos resolutivos del Indecopi, dichos servidores públicos de la Dirección de Signos Distintivos y especialistas en Propiedad Intelectual no tienen certeza de lo practicado en las resoluciones. Asimismo, lo señalado por el documento de Trabajo N° 01-2012/GEE, respecto al cálculo del monto de la multa, difiere de lo que realmente se realiza en las resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

Es por ello que, del análisis realizado a las resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos, se pudo advertir que dicho órgano resolutivo calculó, en el año 2016, el monto de la multa considerando el beneficio ilícito potencial de la infracción a los derechos marcarios en importaciones, el cual fue determinado en atención a los siguientes valores: el precio en el mercado de los productos infractores, o; el precio de productos originales con iguales o similares características a los productos infractores. Dichos valores en el mercado fueron obtenidos de los siguientes documentos: actas de constatación de precios en establecimientos comerciales, y; actas de verificación de páginas web.

Por otro lado, la Comisión de Signos Distintivos no realizó una cuantificación del criterio de la probabilidad de detección de la infracción.

Asimismo, del análisis realizado a las resoluciones emitidas por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, se pudo advertir que dicho órgano resolutivo calculó, en el año 2016, el monto de la multa considerando el provecho ilícito de la infracción a los derechos marcarios en importaciones, el cual fue determinado teniendo en consideración el valor de compra de los productos infractores. Dicho valor (precio FOB) es obtenido de la Declaración Aduanera de Mercancías.

De lo mencionado en este punto, se puede verificar que los órganos resolutivos emplean procedimientos particulares para calcular el monto de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones. Asimismo, emplean diferentes fuentes para obtener el valor en el mercado del producto marcado con el signo objeto de cuestionamiento.

Sobre el Objetivo Específico 3, relacionado a determinar hasta qué punto los órganos resolutivos del Indecopi cumplieron, en el año 2016, la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones, como ha señalado el Documento de Trabajo N° 01-2012/GEE, el Principio de Razonabilidad encierra dos principios en su interior: la disuasión y la proporcionalidad.

Respecto a la proporcionalidad, Morón ha manifestado que dichos principios convergen en enfrentar la arbitrariedad, toda vez que la proporcionalidad es el parámetro de lo razonable de la sanción.

En ese sentido, la proporcionalidad busca alejarse de dos extremos: la infrapunición y el exceso de punición.

Por lo tanto, Tarazona, Aching, Pais y Velarde (2017), expresaron que los órganos resolutivos del Indecopi no cumplen con la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad cuando determinan el monto de la multa, toda vez que no consideran algunos criterios necesarios para graduar dicha sanción. Pais (2017), agregó a dicha postura que ciertos criterios no son tomados en consideración, toda vez que los mismos no se encuentran bien definidos.

Concordamos con aquella postura, toda vez que los órganos resolutivos del Indecopi, en el año 2016, aplicaron íntegramente los criterios establecidos en la norma especial para graduar la multa, no cumpliendo de esta manera con la proporcionalidad que debe existir entre la sanción y la comisión de la infracción.

Por el contrario, Gastiaburu, Jara y Hernandez (2017), sostuvieron que se cumple con la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad cuando se gradúan las multas. Indudablemente dicha postura se aleja de la realidad.

V. CONCLUSIONES

Primera

La determinación de la multa de los órganos resolutores del Indecopi por infracción a los derechos marcarios en las importaciones vulnera el Principio de Razonabilidad, toda vez que la sanción no guarda relación con los efectos de la conducta infractora. Es decir, la aplicación discrecional que realiza la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de los criterios señalados para la graduación de la multa ocasiona la desproporcionalidad de dicha sanción, la cual puede ser beneficiosa o perjudicial para los administrados.

Segunda

La Comisión de Signos Distintivos aplicó de manera discrecional, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo 1075, toda vez que usó habitualmente el beneficio ilícito potencial como único criterio para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones. No obstante, dicho órgano resolutorio aplicó, ocasionalmente, el criterio de la probabilidad de la detección de la infracción.

Igualmente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual aplicó discrecionalmente, en el año 2016, los criterios señalados en el artículo 121 del Decreto Legislativo 1075; además, aplicó otros criterios no establecidos en la legislación para determinar la multa a imponer por infracción a los derechos marcarios en importaciones. Los criterios aplicados de forma potestativa fueron los siguientes: el derecho infringido por la parte denunciada; la naturaleza de la infracción; el provecho ilícito obtenido o que pretendía obtener la parte denunciada con el acto infractor; el fin disuasivo de una sanción; la conducta procedimental de la parte denunciada; la gravedad de la falta, y; el o los agravantes de la falta.

Tercera

La Comisión de Signos Distintivos, en el año 2016, calculó el monto de la multa considerando el beneficio ilícito potencial de la infracción a los derechos marcarios en importaciones, el cual fue determinado en atención a los siguientes valores: el precio en el mercado de los productos infractores, o; el precio de productos originales con iguales o similares características a los productos infractores. Dichos

valores en el mercado fueron obtenidos de los siguientes documentos: actas de constatación de precios en establecimientos comerciales, y; actas de verificación de páginas web.

Por otro lado, la Comisión de Signos Distintivos no realizó una cuantificación del criterio de la probabilidad de detección de la infracción.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual, en el año 2016, calculó el monto de la multa considerando el provecho ilícito de la infracción a los derechos marcarios en importaciones, el cual fue determinado teniendo en consideración el valor de compra de los productos infractores. Dicho valor (precio FOB) es obtenido de la Declaración Aduanera de Mercancías.

Cuarta

Los órganos resolutivos del Indecopi, en el año 2016, no cumplieron con la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad, toda vez que no aplicaron íntegramente los criterios establecidos en la normativa especial para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

VI. RECOMENDACIONES

La presente investigación, dio como necesidad la formulación de las siguientes recomendaciones:

Primera

Se recomienda que, mediante una **directiva**, el Indecopi implante una metodología para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios. Con dicha directiva, la imposición de las sanciones no vulnerarán el Principio de Razonabilidad, toda vez que se uniformizará la aplicación y el cálculo de los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo 1075.

Segunda

Se recomienda que los órganos resolutivos del Indecopi apliquen todos los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo 1075 para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios en las importaciones.

Tercera

Se recomienda que el Indecopi opte por la ecuación propuesta en el Documento de Trabajo N° 01-2012/GEE, la cual incorpora todos los criterios enunciados en el marco legal para la determinación de la multa. No obstante, se recomienda que los órganos resolutivos del Indecopi cuantifiquen el provecho ilícito de la comisión de la infracción teniendo en consideración el valor de compra de los productos infractores, el cual es obtenido de la Declaración Aduanera de Mercancías. En el caso de no contar con dicha información, se recomienda a la Comisión de Signos Distintivos y a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual realizar más de una constatación de precios del producto infractor, ello con el fin de obtener un valor promedio de dicho producto en el mercado.

Cuarta

Se recomienda que los órganos resolutivos del Indecopi realicen un análisis holístico de la infracción a fin de determinar la multa. En dicho análisis, debe tomarse en cuenta el beneficio ilícito real o potencia de la comisión de la infracción, la probabilidad de detección, la modalidad y el alcance del acto infractor, los efectos del acto infractor, la duración en el tiempo del acto infractor, la reincidencia y la mala

fe. Con ello, se cumplirá con la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad.

VII. REFERENCIAS

Fuentes Primarias:

Entrevistas

Pais, D. (2017). Entrevista realizada el 03 de febrero con el cargo de servidora pública en el Indecopi.

Tarazona, N. (2017). Entrevista realizada el 03 de febrero con el cargo de servidora pública en el Indecopi.

Aching, A. (2017). Entrevista realizada el 02 de febrero con el cargo de especialista 2 en el Indecopi.

Gastiaburu, K. (2017). Entrevista realizada el 03 de febrero con el cargo de especialista 1 en el Indecopi.

Jara, P. (2017). Entrevista realizada el 03 de febrero con el cargo de ejecutivo 2 en el Indecopi.

Hernandez, A. (2017). Entrevista realizada el 03 de febrero con el cargo de ejecutivo 2 en el Indecopi.

Lovera, E. (2017). Entrevista realizada el 06 de febrero con el cargo de ejecutivo 1 en el Indecopi.

Velarde, C. (2017). Entrevista realizada el 03 de febrero con el cargo de Docente de Propiedad Intelectual en la Universidad César Vallejo.

Fuentes Normativas:

Normas

Constitución Política del Perú de 1993.

Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Decreto Legislativo N° 1029, Decreto Legislativo que modifica la ley del procedimiento administrativo general – Ley N° 27444 y la ley del silencio administrativo – Ley N° 29060.

Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Decreto legislativo N° 1309, Decreto Legislativo de simplificación de los procedimientos administrativos en materia de Propiedad Intelectual seguidos ante los órganos resolutores del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 059-2017-PCM, Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Resoluciones

Resolución N° 3317-2016/CSD-INDECOPI (2016).

Resolución N° 3324-2016/CSD-INDECOPI (2016).

Resolución N° 2904-2016/CSD-INDECOPI (2016).

Resolución N° 3136-2016/CSD-INDECOPI (2016).

Resolución N° 3064-2016/CSD-INDECOPI (2016).

Resolución N° 3111-2016/CSD-INDECOPI (2016).

Resolución N° 3321-2016/CSD-INDECOPI (2016).

Resolución N° 3313-2016/CSD-INDECOPI (2016).

Resolución N° 3327-2016/CSD-INDECOPI (2016).

Resolución N° 3331-2016/CSD-INDECOPI (2016).

Resolución N° 2766-2016/CSD-INDECOPI (2016).

Resolución N° 2693-2016/CSD-INDECOPI (2016).

Resolución N° 2694-2016/CSD-INDECOPI (2016).

Resolución N° 3531-2016/CSD-INDECOPI (2016).

Resolución N° 3575-2016/CSD-INDECOPI (2016).

Resolución N° 0005-2016/TPI-INDECOPI (2016).

Resolución N° 1084-2016/TPI-INDECOPI (2016).

Resolución N° 1147-2016/TPI-INDECOPI (2016).

Resolución N° 1257-2016/TPI-INDECOPI (2016).

Resolución N° 1259-2016/TPI-INDECOPI (2016).

Resolución N° 1260-2016/TPI-INDECOPI (2016).

Resolución N° 1864-2016/TPI-INDECOPI (2016).

Resolución N° 1641-2016/TPI-INDECOPI (2016).

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0090-2004-AA/TC.

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 1654-2004-AA/TC.

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 2192-2004-AA/TC.

Fuentes Bibliográficas:

Amezcu, M., y Gálvez, A. (marzo, 2002). *Los modos de análisis en investigación cualitativa en salud: perspectiva crítica y reflexiones en voz alta* (76)

Recuperado de http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272002000500005&lng=es&nrm=iso.

Azócar, N. (2012). Técnicas de producción de datos: el análisis documental. [Diapositivas].

Recuperado de: <https://prezi.com/5xjtbmykyztm/tecnicascualitativas-de-produccion-de-datos-el-analisis-de-documentos>.

Ávila, R.B. (1997). Metodología de la Investigación. Lima.

Behar R., D. (2008). *Metodología de la Investigación*.

Recuperado de <http://rdigital.unicv.edu.cv/bitstream/123456789/106/3/Libro%20metodologia%20investigacion%20este.pdf>.

Bernal, C. (2010). Metodología de la Investigación. (3^o ed.). Colombia.

Brewer-Carías, A. (2011). La regulación del procedimiento administrativo en América Latina con ocasión de la primera década (2001-2011) de la Ley de Procedimiento Administrativo General del Perú (ley 27444). *Revista de la Facultad de Derecho PUCP*, (67), 47-76.

Cabanellas, G. y Bertone, L. (2008). *Derecho de marcas, marcas, designaciones y nombres comerciales*. (3.^a ed.). Buenos Aires: Heliasta.

Cortes, M e Iglesias, M. (2004). *Generalidades sobre Metodología de la Investigación*.

Recuperado de <http://www.unacar.mx/contenido/gaceta/ediciones/contenido2.pdf>.

Fernandez-Novoa, C. (2001). *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas.

Gómez, M. (2006). *Introducción a la metodología de la investigación*. Córdoba: Brujas.

Gonzales, A., M. (agosto, 2002). *Revista Ibero Americana* (29).

Recuperado de <http://www.rieoei.org/rie29a04.PDF>.

Guzmán N., C. (2013). *Manual del Procedimiento Administrativo General*. (1.^a ed.). Lima: Pacífico Editores.

Guzmán N., C. (2016). *Los Procedimientos Administrativos Sancionadores en las entidades de la administración pública*. (1.^a ed.). Lima: Gaceta Jurídica.

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (1997). *Metodología de la investigación*. México: Cámara Nacional de la Industria Editorial.

Instituto Nacional de Defensa de La Competencia y de La Protección de La Propiedad Intelectual, Indecopi. (2013). *Documento de trabajo N° 01-2012/GEE. Propuesta metodológica para la determinación de multas en el Indecopi*. Lima: indecopi.

León y León D., G. (2015). *Derecho de marcas en la Comunidad Andina*. (1.^a ed.). Lima: ECB Ediciones.

López, P. (2004). *Población muestra y Muestreo*.

Recuperado de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762004000100012.

Martin T., R. (2014). *Serie Módulos Instruccionales. N° 2 Procedimiento Administrativo Sancionador*. (1.^a ed.). Lima: Indecopi.

Martin T., R. (2011). *Administración Pública y procedimiento administrativo general. Razones para su vinculación. En: La Ley de Procedimiento Administrativo General. Diez años después*. (1.^a ed.). Lima: Palestra.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, MINJUS (2015). *Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador*. Lima: Minjus.

Monje A., C. (2011). *Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa: guía didáctica*.

Recuperado de <https://carmonje.wikispaces.com/file/view/Monje+Carlos+Arturo++Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+Metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%C3%B3n.pdf>.

Morante G., L. (2014). *El funcionario público en el procedimiento administrativo sancionador*. Lima: Instituto Pacífico Editores.

Morón U., J. (2006). *Los Principios delimitadores de la potestad sancionadora de la administración pública en la ley peruana*.

Recuperado de http://www.mpfm.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2271_los_principios_de_la_potestad_sancionadora_de_la_administracion_en_la_ley_peruana.pdf

Morón U., J. (2014). *Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General: incluye comentarios a la Ley del Silencio Administrativo*. (10.^a ed.). Lima: Gaceta Jurídica.

Peña, A. y Jiménez, J. (2009). Principios y garantías del Derecho Administrativo sancionador. *Revista Actualidad Jurídica*, (189), 213-223.

Pino G., R. (2007). *Metodología de la Investigación*. Perú: San Marcos.

Ramírez G., A. *Metodología de la Investigación Científica*.

Recuperado de <http://www.javeriana.edu.co/ear/ecologia/documents/ALBERTORAMIREZMEODOLOGIADELAINVESTIGACIONCIENTIFICA.pdf>.

Real Academia Española. (2016). *Diccionario del español jurídico* (1.^a ed.). Consultado en <http://dej.rae.es>.

Rodríguez G., G. (2010). *La infracción marcaría en el Perú*. (1.^a ed.). Lima: Editorial Tinco.

Rodríguez G., G., Gil F., J., García J., E. (1996). *Metodología de la Investigación Cualitativa*.

Recuperado de http://metodosdeinvestigacioninterdisciplinaria.bligoo.com.co/media/users/10/528344/files/53953/INVESTIGACION_CUALITATIVA_Rodriguez_et_al.pdf.

Rojas R., H. (2015). *Fundamentos del Derecho Administrativo Sancionador*. (1.^a ed.). Lima: Pacífico Editores.

Rosado, M. (2003). *Metodología de Investigación y Evaluación*. (1^o ed.). México.

Sabino, C. (1992). *El Proceso de Investigación*.

Recuperado de <https://hormigonuno.files.wordpress.com/2010/10/el-proceso-de-investigacion-carlos-sabino.pdf>.

Salgado, A. (2007). *Investigación Cualitativa: Diseños, Evaluación del Rigor Metodológico y Retos*.

Recuperado de <http://Dialnet-InvestigacionCualitativa-2766815.pdf>.

Solís, A. (2001). *Metodología de la Investigación Jurídica social*. Lima: editores ByB.

Tirado B., J. (2011). Principio de proporcionalidad y sanciones administrativas en la jurisprudencia constitucional. *Revista de la Facultad de Derecho PUCP*, (67), 457-467.

ANEXOS

Anexo 1

MATRIZ DE CONSISTENCIA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: VARGAS VALLADARES, ERWIN JOEL.

FACULTAD / ESCUELA: DERECHO.

| | |
|-------------------------------------|--|
| TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | La determinación de la multa de los órganos resolutivos del Indecopi por infracción a los derechos marcarios en las importaciones y el Principio de Razonabilidad – 2016. |
| PROBLEMA GENERAL | ¿Cuál es la implicancia de la determinación de la multa establecida por los órganos resolutivos del Indecopi a la infracción de derechos marcarios referente a importaciones en el Principio de Razonabilidad - 2016? |
| PROBLEMAS ESPECIFICOS | <p>Problema específico 1</p> <p>¿Cómo aplicaron los órganos resolutivos del Indecopi, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?</p> <p>Problema específico 2</p> <p>¿Cómo calcularon los órganos resolutivos del Indecopi, en el año 2016, el monto de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?</p> <p>Problema específico 3</p> <p>¿Hasta qué punto cumplieron los órganos resolutivos del Indecopi, en el año 2016, la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?</p> |
| OBJETIVO GENERAL | Determinar la implicancia de la determinación de la multa de los órganos resolutivos del Indecopi por la infracción a los derechos marcarios sobre importaciones en el Principio de Razonabilidad – 2016. |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | <p>Objetivo específico 1</p> <p>Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.</p> <p>Objetivo específico 2</p> <p>Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.</p> <p>Objetivo específico 3</p> <p>Determinar hasta qué punto los órganos resolutivos del Indecopi cumplieron, en el año 2016, la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.</p> |
| <p>SUPUESTO JURÍDICO GENERAL</p> | <p>La vulneración es la implicancia que procede de la determinación de la multa de los órganos resolutivos del Indecopi en el Principio de Razonabilidad, en relación con la infracción a los derechos marcarios en las importaciones.</p> |
| <p>SUPUESTOS JURÍDICOS ESPECIFICOS</p> | <p>Supuesto jurídico específico 1</p> <p>Las Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi aplicaron discrecionalmente, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.</p> <p>Supuesto jurídico específico 2</p> <p>La Comisión de Signos Distintivos, en el año 2016, calculó el monto de la multa considerando el beneficio ilícito potencial de la infracción a los derechos marcarios en importaciones, el cual fue determinado en atención al valor en el mercado de los productos infractores. Dichos valores fueron obtenidos de actas de constatación de precios en establecimientos comerciales o páginas web. Por otro lado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, en el año 2016, calculó el monto de la multa considerando el provecho ilícito de la infracción a los derechos marcarios en importaciones, el cual fue determinado teniendo en consideración el valor FOB de los productos infractores.</p> <p>Supuesto jurídico específico 3</p> <p>Los órganos resolutivos del Indecopi, en el año 2016, no cumplieron con la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad, toda vez que no aplicaron</p> |

| | |
|--------------------------------|---|
| | íntegramente los criterios establecidos en la normativa especial para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones. |
| ENFOQUE DEL ESTUDIO | Cualitativo. |
| TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN | Descriptivo / No experimental. |

Anexo 2

FICHA DE VALIDACIÓN



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres:.....
 1.2. Cargo e institución donde labora:.....
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación:.....
 1.4. Autor(A) de Instrumento:.....

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

| CRITERIOS | INDICADORES | INACEPTABLE | | | | | MINIMAMENTE ACEPTABLE | | | ACEPTABLE | | | | |
|--------------------|--|-------------|----|----|----|----|-----------------------|----|----|-----------|----|----|----|-----|
| | | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 1. CLARIDAD | Esta formulado con lenguaje comprensible. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. OBJETIVIDAD | Esta adecuado a las leyes y principios científicos. | | | | | | | | | | | | | |
| 3. ACTUALIDAD | Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. ORGANIZACIÓN | Existe una organización lógica. | | | | | | | | | | | | | |
| 5. SUFICIENCIA | Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales | | | | | | | | | | | | | |
| 6. INTENCIONALIDAD | Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis. | | | | | | | | | | | | | |
| 7. CONSISTENCIA | Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos. | | | | | | | | | | | | | |
| 8. COHERENCIA | Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores. | | | | | | | | | | | | | |
| 9. METODOLOGÍA | La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis. | | | | | | | | | | | | | |
| 10. PERTINENCIA | El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico. | | | | | | | | | | | | | |

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

| | |
|--|--|
| | |
| | |

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

| |
|---|
| % |
|---|

Lima..... del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No..... Telf:.....



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: Velarde Aliaga, Carlos Rafael
- 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad César Vallejo - Lima Norte
- 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: entrevista
- 1.4. Autor(A) de Instrumento: Vargas Valladares, Erwin Joel

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

| CRITERIOS | INDICADORES | INACEPTABLE | | | | | | MINIMAMENTE ACEPTABLE | | | ACEPTABLE | | | |
|--------------------|--|-------------|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|-----------|----|----|---|
| | | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
| 1. CLARIDAD | Esta formulado con lenguaje comprensible. | | | | | | | | | | | | | X |
| 2. OBJETIVIDAD | Esta adecuado a las leyes y principios científicos. | | | | | | | | | | | | | |
| 3. ACTUALIDAD | Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. ORGANIZACIÓN | Existe una organización lógica. | | | | | | | | | | | | | |
| 5. SUFICIENCIA | Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales | | | | | | | | | | | | | |
| 6. INTENCIONALIDAD | Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis. | | | | | | | | | | | | | |
| 7. CONSISTENCIA | Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos. | | | | | | | | | | | | | |
| 8. COHERENCIA | Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores. | | | | | | | | | | | | | |
| 9. METODOLOGÍA | La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis. | | | | | | | | | | | | | |
| 10. PERTINENCIA | El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico. | | | | | | | | | | | | | |

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

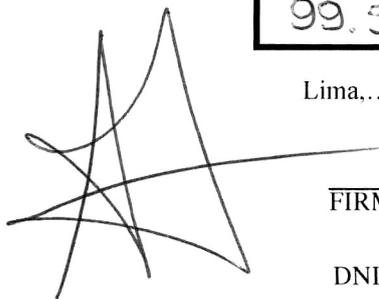
- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

| |
|---|
| ✓ |
| |

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

99.5%

Lima, 03 de febrero del 2017



FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 07633132 Telf.: 95232993



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Tarzona Quijpe, Nadia María
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente en Derecho - Indecopi
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Entrevista
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Erwin Vargas Valladares

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

| CRITERIOS | INDICADORES | INACEPTABLE | | | | | | MINIMAMENTE ACEPTABLE | | | ACEPTABLE | | | |
|--------------------|--|-------------|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|-----------|----|----|--|
| | | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
| 1. CLARIDAD | Esta formulado con lenguaje comprensible. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. OBJETIVIDAD | Esta adecuado a las leyes y principios científicos. | | | | | | | | | | | | | |
| 3. ACTUALIDAD | Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. ORGANIZACIÓN | Existe una organización lógica. | | | | | | | | | | | | | |
| 5. SUFICIENCIA | Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales | | | | | | | | | | | | | |
| 6. INTENCIONALIDAD | Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis. | | | | | | | | | | | | | |
| 7. CONSISTENCIA | Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos. | | | | | | | | | | | | | |
| 8. COHERENCIA | Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores. | | | | | | | | | | | | | |
| 9. METODOLOGÍA | La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis. | | | | | | | | | | | | | |
| 10. PERTINENCIA | El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico. | | | | | | | | | | | | | |

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

| |
|---|
| X |
| |

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

100%

Lima, 03 de febrero del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 70459825 Telf.: 95171162

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres:..... Hernandez Gonzalez Mugaibecu, Andrea Lizett
 1.2. Cargo e institución donde labora:..... Ejecuto 2 INDECOP
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación:..... entrevista
 1.4. Autor(A) de Instrumento:..... Erwin Vargas

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

| CRITERIOS | INDICADORES | INACEPTABLE | | | | | | MINIMAMENTE ACEPTABLE | | | ACEPTABLE | | | |
|--------------------|--|-------------|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|-----------|----|----|---|
| | | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
| 1. CLARIDAD | Esta formulado con lenguaje comprensible. | | | | | | | | | | | | | X |
| 2. OBJETIVIDAD | Esta adecuado a las leyes y principios científicos. | | | | | | | | | | | | | |
| 3. ACTUALIDAD | Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. ORGANIZACIÓN | Existe una organización lógica. | | | | | | | | | | | | | |
| 5. SUFICIENCIA | Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales | | | | | | | | | | | | | |
| 6. INTENCIONALIDAD | Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis. | | | | | | | | | | | | | X |
| 7. CONSISTENCIA | Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos. | | | | | | | | | | | | | |
| 8. COHERENCIA | Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores. | | | | | | | | | | | | | |
| 9. METODOLOGÍA | La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis. | | | | | | | | | | | | | |
| 10. PERTINENCIA | El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico. | | | | | | | | | | | | | |

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

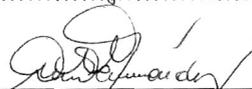
- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

| |
|---|
| X |
| |

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

99,5 %

Lima, 03 de febrero del 2017


 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 41171400 Telf.: 959 338



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Velarde Aliaga Carlos Rafael
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente U.C.V.
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Análisis de Resoluciones
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Vargas Valladares Erwin Joel

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

| CRITERIOS | INDICADORES | INACEPTABLE | | | | | | MINIMAMENTE ACEPTABLE | | | ACEPTABLE | | | |
|--------------------|--|-------------|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|-----------|----|----|-----|
| | | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 1. CLARIDAD | Esta formulado con lenguaje comprensible. | | | | | | | | | | | | X | |
| 2. OBJETIVIDAD | Esta adecuado a las leyes y principios científicos. | | | | | | | | | | | | | X |
| 3. ACTUALIDAD | Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación. | | | | | | | | | | | | | X |
| 4. ORGANIZACIÓN | Existe una organización lógica. | | | | | | | | | | | | | X |
| 5. SUFICIENCIA | Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales | | | | | | | | | | | | | X |
| 6. INTENCIONALIDAD | Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis. | | | | | | | | | | | | | X |
| 7. CONSISTENCIA | Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos. | | | | | | | | | | | | | X |
| 8. COHERENCIA | Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores. | | | | | | | | | | | | | X |
| 9. METODOLOGÍA | La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis. | | | | | | | | | | | | | X |
| 10. PERTINENCIA | El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico. | | | | | | | | | | | | | X |

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

| |
|---|
| ✓ |
| |

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

99.5 %

Lima, 26 de Junio del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 07633132, Telf.: 952329932

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres:..... *Israel B. León*
- 1.2. Cargo e institución donde labora:..... *Docente UCV*
- 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación:.....
- 1.4. Autor(A) de Instrumento:.....

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

| CRITERIOS | INDICADORES | INACEPTABLE | | | | | | MINIMAMENTE ACEPTABLE | | | ACEPTABLE | | | |
|--------------------|--|-------------|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|-----------|----|----|-----|
| | | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 1. CLARIDAD | Esta formulado con lenguaje comprensible. | | | | | | | | | | X | | | |
| 2. OBJETIVIDAD | Esta adecuado a las leyes y principios científicos. | | | | | | | | | | X | | | |
| 3. ACTUALIDAD | Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación. | | | | | | | | | | X | | | |
| 4. ORGANIZACIÓN | Existe una organización lógica. | | | | | | | | | | X | | | |
| 5. SUFICIENCIA | Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales | | | | | | | | | | X | | | |
| 6. INTENCIONALIDAD | Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis. | | | | | | | | | | X | | | |
| 7. CONSISTENCIA | Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos. | | | | | | | | | | X | | | |
| 8. COHERENCIA | Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores. | | | | | | | | | | X | | | |
| 9. METODOLOGÍA | La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis. | | | | | | | | | | X | | | |
| 10. PERTINENCIA | El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico. | | | | | | | | | | X | | | |

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

| |
|----|
| Si |
| |

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

| |
|------|
| 85 % |
|------|

Lima,..... *26 de junio* del 2017

[Firma]
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No..... Telf.:.....

Anexo 3

GUÍA DE ENTREVISTA A SERVIDORES PÚBLICOS



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Ficha de entrevista

(Servidor público)

Título: “La determinación de la multa de los órganos resolutivos del Indecopi por infracción a los derechos marcarios en las importaciones y el principio de razonabilidad”.

(Enfoque cualitativo)

Entrevistado:

Cargo / Profesión / Grado Académico:

Institución:

INTRODUCCIÓN: “Los órganos resolutivos especializados en Propiedad Intelectual del Indecopi establecen multas de acuerdo a los criterios enunciados en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Si bien la legislación enuncia los criterios para el establecimiento de multas, esta no especifica la forma en que dichos criterios deben aplicarse y mucho menos calcularse. En consecuencia, la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad intelectual, órganos resolutivos del Indecopi, han adoptado lineamientos propios para la graduación de las sanciones; en ese sentido, dichos órganos resolutivos cuentan con un amplio margen de discrecionalidad al momento de imponer la sanción de multa.”

Pregunta 1.- ¿Cuál es su experiencia profesional?

Rsp.-

Pregunta 2.- ¿Cuáles son los criterios señalados en el Decreto Legislativo N° 1075 para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios?

Rsp.-

Pregunta 3.- ¿Qué criterios aplica la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 4.- ¿Qué criterios aplica la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 5.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, ¿Cuál es el carácter¹ de aplicación de los criterios para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios? ¿Por qué?

Rsp.-

¹ Entiéndase por carácter al grado de cumplimiento de la norma (facultativo / obligatorio).



Pregunta 6.- ¿Qué fuentes² utilizan los órganos resolutivos del Indecopi para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 7.- ¿Cómo calcula la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi el monto de la multa por la infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 8.- ¿Cómo calcula la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi el monto de la multa por la infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

² Considérese fuente a aquel documento que sirve de información para calcular la multa (actas, páginas web, recibos, facturas, entre otros).



Pregunta 9.- Para usted, ¿qué es el Principio de Razonabilidad y cuál es su finalidad dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador?

Rsp.-

Pregunta 10.- ¿Hasta qué punto cumplen los órganos resolutivos del Indecopi la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 11.- ¿Cuál es la implicancia de las multas establecidas por los órganos resolutivos del Indecopi a la infracción de derechos marcarios referente a importaciones en el Principio de Razonabilidad?

Rsp.-



Pregunta 12.- ¿Desearía agregar algo a la entrevista?

Rsp.-

Lima,..... de..... de 2017

Erwin Joel Vargas Valladares
Entrevistador

Nombre del Entrevistado
Entrevistado



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Ficha de entrevista

(Servidor público)

Título: “La determinación de la multa de los órganos resolutivos del Indecopi por infracción a los derechos marcarios en las importaciones y el principio de razonabilidad”.

(Enfoque cualitativo)

Entrevistado: DOMENIKA PAIS HIDALGO

Cargo / Profesión / Grado Académico: ABOGADA

Institución: INDECOPI

INTRODUCCIÓN: “Los órganos resolutivos especializados en Propiedad Intelectual del Indecopi establecen multas de acuerdo a los criterios enunciados en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Si bien la legislación enuncia los criterios para el establecimiento de multas, esta no especifica la forma en que dichos criterios deben aplicarse y mucho menos calcularse. En consecuencia, la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad intelectual, órganos resolutivos del Indecopi, han adoptado lineamientos propios para la graduación de las sanciones; en ese sentido, dichos órganos resolutivos cuentan con un amplio margen de discrecionalidad al momento de imponer la sanción de multa.”

Pregunta 1.- ¿Cuál es su experiencia profesional?

Rsp.-

Durante el tiempo que vengo trabajando para la CSD me he percatado que en algunas ocasiones los criterios no están bien determinados y se aplican de forma distinta, lo que genera contradicción y falta de predictibilidad por parte de los administrados.

Pregunta 2.- ¿Cuáles son los criterios señalados en el Decreto Legislativo N° 1075 para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios?

Rsp.- Los criterios que se usan, entre otros, son los detallados en el art. 121 del DL 1075, tales como el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción; la probabilidad de detección de la infracción; la modalidad y alcance del acto infractor; los efectos del acto infractor; la duración en el tiempo del acto infractor; la mala fe de la comisión del acto infractor.

Pregunta 3.- ¿Qué criterios aplica la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?



Rsp.-

La CSD aplica los siguientes:

- El beneficio ilícito potencial.
- La probabilidad de detección de la infracción.
- La mala fe.

Sin perjuicio de lo anterior, en algunas ocasiones se han incluido los efectos del acto infractor y la duración en el tiempo del acto infractor.

Pregunta 4.- ¿Qué criterios aplica la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

La SPI aplica los siguientes:

- El beneficio ilícito.
- Fin disuasivo.
- La Mala fe.
- Tamaño de la empresa.

Pregunta 5.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, ¿Cuál es el carácter¹ de aplicación de los criterios para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios? ¿Por qué?

Rsp.-

El carácter es facultativo ya que la norma parte, en su encabezado, con la frase “tendrá en consideración”. Ello otorga la posibilidad de manejar, en todo caso, no sólo esos criterios sino también otros que la autoridad considere.

Si bien ello es facultativo, es muy importante que dichos conceptos se encuentren bien definidos y que su aplicación se encuentra motivada en cada resolución.

Pregunta 6.- ¿Qué fuentes² utilizan los órganos resolutivos del Indecopi para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Las fuentes que se utilizan para conocer el valor de los productos importados son páginas web, constataciones de precios realizadas periódicamente, boletas de venta y/o facturas que puedan formar parte del expediente.

¹ Entiéndase por carácter al grado de cumplimiento de la norma (facultativo / obligatorio).

² Considérese fuente a aquel documento que sirve de información para calcular la multa (actas, páginas web, recibos, facturas, entre otros).



Pregunta 7.- ¿Cómo calcula la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi el monto de la multa por la infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

El cálculo que realiza la CSD se basa en identificar el precio de valor de mercado del producto importado multiplicado por la cantidad del mismo.

Si los productos ingresaron al mercado (no hubo comiso) se duplica.

Si los productos no llegaron a culminar el trámite de la importación, el resultado del cálculo descrito al inicio se divide entre 2.

Pregunta 8.- ¿Cómo calcula la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi el monto de la multa por la infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

La SPI tiene en cuenta el valor FOB de los productos importados, el cual es multiplicado por la cantidad (eso es el resultado de la infracción), a ello se le suma un porcentaje por concepto de fin disuasivo (dicho porcentaje es discrecional).

La SPI maneja un mínimo de multa de 3 UIT.

Pregunta 9.- Para usted, ¿qué es el Principio de Razonabilidad y cuál es su finalidad dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador?

Rsp.-

El principio de razonabilidad es uno de los principios de la potestad sancionadora administrativa que tiene como finalidad que la administración actúe dentro de los límites teniendo en cuenta la proporción que debe existir entre los medios a emplear y lo que se busca proteger, de manera tal que los administrados no se vean afectados, innecesariamente, con sanciones desproporcionadas.

Pregunta 10.- ¿Hasta qué punto cumplen los órganos resolutivos del Indecopi la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

No necesariamente dicho principio es cumplido debido a que en mayoría de casos no se evalúa o tiene en cuenta algunos criterios necesarios para poder determinar las multas.

Dichos criterios no son tomados en cuenta debido a que los mismos no se encuentran bien definidos o porque simplemente no existen mayores datos en los expedientes que permitan valorar o analizar con mayor amplitud todos los elementos a tener en cuenta antes de imponer una sanción.



Pregunta 11.- ¿Cuál es la implicancia de la determinación de la multa establecida por los órganos resolutivos del Indecopi a la infracción de derechos marcarios referente a importaciones en el Principio de Razonabilidad?

Rsp.-

Las multas establecidas tienen como finalidad generar un efecto disuasivo en los administrados; en ese sentido, dicho efecto debe ser tenido en cuenta al momento de imponer una multa proporcional y razonable.

Sin perjuicio de lo anterior, considero que los órganos resolutivos no pueden justificar sus sanciones basándose únicamente en buscar un efecto disuasivo ya que, debido a ello, en algunos casos el principio de razonabilidad se estaría viendo afectado, lo que podría llevar a que las multas sean declaradas nulas.

Pregunta 12.- ¿Desearía agregar algo a la entrevista?

Rsp.-

Sería bueno y necesario que los criterios para determinar una sanción se encuentren determinados claramente para que puedan ser aplicados de manera correcta y así no se vulnere ninguno de los principios del procedimiento sancionador y se genere cierta predictibilidad, la cual es necesaria en este ámbito.

Lima, 03 de febrero de 2017



Erwin Joel Vargas Valladares

Entrevistador



Domenika Pais Hidalgo

Entrevistado



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Ficha de entrevista

(Servidor público)

Título: “La determinación de la multa de los órganos resolutivos del Indecopi por infracción a los derechos marcarios en las importaciones y el principio de razonabilidad”.

(Enfoque cualitativo)

Entrevistado: NADIA TARAZONA QUISPE

Cargo / Profesión / Grado Académico: ABOGADA

Institución: INDECOPI

INTRODUCCIÓN: “Los órganos resolutivos especializados en Propiedad Intelectual del Indecopi establecen multas de acuerdo a los criterios enunciados en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Si bien la legislación enuncia los criterios para el establecimiento de multas, esta no especifica la forma en que dichos criterios deben aplicarse y mucho menos calcularse. En consecuencia, la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad intelectual, órganos resolutivos del Indecopi, han adoptado lineamientos propios para la graduación de las sanciones; en ese sentido, dichos órganos resolutivos cuentan con un amplio margen de discrecionalidad al momento de imponer la sanción de multa.”

Pregunta 1.- ¿Cuál es su experiencia profesional?

Rsp.-

Dentro de mi experiencia profesional, puedo mencionar que he laborado en el Área de Infracciones de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi y actualmente me encuentro realizando una pasantía en el Área de Marcas Contenciosas de la Comisión. Asimismo, he asesorado empresas en materia de Propiedad Intelectual.

Pregunta 2.- ¿Cuáles son los criterios señalados en el Decreto Legislativo N° 1075 para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios?

Rsp.-

Los criterios son los siguientes: a) el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción; b) la probabilidad de detección de la infracción; c) la modalidad y el alcance del acto infractor; d) los efectos del acto infractor; e) la duración en el tiempo del acto infractor; f) la reincidencia en la comisión de un acto infractor; g) la mala fe en la comisión del acto infractor.

Pregunta 3.- ¿Qué criterios aplica la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Los criterios para la graduación de sanciones para temas de infracción de marcas en las importaciones son la verificación del daño causado, si es que el producto ingresase al mercado peruano y el beneficio obtenido por la venta de dichos productos, en el sentido de venderse como originales.

Pregunta 4.- ¿Qué criterios aplica la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Los criterios aplicados por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual se basan en el valor FOB, valor que se le asigna al producto declarado en la DAM al momento de ingresar a territorio nacional. Sin embargo, el criterio dista del utilizado en la Comisión de Signos Distintivos, debido a que en la Sala consideran que el producto no fue puesto en venta en el mercado.

Pregunta 5.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, ¿Cuál es el carácter¹ de aplicación de los criterios para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios? ¿Por qué?

Rsp.-

El carácter es obligatorio, porque los criterios de aplicación se ciñen a lo establecido por el Decreto Legislativo No. 1075.

Pregunta 6.- ¿Qué fuentes² utilizan los órganos resolutivos del Indecopi para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

En la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, utilizan los precios de los productos en el mercado, ya sean por páginas web, facturas, boletas, cotizaciones o realizando visitas de verificación de costos.

Pregunta 7.- ¿Cómo calcula la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi el monto de la multa por la infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

¹ Entiéndase por carácter al grado de cumplimiento de la norma (facultativo / obligatorio).

² Considérese fuente a aquel documento que sirve de información para calcular la multa (actas, páginas web, recibos, facturas, entre otros).



La Comisión de Signos Distintivos, calcula el monto de la multa con el precio del producto original en el mercado, así los productos infractores no hayan salido al mercado, debido a que existe la probabilidad del beneficio obtenido en caso de haber ingresado al mercado.

Pregunta 8.- ¿Cómo calcula la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi el monto de la multa por la infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi, calcula el monto de la multa con el valor FOB declarado en la DAM y lo multiplica por la cantidad de los productos infractores.

Pregunta 9.- Para usted, ¿qué es el Principio de Razonabilidad y cuál es su finalidad dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador?

Rsp.-

El principio de razonabilidad se basa en las decisiones de la autoridad administrativa, en el presente caso, de la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, cuando imponen sanciones, las cuales deben mantener la proporción debida entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de obtener un resultado necesario para la satisfacción de su contenido.

Pregunta 10.- ¿Hasta qué punto cumplen los órganos resolutivos del Indecopi la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

En mi punto de vista, el Indecopi no cumplen debido que los valores de la multa al tener dos criterios distintos tanto en la Comisión como en la Sala, generan perjuicios tanto al denunciado porque las multas, en la mayoría de casos, son elevadas, lo cual no favorece a empresas pequeñas o que recién se encuentran ingresando al mercado ya que pueden desaparecer su capital de trabajo o caer en deudas y; al denunciante debido a que existe una proyección del monto de multa mayor en una instancia y en la otra no.

Pregunta 11.- ¿Cuál es la implicancia de las multas establecidas por los órganos resolutivos del Indecopi a la infracción de derechos marcarios referente a importaciones en el Principio de Razonabilidad?

Rsp.-

En mi opinión si existe una vulneración al Principio de Razonabilidad al momento de determinar la multa de parte de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, debido a que existe el perjuicio a los denunciados por las multas excesivas, las cuales pueden generar deudas a dichas empresas con las que resultaría imposible regresar al mercado o continuar con sus negocios. Asimismo, genera también un perjuicio al denunciante debido a la expectativa de multa esperada en una instancia es distinta a la otra.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Pregunta 12.- ¿Desearía agregar algo a la entrevista?

Rsp.-

Sería un gran aporte la posibilidad que tanto la Sala Especializada en Propiedad Intelectual y la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, unifiquen criterios con el fin de aplicar de forma correcta el principio de razonabilidad y establecer multas justas.

Lima, 03 de febrero de 2017


Erwin Joel Vargas Valladares
Entrevistador


Nadia Tarazona Q.
Abogada
Reg. CAL N° 70892
NADIA TARAZONA QUISPE
Entrevistado



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Ficha de entrevista

(Servidor público)

Título: “La determinación de la multa de los órganos resolutivos del Indecopi por infracción a los derechos marcarios en las importaciones y el principio de razonabilidad”.

(Enfoque cualitativo)

Entrevistado: Ángel Aching Villanueva

Cargo: Especialista 2

Profesión: Abogado

Grado Académico: Titulado en derecho.

Institución: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - Indecopi

INTRODUCCIÓN: “Los órganos resolutivos especializados en Propiedad Intelectual del Indecopi establecen multas de acuerdo a los criterios enunciados en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Si bien la legislación enuncia los criterios para el establecimiento de multas, esta no especifica la forma en que dichos criterios deben aplicarse y mucho menos calcularse. En consecuencia, la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad intelectual, órganos resolutivos del Indecopi, han adoptado lineamientos propios para la graduación de las sanciones; en ese sentido, dichos órganos resolutivos cuentan con un amplio margen de discrecionalidad al momento de imponer la sanción de multa.”

Pregunta 1.- ¿Cuál es su experiencia profesional?

Rsp.- Trabajo en la Dirección de Signos Distintivos, he visto temas relacionados a infracciones al derecho de propiedad industrial (específicamente marcas) y actualmente laboro en la misma Dirección viendo temas de actos modificatorios y de registro de marcas.

Pregunta 2.- ¿Cuáles son los criterios señalados en el Decreto Legislativo N° 1075 para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios?

Rsp.- Son los que se encuentran señalados en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075. Son los siguientes:

a) el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción;



- b) la probabilidad de detección de la infracción;
- c) la modalidad y el alcance del acto infractor;
- d) los efectos del acto infractor;
- e) la duración en el tiempo del acto infractor;
- f) la reincidencia en la comisión de un acto infractor;
- g) la mala fe en la comisión del acto infractor.

Pregunta 3.- ¿Qué criterios aplica la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- Aplica el criterio del beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción.

Pregunta 4.- ¿Qué criterios aplica la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- La Sala también aplica el criterio del beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción

Pregunta 5.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, ¿Cuál es el carácter¹ de aplicación de los criterios para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios? ¿Por qué?

Rsp.- Es obligatorio, ya que tanto la Comisión de Signos Distintivos como la Sala Especializada en Propiedad Intelectual se ciñen a los criterios ahí establecidos. Optar por criterios sin sustento objetivo y legal, podría acarrear en la nulidad de las Resoluciones expedidas por dichos órganos.

Pregunta 6.- ¿Qué fuentes² utilizan los órganos resolutivos del Indecopi para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- Realizan una búsqueda de productos puestos a venta en internet, o realizan un trabajo de campo con el fin de averiguar el precio de venta final al consumidor en los establecimientos en donde se comercializan los productos materia de infracción.

¹ Entiéndase por carácter al grado de cumplimiento de la norma (facultativo / obligatorio).

² Considérese fuente a aquel documento que sirve de información para calcular la multa (actas, páginas web, recibos, facturas, entre otros).



Pregunta 7.- ¿Cómo calcula la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi el monto de la multa por la infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- Toman el precio de venta del producto puesto en el mercado y se multiplica por la cantidad de productos que fueron importados y/o comisados por la Comisión de Signos Distintivos.

Pregunta 8.- ¿Cómo calcula la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi el monto de la multa por la infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- La Sala calcula el monto de la multa teniendo como principal valor al valor FOB de los productos, el mismo que es multiplicado por la cantidad de productos importados y/o comisados por la Comisión de Signos Distintivos.

Pregunta 9.- Para usted, ¿qué es el Principio de Razonabilidad y cuál es su finalidad dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador?

Rsp.- El principio de razonabilidad se refiere principalmente al momento que la administración pública va a imponer una sanción, esta deberá actuar dentro de las facultades otorgadas y manteniendo la proporción de los medios a emplear para la determinación de la multa y viendo siempre que la conducta no pueda volver a ser cometida resguardando así el interés general.

Pregunta 10.- ¿Hasta qué punto cumplen los órganos resolutivos del Indecopi la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- Considero que la proporcionalidad no está siendo cumplida por los órganos resolutivos, entendiéndose Comisión de Signos Distintivos como órgano resolutivo, ya que al momento de determinar el monto de la multa se basa en un valor (valor del producto) que no ha sido puesto dentro de la cadena de comercio.

Pregunta 11.- ¿Cuál es la implicancia de la determinación de la multa establecida por los órganos resolutivos del Indecopi a la infracción de derechos marcarios referente a importaciones en el Principio de Razonabilidad?

Rsp.- Muchas veces la determinación de la multa hacen que no se cumpla con el principio de razonabilidad a cabalidad, ya que la al no usarse los medios idóneos para el establecimiento de la multa, trae consigo que la facultad sancionadora por parte de los órganos resolutivos del Indecopi se haga de manera arbitraria.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Pregunta 12.- ¿Desearía agregar algo a la entrevista?

Rsp.- Espero que con la presente entrevista y más aún con el trabajo realizado por el entrevistador, se pueda llegar a un consenso entre las instancias del Indecopi al momento de determinar la multa, y con ello tener un criterio uniforme, predecible sobre la sanción que podría esperar un posible infractor al derecho marcario.

Lima, 02 de febrero de 2017


Erwin Joel Vargas Valladares
Entrevistador


Angel Achine Villanueva
Entrevistado
C.A.C. N° 8815



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Ficha de entrevista

(Servidor público)

Título: “La determinación de la multa de los órganos resolutores del Indecopi por infracción a los derechos marcarios en las importaciones y el principio de razonabilidad”.

(Enfoque cualitativo)

Entrevistado: KAREN GASTIABURU ALANIA

Cargo / Profesión / Grado Académico: ESPECIALISTA 1/ ABOGADA/ BACHILLER

Institución: INDECOPI

INTRODUCCIÓN: “Los órganos resolutores especializados en Propiedad Intelectual del Indecopi establecen multas de acuerdo a los criterios enunciados en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Si bien la legislación enuncia los criterios para el establecimiento de multas, esta no especifica la forma en que dichos criterios deben aplicarse y mucho menos calcularse. En consecuencia, la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad intelectual, órganos resolutores del Indecopi, han adoptado lineamientos propios para la graduación de las sanciones; en ese sentido, dichos órganos resolutores cuentan con un amplio margen de discrecionalidad al momento de imponer la sanción de multa.”

Pregunta 1.- ¿Cuál es su experiencia profesional?

Rsp.-

Soy abogada especializada en signos distintivos, con una experiencia profesional de 13 años en dicha especialidad.

Pregunta 2.- ¿Cuáles son los criterios señalados en el Decreto Legislativo N° 1075 para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios?

Rsp.-

Los criterios son los señalados en el art. 121 y no tienen carácter taxativo, entre ellos se encuentran el beneficio ilícito, la probabilidad de detección y los factores agravantes y atenuantes.

Pregunta 3.- ¿Qué criterios aplica la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-



El beneficio ilícito, la probabilidad de detección y factores agravantes y atenuantes.

Pregunta 4.- ¿Qué criterios aplica la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Generalmente el beneficio ilícito.

Pregunta 5.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, ¿Cuál es el carácter¹ de aplicación de los criterios para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios? ¿Por qué?

Rsp.-

Los criterios establecidos en el artículo 121 no son de carácter taxativo ni tienen un orden de prelación, es facultad discrecional de la autoridad administrativa la utilización de los mismos.

Pregunta 6.- ¿Qué fuentes² utilizan los órganos resolutivos del Indecopi para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Se utilizan actas, páginas web, recibos, facturas, entre otros.

Pregunta 7.- ¿Cómo calcula la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi el monto de la multa por la infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Se calcula en base al beneficio ilícito que podría haber obtenido el infractor.

Pregunta 8.- ¿Cómo calcula la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi el monto de la multa por la infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Se calcula en base al beneficio ilícito que podría haber obtenido el infractor.

Pregunta 9.- Para usted, ¿qué es el Principio de Razonabilidad y cuál es su finalidad dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador?

Rsp.-

El principio de razonabilidad consiste que en la imposición de sanciones la misma debe ser disuasiva para el infractor pero al mismo tiempo debe ser proporcional al daño cometido.

¹ Entiéndase por carácter al grado de cumplimiento de la norma (facultativo / obligatorio).

² Considérese fuente a aquel documento que sirve de información para calcular la multa (actas, páginas web, recibos, facturas, entre otros).



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Su finalidad es tener carácter disuasorio para el infractor, es decir que no le resulte más beneficioso el pago de la multa que la comisión de una infracción.

Pregunta 10.- ¿Hasta qué punto cumplen los órganos resolutivos del Indecopi la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

En la medida que toman como criterio el beneficio ilícito obtenido, entonces si se cumple el principio de razonabilidad.

Pregunta 11.- ¿Cuál es la implicancia de la determinación de la multa establecida por los órganos resolutivos del Indecopi a la infracción de derechos marcarios referente a importaciones en el Principio de Razonabilidad?

Rsp.-

La determinación de la multa cumple con el principio de razonabilidad dado que utiliza como criterio el beneficio ilícito obtenido por el infractor. En ese sentido tiene fines disuasivos puesto que el infractor (importador) entenderá que le resultará gravoso importar y posteriormente comercializar productos falsificados.

Pregunta 12.- ¿Desearía agregar algo a la entrevista?

Rsp.-

Si, que la facultad discrecional de la autoridad en la imposición de multas no es arbitraria dado que debe tener fundamentos que justifiquen la imposición de una determinada sanción.

Lima, 03 de febrero de 2017

Erwin Joel Vargas Valladares

Entrevistador

Karen Gastiaburu Alania

Entrevistado



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Ficha de entrevista

(Servidor público)

Título: “La determinación de la multa de los órganos resolutivos del Indecopi por infracción a los derechos marcarios en las importaciones y el principio de razonabilidad”.

(Enfoque cualitativo)

Entrevistado: Patricia Jara

Cargo / Profesión / Grado Académico: Ejecutivo 2, abogada, titulada

Institución: Mis respuestas en la presente entrevista son a modo personal, no en representación de ninguna institución.

INTRODUCCIÓN: “Los órganos resolutivos especializados en Propiedad Intelectual del Indecopi establecen multas de acuerdo a los criterios enunciados en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Si bien la legislación enuncia los criterios para el establecimiento de multas, esta no especifica la forma en que dichos criterios deben aplicarse y mucho menos calcularse. En consecuencia, la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad intelectual, órganos resolutivos del Indecopi, han adoptado lineamientos propios para la graduación de las sanciones; en ese sentido, dichos órganos resolutivos cuentan con un amplio margen de discrecionalidad al momento de imponer la sanción de multa.”

Pregunta 1.- ¿Cuál es su experiencia profesional?

Rsp.-

Trabajo 9 años en el área de la DSD y veo trámite y emito resoluciones.

Pregunta 2.- ¿Cuáles son los criterios señalados en el Decreto Legislativo N° 1075 para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios?

Rsp.-

Los señalados en el artículo 121.

Pregunta 3.- ¿Qué criterios aplica la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

El beneficio ilícito que lo determinamos por el valor de producto en el mercado por cantidad de los mismos.



Pregunta 4.- ¿Qué criterios aplica la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

El beneficio ilícito calculado por el valor FOP por cantidad de productos.

Pregunta 5.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, ¿Cuál es el carácter¹ de aplicación de los criterios para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios? ¿Por qué?

Rsp.-

Se aplica facultativamente.

Pregunta 6.- ¿Qué fuentes² utilizan los órganos resolutivos del Indecopi para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Información que proporcione veracidad respecto del valor en el mercado del producto y la cantidad de los mismos, que se verifica de los medios probatorios que obran en el expediente.

Pregunta 7.- ¿Cómo calcula la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi el monto de la multa por la infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Identificar el valor en el mercado del producto y multiplicarlo por la cantidad.

Pregunta 8.- ¿Cómo calcula la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi el monto de la multa por la infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Valor FOB establecido en la DAM multiplicado por la cantidad.

Pregunta 9.- Para usted, ¿qué es el Principio de Razonabilidad y cuál es su finalidad dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador?

Rsp.-

Entiendo que las sanciones deben resultar adecuadas con la finalidad que se busca obtener, no resultando desproporcionadas.

¹ Entiéndase por carácter al grado de cumplimiento de la norma (facultativo / obligatorio).

² Considérese fuente a aquel documento que sirve de información para calcular la multa (actas, páginas web, recibos, facturas, entre otros).



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Pregunta 10.- ¿Hasta qué punto cumplen los órganos resolutivos del Indecopi la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

En todos los casos se busca la proporcionalidad en la imposición de la multa.

Pregunta 11.- ¿Cuál es la implicancia de la determinación de la multa establecida por los órganos resolutivos del Indecopi a la infracción de derechos marcarios referente a importaciones en el Principio de Razonabilidad?

Rsp.-

No habría ninguna implicancia al determinar la multa, ya que se evita vulnerar la proporcionalidad.

Pregunta 12.- ¿Desearía agregar algo a la entrevista?

Rsp.-

No

Lima, 03 de febrero de 2017


Erwin Joel Vargas Valladares
Entrevistador


Patricia Jara
Entrevistado



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Ficha de entrevista

(Servidor público)

Título: “La determinación de la multa de los órganos resolutivos del Indecopi por infracción a los derechos marcarios en las importaciones y el principio de razonabilidad”.

(Enfoque cualitativo)

Entrevistado: ANDREA LIZETT HERNANDEZ GONZALES-MUGABURU

Cargo / Profesión / Grado Académico: EJECUTIVO 2/ABOGADA/SUPERIOR

Institución: INDECOPI

INTRODUCCIÓN: “Los órganos resolutivos especializados en Propiedad Intelectual del Indecopi establecen multas de acuerdo a los criterios enunciados en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Si bien la legislación enuncia los criterios para el establecimiento de multas, esta no especifica la forma en que dichos criterios deben aplicarse y mucho menos calcularse. En consecuencia, la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad intelectual, órganos resolutivos del Indecopi, han adoptado lineamientos propios para la graduación de las sanciones; en ese sentido, dichos órganos resolutivos cuentan con un amplio margen de discrecionalidad al momento de imponer la sanción de multa.”

Pregunta 1.- ¿Cuál es su experiencia profesional?

Rsp.-

Laboro en la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi desde enero del 2008 y desde febrero de 2011 me desempeño como ejecutivo 2 del área de Infracciones de la referida Dirección, área encargada principalmente de evaluar, tramitar y resolver en primera instancia los procedimientos iniciados de parte o de oficio que involucren afectación de derechos de propiedad intelectual.

Pregunta 2.- ¿Cuáles son los criterios señalados en el Decreto Legislativo N° 1075 para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios?

Rsp.- Los señalados en el artículo 121 del D.L 1075.

Pregunta 3.- ¿Qué criterios aplica la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

El beneficio ilícito determinado por el valor de producto en el mercado por cantidad de los mismos.



Pregunta 4.- ¿Qué criterios aplica la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

El beneficio ilícito en base al valor FOB del producto.

Pregunta 5.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, ¿Cuál es el carácter¹ de aplicación de los criterios para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios? ¿Por qué?

Rsp.-

Es de carácter supletorio.

Pregunta 6.- ¿Qué fuentes² utilizan los órganos resolutivos del Indecopi para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Nos basamos en los medios probatorios que obran en el expediente, los cuales han podido ser proporcionados por las partes o recabados de oficio por la Autoridad Administrativa.

Pregunta 7.- ¿Cómo calcula la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi el monto de la multa por la infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Se multiplica el número de los productos por el valor del producto infractor en el mercado.

Pregunta 8.- ¿Cómo calcula la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi el monto de la multa por la infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Se multiplica el número de los productos por el valor FOB del producto infractor.

Pregunta 9.- Para usted, ¿qué es el Principio de Razonabilidad y cuál es su finalidad dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador?

Rsp.-

El principio de razonabilidad busca guardar la proporción entre la conducta sancionada y la sanción impuesta consecuencia de dicha conducta. La finalidad de dicho principio es que no se afecten indebidamente, es decir con una multa desproporcionada al sancionado.

¹ Entiéndase por carácter al grado de cumplimiento de la norma (facultativo / obligatorio).

² Considérese fuente a aquel documento que sirve de información para calcular la multa (actas, páginas web, recibos, facturas, entre otros).



Pregunta 10.- ¿Hasta qué punto cumplen los órganos resolutivos del Indecopi la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

En la medida que el cálculo de la multa obedece a una operación matemática que busca objetivizar el referido cálculo, la exigencia de proporcionalidad del principio de razonabilidad se busca y aplica en todos los casos de determinación de multa.

Pregunta 11.- ¿Cuál es la implicancia de la determinación de la multa establecida por los órganos resolutivos del Indecopi a la infracción de derechos marcarios referente a importaciones en el Principio de Razonabilidad?

Rsp.-

La implicancia radica en no efectuar cálculos que no respeten en principio de razonabilidad.

Pregunta 12.- ¿Desearía agregar algo a la entrevista?

Rsp.-

No.

Lima, 03 de febrero de 2017

Erwin Joel Vargas Valladares

Entrevistador

Andrea Lizett Hernandez Gonzales –Mugaburu

Entrevistado



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Ficha de entrevista

(Servidor público)

Título: “La determinación de la multa de los órganos resolutivos del Indecopi por infracción a los derechos marcarios en las importaciones y el principio de razonabilidad”.

(Enfoque cualitativo)

Entrevistado: Elizabeth Lovera Valenzuela

Cargo / Profesión / Grado Académico: Ejecutivo 1 – Abogada - Titulada

Institución: INDECOPI

INTRODUCCIÓN: “Los órganos resolutivos especializados en Propiedad Intelectual del Indecopi establecen multas de acuerdo a los criterios enunciados en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Si bien la legislación enuncia los criterios para el establecimiento de multas, esta no especifica la forma en que dichos criterios deben aplicarse y mucho menos calcularse. En consecuencia, la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad intelectual, órganos resolutivos del Indecopi, han adoptado lineamientos propios para la graduación de las sanciones; en ese sentido, dichos órganos resolutivos cuentan con un amplio margen de discrecionalidad al momento de imponer la sanción de multa.”

Pregunta 1.- ¿Cuál es su experiencia profesional?

Rsp.- Desde finales de 2008 a inicios del 2010 me desempeñe como practicante en el área de marcas no contenciosas de la Dirección de Signos Distintivos. Posteriormente, estuve un año y medio desempeñándome como asistente de la misma área, llevando el trámite de los expedientes y resolviendo reconsideraciones. Desde finales del 2012 trabajo en el área de infracciones de la mencionada dirección.

Pregunta 2.- ¿Cuáles son los criterios señalados en el Decreto Legislativo N° 1075 para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios?

Rsp.- El artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 establece un listado de criterios no taxativos para la determinación de sanción, los mismos que —según el propio decreto— podrán ser utilizados para graduar la multa.

Pregunta 3.- ¿Qué criterios aplica la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- Se toman en consideración las siguientes situaciones:



- Si se trata de un caso de inminencia de importación (está situación se verifica, principalmente, en los envíos postales).
- Si se importó y la mercadería pudo ser oportunamente comisada; es decir, que no llegó a manos de importador, por lo que la misma no ingresó al mercado.
- Si se importó y la mercadería ingresó a los circuitos comerciales.

La graduación de la multa dependerá de la situación que se haya presentado, siendo la más grave la última descrita. También dependerá de la cantidad de productos infractores, tomando en consideración el valor en el mercado de los mismos.

Habrán casos en que se tendrá en consideración algún documento ofrecido por las partes a efectos de argumentar o desvirtuar la comisión de la infracción.

Pregunta 4.- ¿Qué criterios aplica la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- Tengo conocimiento que, a diferencia de la Comisión, la Sala gradúa la multa tomando en cuenta —entre otros aspectos— el valor FOB de los productos materia de infracción.

Pregunta 5.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, ¿Cuál es el carácter¹ de aplicación de los criterios para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios? ¿Por qué?

Rsp.- De acuerdo a la redacción de dicho artículo, el criterio es obligatorio; no obstante, se le faculta a la comisión la posibilidad de considerar otros criterios que no taxativos en la norma.

Pregunta 6.- ¿Qué fuentes² utilizan los órganos resolutivos del Indecopi para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- En la gran mayoría de los casos, los documentos que constan en el expediente suelen ser las declaraciones aduaneras de mercancías y las facturas comerciales de los productos infractores. Además, a efectos de determinar el valor de mercado, la Comisión tiene en cuenta actas de verificación de productos de características similares, obtenidos en tiendas físicas o virtuales.

Pregunta 7.- ¿Cómo calcula la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi el monto de la multa por la infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- En casos que no presentan particularidades, a través de una operación aritmética en la que multiplica los productos por su valor en el mercado, lo cual se divide entre la UIT del año, incrementándose el importe de la multa si los productos fueron puestos en el mercado.

Pregunta 8.- ¿Cómo calcula la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi el monto de la multa por la infracción a los derechos marcarios en importaciones?

¹ Entiéndase por carácter al grado de cumplimiento de la norma (facultativo / obligatorio).

² Considérese fuente a aquel documento que sirve de información para calcular la multa (actas, páginas web, recibos, facturas, entre otros).



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Rsp.- Sé que tiene en cuenta su valor FOB. Desconozco sobre otras particularidades del método usado por la Sala.

Pregunta 9.- Para usted, ¿qué es el Principio de Razonabilidad y cuál es su finalidad dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador?

Rsp.- El principio de razonabilidad sirve para adecuar la actuación de la administración de modo que ésta ejerza sus facultades al momento de crear, calificar, imponer sanciones o restringir derechos de modo afecte la esfera del administrado lo estrictamente necesario para cumplir su objetivo; es decir, que evite la comisión de la conducta infractora.

Pregunta 10.- ¿Hasta qué punto cumplen los órganos resolutivos del Indecopi la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- Entiendo que intentan respetar los criterios establecidos en las normas respectivas y los principios correspondientes.

Pregunta 11.- ¿Cuál es la implicancia de la determinación de la multa establecida por los órganos resolutivos del Indecopi a la infracción de derechos marcarios referente a importaciones en el Principio de Razonabilidad?

Rsp.- Los efectos de la multa en general deben ser disuasivos; no obstante, de transgredir el principio mencionado las multas establecidas pueden resultar confiscatorias, lo cual escapa de la esfera de lo legal.

Pregunta 12.- ¿Desearía agregar algo a la entrevista?

Rsp.- No.

Lima, 06 de febrero de 2017


Erwin Joél Vargas Valladares
Entrevistador


Elizabeth Lovera Valenzuela
Entrevistado

Anexo 4

GUÍA DE ENTREVISTA A ESPECIALISTA



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Ficha de entrevista

(Especialista)

Título: “La determinación de la multa de los órganos resolutiveos del Indecopi por infracción a los derechos marcarios en las importaciones y el principio de razonabilidad”.

(Enfoque cualitativo)

Entrevistado:

Grado / Profesión / Grado Académico:

Institución:

INTRODUCCIÓN: “Los órganos resolutiveos especializados en Propiedad Intelectual del Indecopi establecen multas de acuerdo a los criterios enunciados en el artículo 121 del Decreto Legislativo Nº 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Si bien la legislación enuncia los criterios para el establecimiento de multas, esta no especifica la forma en que dichos criterios deben aplicarse y mucho menos calcularse. En consecuencia, la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad intelectual, órganos resolutiveos del Indecopi, han adoptado lineamientos propios para la graduación de las sanciones; en ese sentido, dichos órganos resolutiveos cuentan con un amplio margen de discrecionalidad al momento de imponer la sanción de multa.”

Pregunta 1.- ¿Cuál es su experiencia profesional?

Rsp.-

Pregunta 2.- ¿Cuáles son los criterios señalados en el Decreto Legislativo Nº 1075 para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios?

Rsp.-

Pregunta 3.- ¿Qué criterios aplica la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 4.- ¿Qué criterios aplica la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 5.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, ¿Cuál es el carácter ¹de aplicación de los criterios para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios? ¿Por qué?

Rsp.-

¹ Entiéndase por carácter al grado de cumplimiento de la norma (facultativo / obligatorio).

Pregunta 6.- ¿Qué fuentes² utilizan los órganos resolutivos del Indecopi para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 7.- ¿Qué opina sobre la remisión a fuentes diversas para el cálculo de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 8.- Para usted, ¿Qué fuente es idónea para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones? ¿Por qué?

Rsp.-

² Considérese fuente a aquel documento que sirve de información para calcular la multa (actas, páginas web, recibos, facturas, entre otros).



Pregunta 9.- ¿Cómo calcula la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi el monto de la multa por la infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 10.- ¿Cómo calcula la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi el monto de la multa por la infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 11.- Para usted, ¿qué es el Principio de Razonabilidad y cuál es su finalidad dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador?

Rsp.-



Pregunta 12.- ¿Hasta qué punto cumplen los órganos resolutivos del Indecopi la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-

Pregunta 13.- ¿Cuál es la implicancia de las multas establecidas por los órganos resolutivos del Indecopi a la infracción de derechos marcarios referente a importaciones en el Principio de Razonabilidad?

Rsp.-

Pregunta 14.- Desde su experiencia, ¿cómo se debería determinar la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.-



Pregunta 15.- ¿Desearía agregar algo a la entrevista?

Rsp.-

Lima, de de 2017

Erwin Joel Vargas Valladares
Entrevistador

Nombre del Entrevistado
Entrevistado



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Ficha de entrevista

(Especialista)

Título: “La determinación de la multa de los órganos resolutivos del Indecopi por infracción a los derechos marcarios en las importaciones y el principio de razonabilidad”.

(Enfoque cualitativo)

Entrevistado: CARLOS VELARDE ALIAGA

Grado / Profesión / Grado Académico: ABOGADO ESPECIALISTA EN PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR.

Institución: PARTICULAR

INTRODUCCIÓN: “Los órganos resolutivos especializados en Propiedad Intelectual del Indecopi establecen multas de acuerdo a los criterios enunciados en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Si bien la legislación enuncia los criterios para el establecimiento de multas, esta no especifica la forma en que dichos criterios deben aplicarse y mucho menos calcularse. En consecuencia, la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad intelectual, órganos resolutivos del Indecopi, han adoptado lineamientos propios para la graduación de las sanciones; en ese sentido, dichos órganos resolutivos cuentan con un amplio margen de discrecionalidad al momento de imponer la sanción de multa.”

Pregunta 1.- ¿Cuál es su experiencia profesional?

Rsp.- Abogado especialista en Propiedad Intelectual y docente en la Universidad César Vallejo – Lima Norte. Abogado de empresas que ostentan la titularidad de marcas reconocidas en el Perú y el mundo. Representante en denuncias por infracción a los derechos marcarios ante el Indecopi.

Pregunta 2.- ¿Cuáles son los criterios señalados en el Decreto Legislativo N° 1075 para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios?

Rsp.- El beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción; la probabilidad de detección de la infracción; la modalidad y el alcance del acto infractor; los efectos del acto infractor; la duración en el tiempo del acto infractor; la reincidencia en la comisión de un acto infractor, y ; la mala fe en la comisión del acto infractor.

Pregunta 3.- ¿Qué criterios aplica la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- La Comisión de Signos Distintivos del Indecopi aplica únicamente el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción.



Pregunta 4.- ¿Qué criterios aplica la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi aplica el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción, la conducta procesal y la gravedad de la infracción

Pregunta 5.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, ¿Cuál es el carácter ¹de aplicación de los criterios para determinar la multa por infracción a los derechos marcarios? ¿Por qué?

Rsp.- Atendiendo a una interpretación literal y sistemática de los criterios para la determinación de la multa, el carácter de aplicación es obligatoria.

Pregunta 6.- ¿Qué fuentes² utilizan los órganos resolutivos del Indecopi para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- Los órganos resolutivos se remiten a diversas fuentes, como son las boletas, facturas, actas de verificación de precios, páginas web (Ejm.: mercado libre, linio, entre otros).

Pregunta 7.- ¿Qué opina sobre la remisión a fuentes diversas para el cálculo de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- Opino que la remisión a fuentes diversas genera arbitrariedad, toda vez que los órganos resolutivos del Indecopi se basan en precios del mercado de productos originales y, por otro lado, de productos falsificados, lo cual genera que ciertas procedimientos homogéneos sean resueltos (aplicación de multa) de forma distinta.

Pregunta 8.- Para usted, ¿Qué fuente es idónea para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones? ¿Por qué?

Rsp.- En lo particular, considero que la fuente idónea para los casos de importación es el precio FOB declarado por la importadora, toda vez que la remisión a otras fuentes genera arbitrariedad.

Pregunta 9.- ¿Cómo calcula la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi el monto de la multa por la infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- La Comisión de Signos Distintivos del Indecopi calcula el monto de la multa sobre el precio en el mercado del producto infractor por la cantidad de dichos productos.

Pregunta 10.- ¿Cómo calcula la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi el monto de la multa por la infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi calcula el monto de la multa sobre el precio FOB por la cantidad de los productos importados.

¹ Entiéndase por carácter al grado de cumplimiento de la norma (facultativo / obligatorio).

² Considérese fuente a aquel documento que sirve de información para calcular la multa (actas, páginas web, recibos, facturas, entre otros).



Pregunta 11.- Para usted, ¿qué es el Principio de Razonabilidad y cuál es su finalidad dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador?

Rsp.- El Principio de Razonabilidad es aquella garantía que tienen los administrados para que la autoridad competente sancione de forma proporcional un acto contrario a las normas de la materia. La finalidad de dicho principio es generar una correcta determinación de la sanción con relación a la infracción cometida.

Pregunta 12.- ¿Hasta qué punto cumplen los órganos resolutivos del Indecopi la exigencia de proporcionalidad del Principio de Razonabilidad en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- No se cumple la exigencia de proporcionalidad en la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones, ya que no se aplica íntegramente los criterios establecidos en el artículo 121 del DL 1075. En consecuencia, no se podrá calcular la multa teniendo en consideración la reincidencia u otros hechos importantes en el procedimiento.

Pregunta 13.- ¿Cuál es la implicancia de la determinación de la multa establecida por los órganos resolutivos del Indecopi a la infracción de derechos marcarios referente a importaciones en el Principio de Razonabilidad?

Rsp.- La determinación de la multa establecida por los órganos resolutivos del Indecopi genera transgresión al Principio de Razonabilidad, toda vez que la observancia de dicha garantía es obligatoria para la graduar la multa. Además, dicha determinación de la multa tiene que establecerse conforme a los hechos suscitados en los procedimientos.

Pregunta 14.- Desde su experiencia, ¿cómo se debería determinar la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones?

Rsp.- Considero que, de acuerdo a la propuesta realizada por el Indecopi en el año 2012, la determinación de la multa debe obedecer a estándares pre establecidos por la norma, ya sea por cálculos matemáticos o los criterios ya sean cuantificados en parámetros.

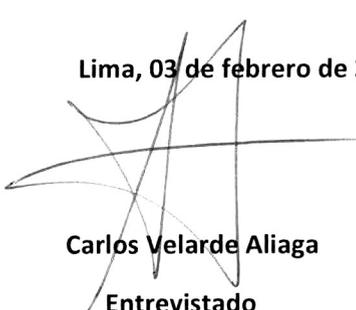
Pregunta 15.- ¿Desearía agregar algo a la entrevista?

Rsp.- La rama del derecho de propiedad intelectual es una rama nueva, en tal sentido, la misma norma se encuentra en pañales. Es por ello que, considero que el presente trabajo de investigación ayudará a la alimentación de nuevos criterios para la determinación de la multa en importaciones.


Erwin Joel Vargas Valladares

Entrevistador

Lima, 03 de febrero de 2017


Carlos Velarde Aliaga

Entrevistado

Anexo 5

GUÍA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|-------------------------------------|--|
| Número de Expediente | |
| Número de Resolución | |
| Órgano Administrativo Competente | |
| Denunciante | |
| Denunciada | |
| Materia | |

| 2. MARCAS BASE DE DENUNCIA | | |
|----------------------------|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
| | | |

| 3. SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO |
|-------------------------------------|
| |

| 4. ANÁLISIS DEL CASO |
|----------------------|
| |

| 5. DETERMINACIÓN DE LA MULTA |
|------------------------------|
| |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| | Marcar | |
|---|--------|----|
| | SI | NO |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | |
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | |
| 8. Otros. | | |
| Describir los criterios | | |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| | Marcar | |
|---|--------|----|
| | SI | NO |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio de la comisión de la infracción. | | |
| Describir el calculo | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | | |
| Describir el calculo | | | |
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | | |
| Describir el calculo | | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | | |
| Describir el calculo | | | |
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | | |
| Describir el calculo | | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | | |
| Describir el calculo | | | |
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | | |
| Describir el calculo | | | |
| 8. Otros. | | | |
| Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios | | | |

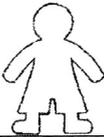
SE RESOLVIO:

Anexo 5 - A

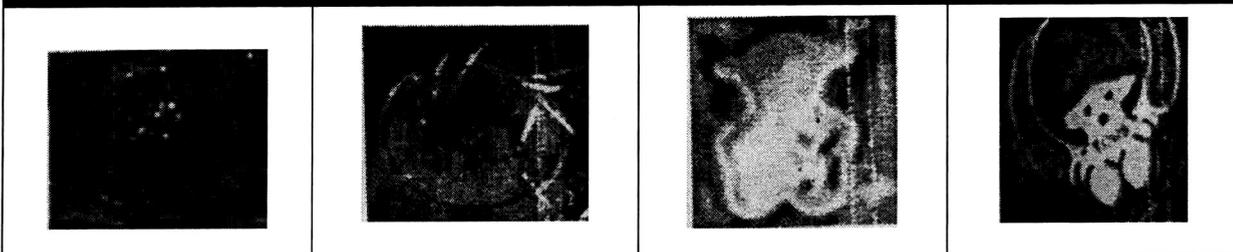
ÁNALISIS DE RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|------------------------|---|
| Número de Expediente | 623183-2015 |
| Número de Resolución | 3317-2016/CSD-INDECOPI |
| Órgano Competente | Administrativo Comisión de Signos Distintivos |
| Denunciante | S. TOUS S.L. |
| Denunciada | IMPORTADORA & DISTRIBUIDORA LIBRA'S SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. |
| Materia | Denuncia por infracción en materia de signos distintivos |

| 2. MARCAS BASE DE DENUNCIA | | |
|---|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
|  | 14 | 130609 |
|  | 14 | 190820 |
|  | 14 | 190824 |
| TOUS | 14 | 130608 |

3. SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO



4. ANÁLISIS DEL CASO

- ✓ Respecto a las marcas inscritas con certificados N° 130608 y N° 130609:

Respecto al primero, tercero y cuarto signo objeto de cuestionamiento, dada la identidad entre determinados productos a los que aluden los signos en conflicto, así como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comisión concluyó que éstos resultaban semejantes. En ese sentido, se acreditó que la denunciada habría infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el artículo 155, literal d) de la Decisión 486.

Respecto al segundo signo objeto de cuestionamiento, la Comisión determinó que los signos en conflicto no son semejantes y, en consecuencia, no resultaban confundibles entre sí.

- ✓ Respecto a las marcas inscritas con certificados N° 190820 y N° 190824:

Respecto al primero, tercero y cuarto signo objeto de cuestionamiento, la Comisión determinó que los signos en conflicto no son semejantes y, en consecuencia, no resultaban confundibles entre sí.

Respecto al segundo signo objeto de cuestionamiento, dada la identidad entre determinados productos a los que aluden los signos en conflicto, así como las semejanzas existentes entre los mismo, la Comisión concluyó que éstos resultaban confundibles. En ese sentido, se acreditó que la denunciada habría infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el artículo 155, literal d) de la Decisión 486.

5. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Para la graduación de la multa a imponer, la Comisión de Signos Distintivos tuvo en consideración lo siguiente:

- ✓ La importación por parte de la denunciada de artículos de bisutería con signos similares a las marcas de la denunciante.
- ✓ La existencia de 217 (doscientos diecisiete) artículos de bisutería, según acta de diligencia de inspección.
- ✓ Conforme a la constatación realizada en el establecimiento comercial ubicado en Jr. Cusco N° 716, Cercado de Lima, se consideró como precio de venta promedio en el mercado de los artículos de bisutería la suma de S/. 80.00 (ochenta soles), precio que habría sido verificado respecto de artículos de bisutería de similar naturaleza y características a aquellos que son materia de la denuncia. En ese sentido, se estableció que el valor estimado de la mercadería por la comercialización de los citados productos, ascendía a S/. 17, 360.00 (diecisiete mil trescientos sesenta soles).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisión de Signos Distintivos consideró que el monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar establecido en 05 (cinco) Unidades Impositivas Tributarias.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| Ítems | Marcar | |
|--|--------|----|
| | SI | NO |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | X | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | X |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |

| | | |
|---|--|---|
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | X |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | X |
| 7. Se aplicó la mala del acto infractor. | | X |
| 8. Otros. | | X |
| Describir los criterios | | |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| | | Marcar | |
|--|---|--------|----|
| Ítems | | SI | NO |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | X | |
| Describir el calculo | Se calculó el monto de la multa, por infracción a los derechos marcarios, teniendo en consideración el valor de la comercialización de los artículos de bisutería, para estimar el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. La fuente para obtener el valor en el mercado del producto infractor fue un acta de constatación de precios en un establecimiento comercial. | | |
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |

| | | |
|--|--|----------|
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 8. Otros. | | X |
| Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios | | |

SE RESOLVIO:

- ✓ Declarar fundada la denuncia.
- ✓ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 05 (cinco) UIT.
- ✓ Prohibir a la denunciada el uso de los signos infractores, de forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir artículos de bisutería.
- ✓ Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.
- ✓ Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

Anexo 5 - B

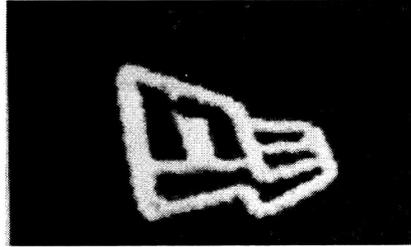
ANÁLISIS DE RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|----------------------------------|--|
| Número de Expediente | 594234-2014 |
| Número de Resolución | 3324-2016/CSD-INDECOPI |
| Órgano Administrativo Competente | Comisión de Signos Distintivos |
| Denunciante | NEW ERA CAP CO., INC. |
| Denunciada | KROXVIK IMPORT EXPORT S.A.C. |
| Materia | Denuncia por infracción en materia de signos distintivos |

| 2. MARCAS BASE DE DENUNCIA | | |
|---|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
|  | 25 | 198288 |
|  | 25 | 196723 |
|  | 25 | 197684 |

3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO



4. ANÁLISIS DEL CASO

Dada la igualdad entre determinados productos a los que se refieren los signos en conflicto, así como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comisión concluyó que éstos resultaban confundibles. En ese sentido, se acreditó que la denunciada habría infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante en relación a los actos dispuestos en los literales a) y c) del artículo 155 de la Decisión 486. Asimismo, se acreditó que la denunciada habría infringido derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el artículo 155, literal d) de la Decisión 486.

5. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Para la graduación de la multa a imponer, la Comisión de Signos Distintivos tuvo en consideración lo siguiente:

- ✓ La importación por parte de la denunciada de los productos infractores.
- ✓ La importación de la denunciada de 340 (trescientos cuarenta) gorros identificados con el signo infractor.
- ✓ Conforme a la constatación realizada en la Galería Cinco Continentes, stand 1284, ubicada entre la Av. Abancay 1099 y Jirón Montevideo 665, Cercado de Lima, se consideró que los gorros tienen un precio unitario de venta de S/. 30.00 (treinta soles), precio que habría sido verificado respecto de productos (gorros) de similar naturaleza y características a aquellos que son materia de la denuncia. En ese sentido, se tuvo

que por la comercialización de todos los gorros se habría podido obtener una suma ascendente a S/. 10, 200.00 (diez mil doscientos nuevos soles).

- ✓ La conducta de la denunciada que no fue fácilmente detectable hasta el momento en que se realizó la verificación física de la mercadería, toda vez que la denunciada declaró los productos importados con el signo MOIXX.

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisión de Signos Distintivos consideró que el monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar establecido en 1.5 (una y media) Unidades Impositivas Tributarias.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| Ítems | Marcar | |
|--|--------|----|
| | SI | NO |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | X | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | X | |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | X |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | X |
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | X |
| 8. Otros. | | X |
| Describir los criterios | | |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| | | Marcar | |
|---|---|---------------|-----------|
| Ítems | | SI | NO |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | X | |
| Describir el calculo | Se calculó el monto de la multa, por infracción a los derechos marcarios, teniendo en consideración el valor de la comercialización de los gorros, para estimar el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. La fuente para obtener el valor en el mercado del producto infractor fue un acta de constatación de precios en un establecimiento comercial. | | |
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | X | |
| Describir el calculo | No se realizó una cuantificación. | | |
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |

| | | |
|--|--|----------|
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 8. Otros. | | X |
| Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios | | |

SE RESOLVIO:

- ✓ Declarar fundada la denuncia.
- ✓ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 1.5 (una y media) UIT.
- ✓ Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, de forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir gorros.
- ✓ Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.
- ✓ Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

Anexo 5 - C

ÁNALISIS DE RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|----------------------------------|--|
| Número de Expediente | 669773-2016 |
| Número de Resolución | 2904-2016/CSD-INDECOPI |
| Órgano Administrativo Competente | Comisión de Signos Distintivos |
| Denunciante | CARTIER INTERNATIONAL AG. |
| Denunciado | ROLANDO APUMAYTA VILLEGAS |
| Materia | Denuncia por infracción en materia de signos distintivos |

| 2. MARCAS BASE DE DENUNCIA | | |
|---|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
|  | 14 | 51621 |
|  | 14 | 10555 |
| la doña DE CARTIER | 14 | 120105 |
| CARTIER | 14 | 13933 |
| CALIBRE DE CARTIER | 14 | 162218 |

3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO



4. ANÁLISIS DEL CASO

Dado que los productos con los que se emplea el signo objeto de cuestionamiento guardan identidad y/o se encuentran vinculado con algunos productos que distinguen las marcas registradas base de la denunciada, así como el hecho que entre los mismos existan semejanzas, la Comisión concluyó que los signos resultaban confundibles entre sí. En ese sentido, se acreditó que el denunciado habría infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el artículo 155 inciso d), de la Decisión 486.

5. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Para la graduación de la multa a imponer, la Comisión de Signos Distintivos tuvo en consideración lo siguiente:

- ✓ La importación por parte de la denunciada de los productos infractores.
- ✓ La importación de la denunciada de 180 (ciento ochenta) anillos que fueron materia de comiso.
- ✓ Conforme al acta de constatación realizada en el Centro Comercial Polvos Azules (block 38, tienda 14, pasaje 14, 1era tienda mano izquierda), La Victoria, se verificó que los anillos de similar características a los productos materia del caso, son comercializados a S/. 30.00 (treinta soles). En ese sentido, se tuvo que por la comercialización de todos los productos infractores se habría podido obtener una suma ascendente a S/. 5,400.00 (cinco mil cuatrocientos soles).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisión de Signos Distintivos consideró que el monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar establecido en 01 (una) Unidad Impositiva Tributaria.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| Ítems | Marcar | |
|--|--------|----|
| | SI | NO |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | X | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | X |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | X |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | X |
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | X |
| 8. Otros. | | X |
| Describir los criterios | | |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| | | Marcar | |
|---|--|--------|----|
| Ítems | | SI | NO |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | X | |
| Describir el calculo | Se calculó el monto de la multa, por infracción a los derechos marcarios, teniendo en consideración el valor de la comercialización de los anillos, para estimar el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. La fuente para obtener el valor en el mercado del producto infractor fue un acta de constatación de precios en un establecimiento comercial. | | |
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |

| | | |
|--|--|----------|
| 8. Otros. | | X |
| Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios | | |

SE RESOLVIO:

- ✓ Declarar fundada la denuncia.
- ✓ Sancionar al denunciado con una multa equivalente a 01 (una) UIT.
- ✓ Prohibir al denunciado el uso del signo infractor, de forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir anillos.
- ✓ Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.
- ✓ Disponer que el denunciado asuma el pago de las costas y costos.

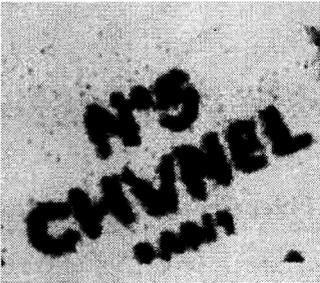
Anexo 5 - D

ÁNALISIS DE RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|----------------------------------|--|
| Número de Expediente | 671022-2016 |
| Número de Resolución | 3136-2016/CSD-INDECOPI |
| Órgano Competente Administrativo | Comisión de Signos Distintivos |
| Denunciante | CHANEL SARL |
| Denunciada | EMMY YANG S.A.C. |
| Materia | Denuncia por infracción en materia de signos distintivos |

| 2. MARCA BASE DE DENUNCIA | | |
|---------------------------|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
| CHANEL | 18 | 7742 |

| 3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO |
|---|
|  |

4. ANÁLISIS DEL CASO

Dada la identidad entre algunos de los productos a los que se refieren los signos en conflicto, así como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comisión concluyó que éstos resultaban confundibles. En ese sentido, se acreditó que la denunciada habría infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el artículo 155, literal d) de la Decisión 486.

5. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Para la graduación de la multa a imponer, la Comisión de Signos Distintivos tuvo en consideración lo siguiente:

- ✓ La denunciada cometió infracción en su condición de importadora de los productos distinguidos con el signo infractor.
- ✓ El signo usado por la denunciada resulta similar a la marca de la denunciante.
- ✓ En la diligencia efectuada, se verificó la existencia de 34 (treinta y cuatro) bolsos de mano.
- ✓ La importación de la denunciada de 340 (trescientos cuarenta) gorros identificados con el signo infractor.

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisión de Signos Distintivos consideró que el monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar establecido en 01 (una) Unidad Impositiva Tributaria.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| | | Marcar | |
|--|--|--------|----|
| | | SI | NO |
| Ítems | | | |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | X | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | | X |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | | X |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | | X |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | | X |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | | X |
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | | X |
| 8. Otros. | | | X |
| Describir los criterios | | | |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| | | Marcar | |
|--|--|--------|----|
| | | SI | NO |
| Ítems | | | |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | X | |
| Describir el calculo | Se realiza el caculo del monto de la multa sin tener en consideración el valor en el mercado de los productos infractores. | | |
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | | X |
| Describir el calculo | | | |

| | | |
|---|--|----------|
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 8. Otros. | | X |
| Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios | | |

SE RESOLVIO:

- ✓ Declarar fundada la denuncia.
- ✓ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 01 (una) UIT.
- ✓ Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, de forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir bolsos de mano.

- ✓ Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.
- ✓ Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

Anexo 5 - E

ÁNALISIS DE RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|----------------------------------|--|
| Número de Expediente | 670246-2016 |
| Número de Resolución | 3064-2016/CSD-INDECOPI |
| Órgano Competente Administrativo | Comisión de Signos Distintivos |
| Denunciante | YONG CHI TRADING CO., TLD. |
| Denunciada | EL SHADDAI IMPORTADORA & EXPORTADORA E.I.R.L. |
| Materia | Denuncia por infracción en materia de signos distintivos |

| 2. MARCAS BASE DE DENUNCIA | | |
|---|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
|  | 23 | 26005 |
|  | 25 | 27237 |
| ASATEX | 21 | 146249 |

| | | |
|---|----|--------|
|  | 21 | 177818 |
|---|----|--------|

3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO



4. ANÁLISIS DEL CASO

- ✓ Respecto a las marcas inscritas con certificados N° 26005 y N° 27237:

Si bien existen semejanzas entre los signos, dado que entre los productos a los que se refiere el signo objeto de cuestionamiento no guardan identidad ni vinculación con los productos que distinguen las marcas registradas base de la denuncia. En ese sentido, la Comisión concluyó que los signos no resultaban confundibles entre sí.

- ✓ Respecto a las marcas inscritas con certificados N° 146249 y N° 177818:

Teniendo en cuenta que el signo objeto de cuestionamiento y las marcas base de la denuncia son semejantes, así como el hecho de que se refieren a algunos productos vinculados, se concluyó que los mismos resultaban confundibles entre sí. En ese sentido, se acreditó que la denunciada habría infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el artículo 155, literal d) de la Decisión 486.

5. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Para la graduación de la multa a imponer, la Comisión de Signos Distintivos tuvo en consideración lo siguiente:

- ✓ La denunciada cometió infracción en su calidad de importadora de los productos infractores.
- ✓ La verificación de que la denunciada importó 5,400 (cinco mil cuatrocientos) unidades de guantes para casa.
- ✓ Conforme a la verificación de la página web: <http://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/category/cat10458/Guantes-de-trabajo>, se consideró que los productos infractores tienen un precio unitario de venta de S/. 8.90 soles, precio que fue verificado en un producto de similar naturaleza y características a aquellos que son materia de la denuncia. En ese sentido, se tuvo que por la comercialización de todos los productos infractores se habría podido obtener una suma ascendente a S/. 48,060.00 (cuarenta y ocho mil sesenta nuevos soles).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisión de Signos Distintivos consideró que el monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar establecido en 12 (doce) Unidades Impositivas Tributarias.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| Ítems | Marcar | |
|--|--------|----|
| | SI | NO |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | X | |

| | | |
|---|--|---|
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | X |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | X |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | X |
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | X |
| 8. Otros. | | X |
| Describir los criterios | | |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| | | Marcar | |
|--|---|--------|----|
| Ítems | | SI | NO |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | X | |
| Describir el calculo | Se calculó el monto de la multa, por infracción a los derechos marcarios, teniendo en consideración el valor de la comercialización de los guantes para casa, para estimar el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. La fuente para obtener el valor en el mercado del producto infractor fue un acta de verificación de una página web. | | |
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | | X |
| Describir el calculo | | | |

| | | |
|---|--|----------|
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 8. Otros. | | X |
| Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios | | |

SE RESOLVIO:

- ✓ Declarar fundada la denuncia.
- ✓ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 12 (doce) UIT.
- ✓ Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, de forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir guantes de trabajo.

- ✓ Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.
- ✓ Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

Anexo 5 - F

ANÁLISIS DE RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|----------------------------------|--|
| Número de Expediente | 671023-2015 |
| Número de Resolución | 3111-2016/CSD-INDECOPI |
| Órgano Administrativo Competente | Comisión de Signos Distintivos |
| Denunciante | APPLE INC. |
| Denunciada | EMMY YANG S.A.C. |
| Materia | Denuncia por infracción en materia de signos distintivos |

| 2. MARCA BASE DE DENUNCIA | | |
|---------------------------------|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
| DESIGNED BY APPLE IN CALIFORNIA | 09 | 209687 |

| 3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO |
|--|
|  |

4. ANÁLISIS DEL CASO

Dada la igualdad entre algunos de los productos a los que aluden los signos en conflicto, así como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comisión concluyó que éstos resultaban confundibles. En ese sentido, se acreditó que la denunciada habría infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el artículo 155, literal d) de la Decisión 486.

5. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Para la graduación de la multa a imponer, la Comisión de Signos Distintivos tuvo en consideración lo siguiente:

- ✓ La denunciada cometió la infracción en su condición de importadora de los productos distinguidos con el signo infractor.
- ✓ El signo usado por la denunciada resulta similar a la marca de la denunciante.
- ✓ La verificación de la existencia de 40.000 cargadores.
- ✓ Conforme al acta de verificación de la página web: http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-419554115-cargador-pared-iphone-4-apple-ipod-touch-5g-4g-3-nano-classi-_JM., se consideró que los productos importados por la denunciada con el signo objeto de cuestionamiento tienen como precio unitario de venta la suma de S/. 8.00 (ocho soles), monto que correspondería al precio de mercado de un producto de similares características a los importados por la denunciada. En ese sentido, se tuvo que por la comercialización de los mismos se habría podido obtener una suma ascendente a S/. 320,000.00 (Trescientos veinte mil con 00/100 soles).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisión de Signos Distintivos consideró que el monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar establecido en 81 (ochenta y un) Unidades Impositivas Tributarias.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| Ítems | Marcar | |
|--|--------|----|
| | SI | NO |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | X | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | X |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | X |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | X |
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | X |
| 8. Otros. | | X |
| Describir los criterios | | |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| Ítems | Marcar | |
|--|--------|----|
| | SI | NO |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio de la comisión de la infracción. | X | |

| | | | |
|--|--|--|----------|
| Describir el calculo | Se calculó el monto de la multa, por infracción a los derechos marcarios, teniendo en consideración el valor de la comercialización de los cargadores, para estimar el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. La fuente para obtener el valor en el mercado del producto infractor fue un acta de verificación de una página web. | | |
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 8. Otros. | | | X |
| Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios | | | |

SE RESOLVIO:

- ✓ Declarar fundada la denuncia.
- ✓ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 81 (ochenta y un) UIT.
- ✓ Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, de forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir cargadores.
- ✓ Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.
- ✓ Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

Anexo 5 - G

ÁNALISIS DE RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|------------------------|---|
| Número de Expediente | 604128-2015 |
| Número de Resolución | 3321-2016/CSD-INDECOPI |
| Órgano Competente | Administrativo Comisión de Signos Distintivos |
| Denunciante | INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER WUPPERTAL-SOLINGEN-REMSCHIED |
| Denunciada | STRONGER S.A.C. |
| Materia | Denuncia por infracción en materia de signos distintivos |

| 2. MARCA BASE DE DENUNCIA | | |
|---------------------------|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
| SOLINGEN | 08 | 163194 |

| 3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO |
|--|
|  |

| 4. ANÁLISIS DEL CASO |
|--|
| Dada la vinculación entre determinados productos a los que aluden los signos en conflicto, así como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comisión concluyó |

que éstos resultaban confundibles. En ese sentido, se acreditó que la denunciada habría infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el artículo 155, literal d) de la Decisión 486.

5. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Para la graduación de la multa a imponer, la Comisión de Signos Distintivos tuvo en consideración lo siguiente:

- ✓ La denunciada habría importado corta uñas (modelo alicate) identificadas con el signo similar a la marca de la denunciante.
- ✓ El mensaje electrónico acreditaba que en el reconocimiento físico de la mercadería amparada en la DAM N° 118-2015-10-015611-00, se encontró corta uñas (modelo alicate) con el signo SOLIGNEN.
- ✓ El acta de inspección donde se advirtió que se verificó la comercialización de los productos materia de denuncia.
- ✓ Conforme a la constatación que fue realizada en el Centro Comercial Polvos Azules, tienda 2, edificio C, block 37, se consideró como precio de venta en el mercado de los productos la suma de S/. 15.00 (quince soles), precio que fue verificado respecto de un producto (corta uñas) de similar naturaleza y características a aquel que es materia de denuncia. En ese sentido, se estableció que el valor estimado de la mercadería por la comercialización de los citados productos, ascienden a S/. 27, 000.00 (veinte siete mil soles).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisión de Signos Distintivos consideró que el monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar establecido en 14 (catorce) Unidades Impositivas Tributarias.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| | | Marcar | |
|---|--|---------------|-----------|
| Ítems | | SI | NO |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | X | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | | X |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | | X |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | | X |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | | X |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | | X |
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | | X |
| 8. Otros. | | | X |
| Describir los criterios | | | |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| | | Marcar | |
|---|--|---------------|-----------|
| Ítems | | SI | NO |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | X | |
| Describir el calculo | Se calculó el monto de la multa, por infracción a los derechos marcarios, teniendo en consideración el valor de la comercialización de las corta uñas (modelo alicate), para estimar el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | |

| | | |
|--|--|----------|
| | La fuente para obtener el valor en el mercado del producto infractor fue un acta de constatación de precios en un establecimiento comercial. | |
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 8. Otros. | | X |
| Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios | | |

SE RESOLVIO:

- ✓ Declarar fundada la denuncia.

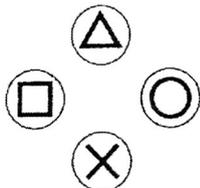
- ✓ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 14 (catorce) UIT.
- ✓ Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, de forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir corta uñas (modelo alicate).
- ✓ Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.
- ✓ Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

Anexo 5 - H

ANÁLISIS DE RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

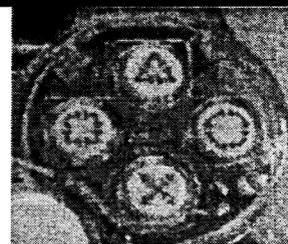
| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|----------------------------------|--|
| Número de Expediente | 601146-2014 |
| Número de Resolución | 3313-2016/CSD-INDECOPI |
| Órgano Administrativo Competente | Comisión de Signos Distintivos |
| Denunciante | KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER ENTERTAINMENT (también comerciando como SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.) |
| Denunciada | SEISA TECHNOLOGIES S.A.C. |
| Materia | Denuncia por infracción en materia de signos distintivos |

| 2. MARCAS BASE DE DENUNCIA | | |
|---|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
|  | 28 | 215352 |
|  | 09 | 92438 |

3. SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO



(signo N° 1)



(signo N° 2)

4. ANÁLISIS DEL CASO

- ✓ Respecto a la marca inscrita con certificado N° 215352 y el signo N° 1:

Si bien los signos se refieren a algunos productos vinculados, dado que los mismos o resultan semejantes, la Comisión consideró que su coexistencia no es susceptible de producir confusión en el público consumidor.

- ✓ Respecto a la marca inscrita con certificado N° 215352 y el signo N° 2.

Teniendo en cuenta que los signos en conflicto se encuentran referidos a algunos productos vinculados, así como que dichos signos resultan semejantes, se concluyó que los mismos resultaban confundibles entre sí.

- ✓ Respecto a la marca inscrita con certificado N° 92438 y el signo N° 1:

Teniendo en cuenta que los signos en conflicto se encuentran referidos a algunos productos vinculados, así como que dichos signos resultan semejantes, se concluyó que los mismos resultaban confundibles entre sí.

- ✓ Respecto a la marca inscrita con certificado N° 92438 y el signo N° 2:

Si bien los signos se refieren a algunos productos vinculados, dado que los mismos no resultan semejantes, la Comisión consideró que su coexistencia no es susceptible de producir confusión en el público consumidor.

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, se concluyó que la denunciada habría infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el artículo 155, literal d) de la Decisión 486.

- ✓ Respecto a la denuncia por actos de competencia desleal:

La confusión que se alega es respecto a sus marcas registradas, no encontrándose en este caso involucrados elementos adicionales que identifiquen a la denunciante en el mercado. En ese sentido, la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, resultaba improcedente.

5. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Para la graduación de la multa a imponer, la Comisión de Signos Distintivos tuvo en consideración lo siguiente:

- ✓ La denunciada incurrió en la infracción como importadora de productos identificados con signos confundibles con las marcas de la denunciante.
- ✓ En la diligencia de inspección se verificó la existencia de 6,526 (seis mil quinientos veintiséis) joysticks distinguidos con los signos infractores. Dichos productos fueron materia de comiso.
- ✓ Conforme a la constatación realizada en el Centro Comercial Polvos Azules, tienda 12, block 52, primer piso, se consideró que los joysticks tienen un precio unitario de venta de S/. 40.00 (cuarenta soles), precio que fue verificado respecto a un producto (joystick) de similar naturaleza y características a aquel que es materia de la denuncia. En ese sentido, se tuvo que por la comercialización de los mismos se habría podido obtener una suma ascendente a S/. 261,040.00 (doscientos sesenta y un mil cuarenta soles).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisión de Signos Distintivos consideró que el monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar establecido en 68 (sesenta y ocho) Unidades Impositivas Tributarias.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| | | Marcar | |
|--|--|--------|----|
| Ítems | | SI | NO |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | X | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | | X |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | | X |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | | X |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | | X |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | | X |
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | | X |
| 8. Otros. | | | X |
| Describir los criterios | | | |

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| | | Marcar | |
|--|--|--------|----|
| Ítems | | SI | NO |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | X | |
| Describir el calculo | Se calculó el monto de la multa, por infracción a los derechos marcarios, teniendo en consideración el valor de la comercialización de los joystics, para estimar el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción. | | |

| | | |
|--|--|----------|
| | La fuente para obtener el valor en el mercado del producto infractor fue un acta de constatación de precios en un establecimiento comercial. | |
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 8. Otros. | | X |
| Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios | | |

SE RESOLVIO:

- ✓ Declarar fundada la denuncia.

- ✓ Declarar improcedente la denuncia por competencia desleal.
- ✓ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 68 (sesenta y ocho) UIT.
- ✓ Prohibir a la denunciada el uso de los signos infractores, de forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir joysticks.
- ✓ Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.
- ✓ Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

Anexo 5 - I

ANÁLISIS DE RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|----------------------------------|--|
| Número de Expediente | 604770-2015 |
| Número de Resolución | 3327-2016/CSD-INDECOPI |
| Órgano Competente Administrativo | Comisión de Signos Distintivos |
| Denunciante | BULGARI S.p.A. |
| Denunciada | JACOME MORALES, GLADIS AMELIA |
| Materia | Denuncia por infracción en materia de signos distintivos |

| 2. MARCA BASE DE DENUNCIA | | |
|---------------------------|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
| BVLGARI | 14 | 109480 |

| 3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO |
|------------------------------------|
| BVLGARI |

| 4. ANÁLISIS DEL CASO |
|---|
| Se tuvo en cuenta que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos, así como que son idénticos, se concluyó que estos resultaban ser confundibles entre sí. En ese sentido, se acreditó que la denunciada habría infringido los derechos de |

propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el artículo 155, literal d) de la Decisión 486.

5. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Para la graduación de la multa a imponer, la Comisión de Signos Distintivos tuvo en consideración lo siguiente:

- ✓ La denunciada incurrió en la infracción como importadora de bisutería (aretes y cards arete y dije) identificada con un signo idéntico a la marca de la denunciante.
- ✓ Conforme a la información remitida mediante comunicación electrónica del veedor de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, la denunciada importó 149 (ciento cuarenta y nueve) pares de aretes y 89 (ochenta y nueve) cards arete y dije (cada uno contiene un par de aretes y un dije) identificados con el signo objeto de cuestionamiento.
- ✓ En la diligencia de inspección donde se verificó que se realizó el comiso de 03 (tres) pares de aretes y 01 (un) card arete y dije.
- ✓ Los demás productos importados materia de denuncia no pudieron ser incautados, toda vez que ya no se encontraban en poder de la denunciada.
- ✓ Conforme a la constatación realizada en el establecimiento comercial ubicado en Jr. Cusco N° 716, Cercado de Lima, se consideró que los aretes tienen un precio unitario de S/. 15.00 (quince nuevos soles) y los cards de aretes y dije tienen un precio unitario de venta promedio de S/. 20.00 (veinte nuevos soles), precios que fueron verificados respecto de productos (aretes, cards arete y dije) de similar naturaleza y características a aquellos que son materia de la denuncia. En ese sentido, se tuvo que por la comercialización de todos los productos infractores se habría podido obtener una suma ascendente a S/. 4,015.00 (cuatro mil quince nuevos soles).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisión de Signos Distintivos consideró que el monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar establecido en 02 (dos) Unidad Impositiva Tributaria.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| | Marcar | |
|--|--------|----|
| | SI | NO |
| Ítems | | |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | X | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | X |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | X |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | X |
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | X |
| 8. Otros. | | X |
| Describir los criterios | | |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| | Marcar | |
|--|--------|----|
| | SI | NO |
| Ítems | | |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | X | |

| | | | |
|--|---|--|----------|
| Describir el calculo | Se calculó el monto de la multa, por infracción a los derechos marcarios, teniendo en consideración el valor de la comercialización de los productos de bisutería (aretes y cards arete y dije), para estimar el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. La fuente para obtener el valor en el mercado del producto infractor fue un acta de constatación de precios en un establecimiento comercial. | | |
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 8. Otros. | | | X |

Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios

SE RESOLVIO:

- ✓ Declarar fundada la denuncia.
- ✓ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 02 (dos) UIT.
- ✓ Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, de forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir productos de bisutería.
- ✓ Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.
- ✓ Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

Anexo 5 - J

ÁNALISIS DE RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|----------------------------------|--|
| Número de Expediente | 613474-2015 |
| Número de Resolución | 3331-2016/CSD-INDECOPI |
| Órgano Competente Administrativo | Comisión de Signos Distintivos |
| Denunciante | SAMSUNG ELECTRONICS CO., TLD |
| Denunciada | CORPORACION JJAM & T S.A.C. |
| Materia | Denuncia por infracción en materia de signos distintivos |

| 2. MARCAS BASE DE DENUNCIA | | |
|---|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
|  | 09 | 3880 |
| SAMSUNG | 09 | 20644 |

| 3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO |
|--|
|  |

4. ANÁLISIS DEL CASO

Se tuvo en cuenta que los signos en conflicto se encuentran referidos a alguno de los mismos productos y otros vinculados, según el caso, así como que entre dichos signos existen semejanzas, se concluyó que los mismos resultaban confundibles entre sí. En ese sentido, se acreditó que la denunciada habría infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el artículo 155, literal d) de la Decisión 486.

5. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Para la graduación de la multa a imponer, la Comisión de Signos Distintivos tuvo en consideración lo siguiente:

- ✓ La denunciada incurrió en la infracción como importadora de los productos identificados con un signo similar a las marcas de la denunciante.
- ✓ En el expediente se verificó la importación de un total de 2,000 (dos mil) cargadores para celular USB, identificados con el signo SAMSUNG, correspondiente a la DAM N° 118-2015-10-112205-00.
- ✓ Conforme a la constatación realizada en el Centro Comercial Señor de los Milagros, Interior 1-F, ubicado en Jr. García Naranjo 038, La Victoria, se consideró un precio unitario de venta promedio en el mercado la suma de S/. 20.00 (veinte nuevos soles) cada cargador para celular USB, precios que oscilaban entre los S/. 10.00 a S/. 30.00 la unidad respecto de un producto (cargador para celular USB) de similar naturaleza y características a aquellos que son materia de la denuncia. En ese sentido, se tuvo que por la comercialización de todos se habría podido obtener la suma ascendente de S/. 40,000.00 (cuarenta mil soles).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisión de Signos Distintivos consideró que el monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar establecido en 10 (diez) Unidad Impositiva Tributaria.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| | Marcar | |
|--|--------|----|
| | SI | NO |
| Ítems | | |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | X | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | X |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | X |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | X |
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | X |
| 8. Otros. | | X |
| Describir los criterios | | |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| | Marcar | |
|--|--------|----|
| | SI | NO |
| Ítems | | |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | X | |

| | | | |
|--|--|--|----------|
| Describir el calculo | Se calculó el monto de la multa, por infracción a los derechos marcarios, teniendo en consideración el valor de la comercialización de los cargadores para celular USB, para estimar el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. La fuente para obtener el valor en el mercado del producto infractor fue un acta de constatación de precios en un establecimiento comercial. | | |
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 8. Otros. | | | X |

Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios

SE RESOLVIO:

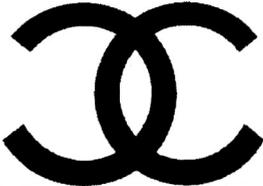
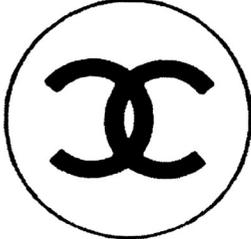
- ✓ Declarar fundada la denuncia.
- ✓ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 10 (diez) UIT.
- ✓ Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, de forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir cargador para celular USB.
- ✓ Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.
- ✓ Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

Anexo 5 - K

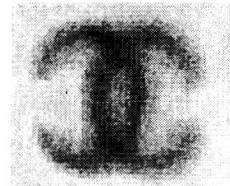
ANÁLISIS DE RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|----------------------------------|--|
| Número de Expediente | 663601-2016 |
| Número de Resolución | 2766-2016/CSD-INDECOPI |
| Órgano Competente Administrativo | Comisión de Signos Distintivos |
| Denunciante | CHANEL SARL |
| Denunciada | M & M TECHNOLOGY S.A.C. |
| Materia | Denuncia por infracción en materia de signos distintivos |

| 2. MARCAS BASE DE DENUNCIA | | |
|---|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
|  | 09 | 66662 |
|  | 09 | 94763 |

3. SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO



4. ANÁLISIS DEL CASO

- ✓ Respecto a la marca inscrita con certificado N° 66662.

Teniendo en cuenta que los productos en relación con los cuales se emplea el signo objeto de cuestionamiento están incluidos en aquellos que distinguen las marcas registradas base de la denuncia, así como que entre tales signos existe semejanza, se concluyó que los mismos resultaban confundibles entre sí. En ese sentido, se acreditó que la denunciada habría infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el artículo 155, literal d) de la Decisión 486.

- ✓ Respecto a la marca inscrita con certificado N° 94763:

Teniendo en cuenta que si bien los signos en conflicto son semejantes, los productos en relación con los cuales se emplea el signo objeto de cuestionamiento y los que distingue la marca registrada, por lo que se concluyó que los signos no resultaban confundible entre sí. En ese sentido, no se acreditó que la denunciada habría infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, no configurándose los actos previstos en el artículo 155, literal d) de la Decisión 486.

5. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Para la graduación de la multa a imponer, la Comisión de Signos Distintivos tuvo en consideración lo siguiente:

- ✓ La denunciada importó productos identificados son signos confundibles con las marcas de la denunciante.

- ✓ El acta de inspección y conteo de productos. Se verificó que la denunciada importó 1,140 (mil ciento cuarenta) protectores de celular con los signos infractores.
- ✓ Conforme al acta de constatación realizada en el local ubicado en Andahuaylas 930, Cercado de Lima, se consideró un precio de venta promedio ascendente a S/. 25.00 (veinte y cinco nuevos soles), precio que fue verificado respecto al producto (protector de celular) de similar naturaleza y características a aquellos que son materia de la denuncia. En ese sentido, se estableció que por la comercialización de los productos materia de la denuncia se pudo haber obtenido S/. 28,500.00 (veintiocho mil quinientos nuevos soles).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisión de Signos Distintivos consideró que el monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar establecido en 07 (siete) Unidades Impositivas Tributarias.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| Ítems | Marcar | |
|---|----------|----------|
| | SI | NO |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | X | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | X |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | X |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | X |
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | X |

| | | |
|-------------------------|--|----------|
| 8. Otros. | | X |
| Describir los criterios | | |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| | | Marcar | |
|---|--|---------------|-----------|
| Ítems | | SI | NO |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | X | |
| Describir el calculo | Se calculó el monto de la multa, por infracción a los derechos marcarios, teniendo en consideración el valor de la comercialización de los protectores de celular, para estimar el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción. La fuente para obtener el valor en el mercado del producto infractor fue un acta de constatación de precios en un establecimiento comercial. | | |
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | | X |

| | | |
|---|--|----------|
| Describir el calculo | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 8. Otros. | | X |
| Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios | | |

SE RESOLVIO:

- ✓ Declarar fundada la denuncia.
- ✓ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 07 (siete) UIT.
- ✓ Prohibir a la denunciada el uso de los signos infractores, de forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir protectores de celulares.
- ✓ Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.
- ✓ Oficiar a la Sunat a fin de que ponga a disposición de la Dirección de Signos Distintivos los productos materia de la infracción.

Anexo 5 - L

ANÁLISIS DE RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|------------------------|--|
| Número de Expediente | 655136-2016 |
| Número de Resolución | 2693-2016/CSD-INDECOPI |
| Órgano Competente | Administrativo Comisión de Signos Distintivos |
| Denunciante | ADIDAS AG. |
| Denunciada | PAREDES SEMINARIO, SARA CORINA |
| Materia | Denuncia por infracción en materia de signos distintivos |

| 2. MARCAS BASE DE DENUNCIA | | |
|---|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
|  | 09 | 11617 |
|  | 25 | 42193 |
|  | 25 | 28934 |

3. SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO



4. ANÁLISIS DEL CASO

- ✓ Respecto a las marcas registradas con certificados Ns 11617 (con relación al 2do y 3er signo objeto de cuestionamiento); 42193 (con relación al 2do y 3er signo objeto de cuestionamiento); 28934 (con relación 1er y 3er signo objeto de cuestionamiento) y 2958 (con relación 1er y 2do signo objeto de cuestionamiento):

Si bien los signos se encuentran referidos a algunos de los mismos productos y otros productos vinculados, dado que entre ellos no existen semejanzas, la Comisión concluyó que estos no resultaban confundibles entre sí.

- ✓ Respecto a las marcas registradas con certificados Ns 11617 (con relación al 1er signo objetivo de cuestionamiento); 42193 (con relación al 1er signo objeto de cuestionamiento; 28934 (con relación 2do signo objeto de cuestionamiento) y 2958 (con relación al 3er signo objeto de cuestionamiento):

Dado que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos y/o otros vinculados, así como que entre tales signos existe semejanza, se concluyó que los mismos resultaban confundibles entre sí. En ese sentido, se acreditó que la denunciada habría infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el artículo 155, literal d) de la Decisión 486.

5. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Para la graduación de la multa a imponer, la Comisión de Signos Distintivos tuvo en consideración lo siguiente:

- ✓ La denunciada cometió infracción en calidad de importadora de los productos infractores.
- ✓ En el expediente se ha verificado la existencia de 19 (diecinueve) pares de zapatillas con los signos confundibles a aquellos de titularidad de la denunciante.
- ✓ Conforme a la constatación realizada en la página web: <http://www.adidas.pe/zapatillas-originals-superstar-foundation-j/B23641.html>, se consideró como precio de venta en el mercado por cada par de zapatillas de distintos colores y blancas la suma de S/. 219.00 (doscientos con 00/100 soles). En ese sentido, se tuvo que por la comercialización de todos los productos infractores se habría podido obtener una suma ascendente a S/. 4,161.00 (cuatro mil ciento sesenta y uno).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisión de Signos Distintivos consideró que el monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar establecido en 01 (una) Unidad Impositiva Tributaria.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| Ítems | Marcar | |
|--|--------|----|
| | SI | NO |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | X | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | X |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | X |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | X |

| | | |
|--|--|----------|
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | X |
| 8. Otros. | | X |
| Describir los criterios | | |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| | | Marcar | |
|---|--|---------------|----------|
| Ítems | | SI | NO |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | X | |
| Describir el calculo | Se calculó el monto de la multa, por infracción a los derechos marcarios, teniendo en consideración el valor de la comercialización de las zapatillas, para estimar el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. La fuente para obtener el valor en el mercado del producto infractor fue un acta de verificación de una página web. | | |
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |

| | | |
|--|--|----------|
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 8. Otros. | | X |
| Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios | | |

SE RESOLVIO:

- ✓ Declarar fundada la denuncia.
- ✓ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 01 (una) UIT.
- ✓ Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, de forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir zapatillas.
- ✓ Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.
- ✓ Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

Anexo 5 - M

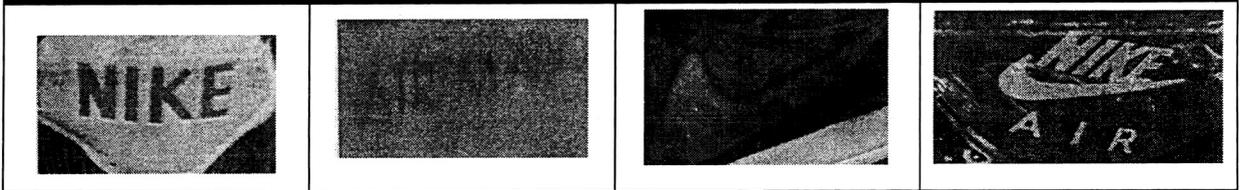
ANÁLISIS DE RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|------------------------|--|
| Número de Expediente | 655348-2016 |
| Número de Resolución | 2694-2016/CSD-INDECOPI |
| Órgano Competente | Administrativo Comisión de Signos Distintivos |
| Denunciante | NIKE INNOVATE C.V. |
| Denunciada | ANALIZ TATIANA VIDAL TIPARRA |
| Materia | Denuncia por infracción en materia de signos distintivos |

| 2. MARCAS BASE DE DENUNCIA | | |
|---|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
|  | 25 | 24674 |
| MAX AIR | 25 | 8420 |
| NIKE | 25 | 24812 |
|  | 25 | 66417 |
|  | 25 | 91601 |

3. SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO



4. ANÁLISIS DEL CASO

- ✓ Respecto a las marcas registradas con certificados N° 24674 (con relación al 1° y 2° signo objeto de cuestionamiento); N° 8420 (con relación al 1°, 3° y 4° signo objeto de cuestionamiento); N° 24912 (con relación al 2° y 3° signo objeto de cuestionamiento); 66417 (con relación al 2° signo objeto de cuestionamiento); y, N° 91601 (con relación al 2° signo objeto de cuestionamiento):

Si bien los signos en conflicto se encuentran referidos a algunos de los mismos productos, dado que entre ellos no existen semejanzas, la Comisión concluyó que éstos no resultaban confundibles entre sí.

- ✓ Respecto a las marcas registradas con certificados N° 24674 (con relación al 3° y 4° signo objeto de cuestionamiento); N° 8420 (con relación al 2° signo objeto de cuestionamiento); N° 24812 (con relación al 1° y 4° signo objeto de cuestionamiento); N° 66417 (con relación al 1°, 3° y 4° signo objeto de cuestionamiento); y, N° 91601 (con relación al 1°, 3° y 4° signo objeto de cuestionamiento):

Dado que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos, así como que entre tales signos existe semejanza, la Comisión concluyó que los mismos resultaban confundibles entre sí. En ese sentido, se acreditó que la denunciada habría infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el artículo 155, literal d) de la Decisión 486.

5. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Para la graduación de la multa a imponer, la Comisión de Signos Distintivos tuvo en consideración lo siguiente:

- ✓ En la diligencia de inspección se verificó que el denunciado importó 39 pares de zapatillas.
- ✓ Conforme a la constatación realizada en la página web: <http://plataanitos.com/nike-wmns-flex-experience-rn-4-gris-morado-49799>, se verificó que los pares de zapatillas con similares características a los productos materia del presente caso, son comercializados a S/. 249.00 (doscientos cuarenta y nueve soles). En ese sentido, se tuvo que por la comercialización de todos los productos infractores se habría podido obtener una suma ascendente a S/. 9,711.00 (nueve mil setecientos once soles).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisión de Signos Distintivos consideró que el monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar establecido en 02 (dos) Unidad Impositiva Tributaria.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| Ítems | Marcar | |
|---|----------|----------|
| | SI | NO |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | X | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | X |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | X |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | X |
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | X |

| | | |
|-------------------------|--|----------|
| 8. Otros. | | X |
| Describir los criterios | | |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| | | Marcar | |
|---|--|---------------|-----------|
| Ítems | | SI | NO |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | X | |
| Describir el calculo | Se calculó el monto de la multa, por infracción a los derechos marcarios, teniendo en consideración el valor de la comercialización de las zapatillas, para estimar el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. La fuente para obtener el valor en el mercado del producto infractor fue un acta de verificación de una página web. | | |
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |

| | | |
|---|--|----------|
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 8. Otros. | | X |
| Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios | | |

SE RESOLVIO:

- ✓ Declarar fundada la denuncia.
- ✓ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 02 (dos) UIT.
- ✓ Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, de forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir zapatillas.
- ✓ Declarar improcedente el pedido de destrucción solicitado por la denunciante.
- ✓ Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.
- ✓ Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

Anexo 5 - N

ANÁLISIS DE RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|------------------------|--|
| Número de Expediente | 613495-2015 |
| Número de Resolución | 3531-2016/CSD-INDECOPI |
| Órgano Competente | Administrativo Comisión de Signos Distintivos |
| Denunciante | APPLE INC. |
| Denunciada | G&L EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – GLEXIM S.R.L. |
| Materia | Denuncia por infracción en materia de signos distintivos |

| 2. MARCA BASE DE DENUNCIA | | |
|---------------------------|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
| APPLE | 09 | 40574 |

| 3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO |
|------------------------------------|
| APPLE |

| 4. ANÁLISIS DEL CASO |
|---|
| Teniendo en cuenta que los productos en relación con el cual se emplea el signo objeto de cuestionamiento se encuentran vinculados con algunos productos que distingue la |

marca registrada, si como que entre tales signos existe identidad, se concluyó que los mismos resultaban confundibles entre sí. En ese sentido, se acreditó que la denunciada habría infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el artículo 155, literal d) de la Decisión 486.

5. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Para la graduación de la multa a imponer, la Comisión de Signos Distintivos tuvo en consideración lo siguiente:

- ✓ La denunciada incurrió en la infracción al haber importado pantallas LCD para celular identificados con el signo objeto de cuestionamiento.
- ✓ En el expediente se habría verificado que la denunciada importó 100 (Cien) pantallas LCD para celulares identificados con el signo objeto de cuestionamiento.
- ✓ Conforme a la constatación realizada en el establecimiento ubicado en Andahuaylas 1039, Lima Cercado, se consideró que las pantallas LCD para celular que importó la denunciada tiene un precio unitario de S/. 300.00 (trescientos nuevos soles), precio que fue verificado respecto de un producto de similar naturaleza y características a aquel que es materia de la denuncia. En ese sentido, se estableció que por la comercialización de los mismos se habría podido obtener una suma ascendente de S/. 30,000.00 (treinta mil nuevos soles).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisión de Signos Distintivos consideró que el monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar establecido en 15.5 (quince y media) Unidades Impositivas Tributarias.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| Ítems | Marcar | |
|--|--------|----|
| | SI | NO |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | X | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | X |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | X |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | X |
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | X |
| 8. Otros. | | X |
| Describir los criterios | | |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| Ítems | Marcar | |
|--|--|----|
| | SI | NO |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | X | |
| Describir el calculo | <p>Se calculó el monto de la multa, por infracción a los derechos marcarios, teniendo en consideración el valor de la comercialización de las pantallas LCD para celular, para estimar el beneficio ilícito de la comisión de la infracción.</p> <p>La fuente para obtener el valor en el mercado del producto infractor fue un acta de constatación de precios en un establecimiento comercial.</p> | |

| | | |
|--|--|----------|
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 8. Otros. | | X |
| Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios | | |

SE RESOLVIO:

- ✓ Declarar fundada la denuncia.
- ✓ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 15.5 (quince y media) UIT.

- ✓ Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, de forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir pantallas LCD para celular.
- ✓ Declarar improcedente el pedido de destrucción de los productos.
- ✓ Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.
- ✓ Declarar improcedente el pedido de costas y costos formulado por la denunciada.

Anexo 5 - Ñ

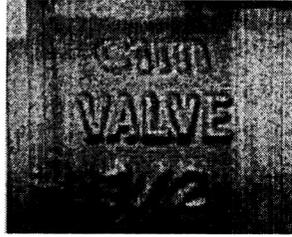
ANÁLISIS DE RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|----------------------------------|--|
| Número de Expediente | 681989-2016 |
| Número de Resolución | 3575-2016/CSD-INDECOPI |
| Órgano Competente Administrativo | Comisión de Signos Distintivos |
| Denunciante | CAV. UFF. GIACOMO CIMBERIO S.p.A. |
| Denunciada | WALTHER ÑATO LOGISTICA CARGO S.A.C. |
| Materia | Denuncia por infracción en materia de signos distintivos |

| 2. MARCAS BASE DE DENUNCIA | | |
|----------------------------|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
| CIM | 11 | 76268 |
| CIM | 06 | 76269 |
| CIM VALVE | 11 | 94343 |
| CIM VALVE | 06 | 94342 |

3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO



4. ANÁLISIS DEL CASO

Dado que los signos en conflicto distinguen algunos productos vinculados, así como que entre tales signos existe semejanza, la Comisión determinó que los mismos resultaban confundibles entre sí. En ese sentido, se acreditó que la denunciada habría infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el artículo 155, literal d) de la Decisión 486.

5. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Para la graduación de la multa a imponer, la Comisión de Signos Distintivos tuvo en consideración lo siguiente:

- ✓ La denunciada cometió infracción en calidad de importadora de los productos infractores.
- ✓ La diligencia de inspección donde se verificó la existencia de 15,120.00 (quince mil ciento veinte) unidades de válvulas identificadas con el signo infractor.
- ✓ Conforme al acta de constatación de precios que obra en el expediente, se verificó que las válvulas importadas tienen un precio unitario de venta de S/. 20.00 (veinte nuevos soles), precio que fue verificado de productos de similar naturaleza y características a aquellos que son materia de denuncia. En ese sentido, se tuvo que por la comercialización de las mismas se habría podido obtener una suma ascendente a S/. 302, 400.00 (trescientos dos mil cuatrocientos nuevos soles).

Por lo tanto, en virtud a lo expuesto, la Comisión de Signos Distintivos consideró que el monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar establecido en 76 (sesenta y seis) Unidades Impositivas Tributarias.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| Ítems | Marcar | |
|--|--------|----|
| | SI | NO |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | X | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | X |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | X |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | X |
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | X |
| 8. Otros. | | X |
| Describir los criterios | | |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| | | Marcar | |
|---|---|--------|----|
| Ítems | | SI | NO |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | X | |
| Describir el calculo | Se calculó el monto de la multa, por infracción a los derechos marcarios, teniendo en consideración el valor de la comercialización de las válvulas, para estimar el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. La fuente para obtener el valor en el mercado del producto infractor fue un acta de constatación de precios en un establecimiento comercial. | | |
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |

| | | |
|--|--|----------|
| 8. Otros. | | X |
| Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios | | |

SE RESOLVIO:

- ✓ Declarar fundada la denuncia.
- ✓ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 76 (setenta y seis) UIT.
- ✓ Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, de forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir válvulas.
- ✓ Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.
- ✓ Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

Anexo 6

GUÍA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|----------------------------------|--|
| Número de Expediente | |
| Número de Resolución | |
| Órgano Administrativo Competente | |
| Denunciante | |
| Denunciado | |
| Materia | |

| 2. MARCAS BASE DE DENUNCIA | | |
|----------------------------|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
| | | |

| 3. SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO |
|-------------------------------------|
| |

| 4. LO RESUELTO POR LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS (PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVA) |
|---|
| |

5. ANÁLISIS DEL CASO

| |
|--|
| |
|--|

6. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

| |
|--|
| |
|--|

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| Ítems | Marcar | |
|--|--------|----|
| | SI | NO |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | |
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | |
| 8. Otros. | | |
| Describir los criterios | | |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| | | Marcar | |
|---|--|---------------|-----------|
| | | SI | NO |
| Ítems | | | |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | | |
| Describir el calculo | | | |
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | | |
| Describir el calculo | | | |
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | | |
| Describir el calculo | | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | | |
| Describir el calculo | | | |
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | | |
| Describir el calculo | | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | | |
| Describir el calculo | | | |
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | | |
| Describir el calculo | | | |
| 8. Otros. | | | |
| Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios | | | |

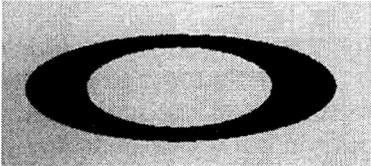
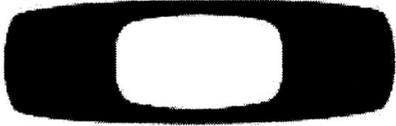
SE RESOLVIO:

Anexo 6 - A

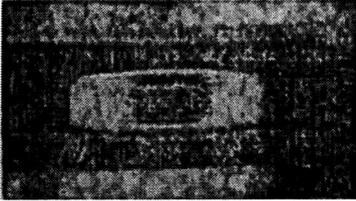
ANÁLISIS DE RESOLUCIÓN DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELLECTUAL

GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|----------------------------------|--|
| Número de Expediente | 570673-2014/DSD |
| Número de Resolución | 0005-2016/TPI-INDECOPI |
| Órgano Competente Administrativo | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Denunciante | OAKLEY, INC. |
| Denunciado | AUGUSTO ANDRÉS SAAVEDRA CASANOVA |
| Materia | Denuncia por infracción en materia de signos distintivos |

| 2. MARCAS BASE DE DENUNCIA | | |
|---|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
|  | 09 | 93051 |
|  | 09 | 33632 |
|  | 09 | 187674 |

3. SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Singo N° 1 | Singo N° 2 | Signo N° 3 |
|  |  |  |
| Signo N° 4 | Signo N° 5 | Signo N° 6 |

4. LO RESUELTO POR LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS (PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVA)

- ✓ Declarar fundada la denuncia.
- ✓ Sancionar al denunciado con una multa equivalente a 02 (dos) UIT.
- ✓ Prohibir al denunciado el uso de los signos infractores, de forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir lentes de sol, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.
- ✓ Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.
- ✓ Disponer que el denunciado asuma el pago de las costas y costos.

5. ANÁLISIS DEL CASO

La Sala señaló que los signos utilizados por el denunciado vulneran los derechos de Propiedad Industrial de la denunciada, por lo que se configuró una infracción a los derechos de Propiedad Industrial de la denunciante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.

6. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Para la graduación de la multa a imponer, la Sala estimó que debe ser impuesta tomando en cuenta la naturaleza de la infracción, así como el provecho ilícito obtenido o que pretendía obtener el denunciado con el acto infractor. Asimismo, el fin disuasivo de una sanción, la conducta procesal del denunciado y el o los agravantes de la falta.

Adicionalmente, tuvo en consideración el principio de razonabilidad establecido en la Ley 27444.

En el presente caso, la Sala advirtió lo siguiente:

✓ Derecho infringido por el denunciado:

La Sala señaló que el denunciado ha incurrido en infracción al derecho de la denunciante, al haber importado 450 (cuatrocientos cincuenta) lentes de sol identificados con los signos similares a las marcas base de infracción. A criterio de la Sala una infracción de esta naturaleza ameritaría una sanción de multa.

✓ Fin disuasivo:

La Sala señaló que la magnitud de las sanciones debe ser igual o superior al beneficio esperado en caso de cometer la infracción, a fin de garantizar que las sanciones administrativas tengan realmente un efecto disuasivo, no sólo sobre las personas naturales o empresas infractores sino sobre el resto de agentes económicos del mercado.

✓ El provecho ilícito:

La Sala señaló que el provecho ilícito en un caso como el presente puede ser calculado sobre la base de (i) lo que dejó de pagar el denunciado a fin de obtener la autorización del titular de las marcas infringidas para la importación de productos conteniendo dichos signos; (ii) los ingresos que el denunciado esperaba tener de la comercialización de los productos importados (directamente o a través de distribuidores); o, en defecto de lo anterior, (iii) el valor de compra de los productos importados.

- (i) Se desconoce el monto que debió haber pagado el denunciado por obtener la licencia respectiva.

- (ii) Para su aplicación es necesario contar con el “precio de mercado” de los productos importados. Dicho precio se debe de obtener de datos, fuentes o parámetros que generen certeza al respecto del valor de venta de los productos de importador al comercializador o distribuidor, del distribuidor al minorista, del minorista al público, etc. En el presente caso, no contó con información respecto al valor de mercado de los productos importados.
- (iii) La Sala consideró que corresponde aplicar al presente caso el tercer criterio antes mencionado, referido al valor de compra de la mercadería incautada (precio FOB). En consecuencia, el valor total de la mercadería considerada infractora asciende a US\$ 6,727.50 dólares (4.89 UIT).

De lo expuesto, si bien correspondería imponer una sanción mayor a la establecida por la Comisión de Signos Distintivos al denunciado, cabe precisar que la prohibición de *no reformatio in peius* (no reforma peyorativa) recogida en la Ley 27444, impide empeorar o desmejorar la situación jurídica del recurrente a consecuencia de su recurso.

En tal sentido, la Sala consideró que no es posible imponer al denunciado una sanción mayor, por lo que confirmó la sanción de multa ascendente a 2 UIT, impuesta por la Comisión de Signos Distintivos.

✓ Conducta procesal del denunciado.

La Sala señaló que la conducta procesal sólo será considerada como un agravante de la infracción, toda vez que es obligación de las partes mantener una conducta adecuada y colaborar con el esclarecimiento de los hechos durante el procedimiento. En el presente caso, el denunciado no ha sido renuente al desarrollo del procedimiento.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| Ítems | Marcar | |
|--|--|----|
| | SI | NO |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | X | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | X |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | X |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | X |
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | X |
| 8. Otros. | X | |
| Describir los criterios | El derecho infringido por el denunciado; el fin disuasivo, y; la conducta procesal del denunciado. | |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| Ítems | Marcar | |
|--|---|----|
| | SI | NO |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | X | |
| Describir el calculo | Se calculó el monto de la multa, por infracción a los derechos marcarios, teniendo en consideración el valor de compra de los productos infractores, para estimar el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción. La fuente para obtener el valor de compra de los productos infractores fue el precio FOB, el cual se encuentra señalado en la Declaración Aduanera de Mercancías. | |

| | | |
|--|--|----------|
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 8. Otros. | X | |
| Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios | No se realizó una cuantificación de los siguientes criterios: (i) el derecho infringido por la parte denunciada; (ii) el fin disuasivo; y, (iii) la conducta procesal de la parte denunciada, este último criterio no fue considerado como factor agravante de una multa, toda vez que el denunciado no ha tenido una conducta que obstaculice el procedimiento. | |

SE RESOLVIO:

Confirmar la Resolución N° 3198-2014/CSD-INDECOPI, de fecha 04 de noviembre de 2014, en todos sus extremos.

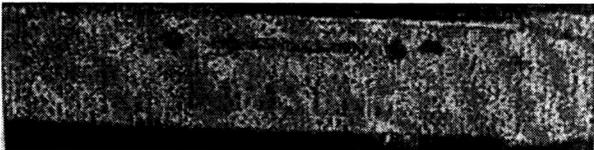
Anexo 6 - B

ANÁLISIS DE RESOLUCIÓN DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELLECTUAL

GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|------------------------|---|
| Número de Expediente | 588794-2014/DSD |
| Número de Resolución | 1084-2016/TPI-INDECOPI |
| Órgano Competente | Administrativo Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Denunciante | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. |
| Denunciada | IMPORT & EXPORT CESAR PALACIOS S.A.C. |
| Materia | Denuncia por infracción en materia de signos distintivos |

| 2. MARCAS BASE DE DENUNCIA | | |
|---|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
|  | 09 | 3880 |
| SAMSUNG | 09 | 20644 |

| 3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO |
|--|
|  |

4. LO RESUELTO POR LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS (PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVA)

- ✓ Declarar fundada la denuncia.
- ✓ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 05 (cinco) UIT.
- ✓ Prohibir a la denunciada el uso de los signos infractores, de forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir pantallas táctiles.
- ✓ Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

5. ANÁLISIS DEL CASO

La Sala señaló que el signo usado por la denunciada transgrede los derechos de Propiedad Industrial de la denunciante respecto a sus marcas inscritas con certificados N° 20644 y 3880, por lo que se ha configurado una infracción a los derechos de Propiedad Industrial de la denunciante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.

6. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Para la graduación de la multa a imponer, la Sala estimó que debe ser impuesta tomando en cuenta el provecho ilícito obtenido por la denunciada al realizar el acto infractor. Asimismo, el fin disuasivo, la conducta procesal y la gravedad de la falta.

La Sala, a efectos de determinar el monto de la multa ha tenido en cuenta los siguientes elementos:

- ✓ El hecho que la denunciada haya importado los productos materia de denuncia y con ello inducir a confusión a los consumidores respecto del origen empresarial de tales productos determina que la infracción sea considerada grave.
- ✓ Respecto del provecho ilícito, teniendo en cuenta que la conducta denunciada es la importación de productos infractores y al haberse acreditado la misma, correspondería tomar en cuenta el valor FOB de los referidos productos; sin

embargo, no se cuenta tal información por lo que no es posible determinar el valor de la mercadería.

- ✓ Respecto a la conducta procesal de la denunciada, se ha tenido en cuenta que dicha parte a través del escrito de fecha 08 de enero de 2015 negó haber importado la mercadería infractora; sin embargo tal alegación se desvirtuó con las pruebas que obran en autos.
- ✓ La Sala señaló que la magnitud de las sanciones debe ser igual o superior al beneficio esperado en caso de cometer la infracción, a fin de garantizar que las sanciones tengan verdaderamente un efecto disuasivo, no sólo sobre las personas naturales o empresas infractores sino sobre el resto de agentes económicos del mercado.

En tal sentido, la Sala consideró que corresponde confirmar la sanción de multa impuesta por la Comisión de Signos Distintivos, la cual queda fijada en 5 UIT.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| Ítems | Marcar | |
|--|--------|----|
| | SI | NO |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | X | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | X |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | X |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | X |

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | | X |
| 8. Otros. | | X | |
| Describir los criterios | El fin disuasivo; la conducta procesal del denunciado, y; la gravedad de la falta. | | |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| | | Marcar | |
|--|--|---------------|-----------|
| Ítems | | SI | NO |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio de la comisión de la infracción. | | X | |
| Describir el calculo | No se calculó el monto de la multa teniendo en consideración el valor de compra de los productos infractores, para estimar el beneficio ilícito de la comisión de la infracción, toda vez que no se contaba con tal información. | | |
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |

| | | |
|--|--|----------|
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 8. Otros. | X | |
| Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios | No se realizó una cuantificación de los siguientes criterios: (i) el fin disuasivo; (ii) la gravedad de la falta, y; (iii) la conducta procesal de la parte denunciada, este último criterio no fue considerado como factor agravante de una multa, toda vez que la denunciada no ha tenido una conducta que obstaculice el procedimiento. | |

SE RESOLVIO:

Confirmar la Resolución N° 717-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 20 de abril de 2015, en todos sus extremos.

Anexo 6 - C

ANÁLISIS DE RESOLUCIÓN DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD
INTELECTUAL

GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|----------------------------------|--|
| Número de Expediente | 582753-2014/DSD |
| Número de Resolución | 1147-2016/TPI-INDECOPI |
| Órgano Competente Administrativo | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Denunciante | BTICINO S.p.A. |
| Denunciada | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DAILUX E.I.R.L. |
| Materia | Denuncia por infracción en materia de signos distintivos |

| 2. MARCAS BASE DE DENUNCIA | | |
|----------------------------|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
| BTICINO | 11 | 35485 |
| BTICINO | 09 | 3649 |

| 3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO |
|------------------------------------|
| BTICINO |

4. LO RESUELTO POR LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS (PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVA)

- ✓ Declarar fundada la denuncia.
- ✓ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 36 (treinta y seis) Unidades Impositivas Tributarias.
- ✓ Prohibir a la denunciada el uso de los signos infractores, de forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir tomacorrientes.
- ✓ Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

5. ANÁLISIS DEL CASO

La Sala señaló que el signo utilizado por la denunciada vulnera los derechos de Propiedad Industrial de la denunciante respecto a su marca registrada BTICINO (Certificados N° 35486 y N° 3649), por lo que se ha configurado una infracción a los derechos de Propiedad Industrial de la denunciante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.

6. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Para la graduación de la multa a imponer, la Sala estimó que debe ser impuesta tomando en cuenta el provecho ilícito obtenido por la denunciada al realizar el acto infractor. Asimismo, el fin disuasivo, la conducta procesal y la gravedad de la falta.

La Sala, a efectos de graduar el monto de la multa ha tenido en cuenta los siguientes aspectos:

- ✓ En relación con el provecho ilícito, no resulta posible determinar la cantidad exacta de los productos infractores, ni las series que corresponderían a tales productos.
- ✓ Respecto a la conducta procesal de la denunciada, se advierte que dicha parte no ha tenido una conducta que obstaculice el procedimiento, razón por la cual no cabe considerar este supuesto como un agravante de la sanción.

- ✓ Respecto a la gravedad de la infracción, se advierte que la denunciada importó tomacorrientes para su posterior comercialización, a fin de obtener un beneficio económico por medio de la venta de los mismos, lo que constituye una infracción grave, más aun teniendo en cuenta la cantidad de los productos importados.
- ✓ La Sala señaló que la magnitud de las sanciones debe ser igual o superior al beneficio esperado en caso de cometer la infracción, a fin de garantizar que las sanciones administrativas tengan realmente un efecto disuasivo, no sólo sobre las personas naturales o empresas infractores sino sobre el resto de agentes económicos del mercado.

En tal sentido, la Sala consideró que atendiendo el hecho de que en el caso no se pudo determinar con exactitud la cantidad de productos infractores, se considera que corresponde confirmar la sanción de multa que le fuera impuesta por la Primera Instancia, modificando el monto de la misma, el cual –a fin de que genere efectos disuasivos- queda establecido en 10 UIT.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| Ítems | Marcar | |
|---|----------|----------|
| | SI | NO |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | X | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | X |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | X |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | X |

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | | X |
| 8. Otros. | | X | |
| Describir los criterios | El fin disuasivo; la conducta procesal del denunciado, y; la gravedad de la falta. | | |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| | | Marcar | |
|--|--|---------------|-----------|
| Ítems | | SI | NO |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio de la comisión de la infracción. | | X | |
| Describir el calculo | No se calculó el monto de la multa teniendo en consideración el valor de compra de los productos infractores, para estimar el beneficio ilícito de la comisión de la infracción, toda vez que no resulto posible determinar la cantidad de los productos infractores, ni las series que correspondían a tales productos. | | |
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | | X |

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| Describir el calculo | | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 8. Otros. | | X | |
| Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios | No se realizó una cuantificación de los siguientes criterios: (i) el fin disuasivo; (ii) la gravedad de la falta, y; (iii) la conducta procesal de la parte denunciada, este último criterio no fue considerado como factor agravante de una multa, toda vez que la denunciada no ha tenido una conducta que obstaculice el procedimiento. | | |

SE RESOLVIO:

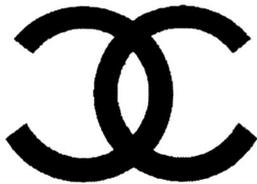
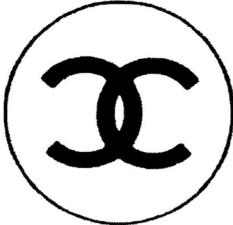
- ✓ Confirmar la Resolución N° 362-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 02 de marzo de 2015, en los extremos que:
 - Declaró fundada la denuncia.
 - Impuso a la denunciada una sanción de multa.
 - Prohibió a la denunciada el uso del signo infractor, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos, e independientemente del color empleado, para distinguir tomacorrientes.
 - Dispuso que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.
- ✓ Modificar el monto de la multa impuesta contra la denunciada, el cual queda establecido en 10 UIT.
- ✓ Dejar firme la Resolución N° 362-2015/CSD-INDECOPI de fecha 02 de marzo de 2015, en lo demás que contiene.

Anexo 6 - D

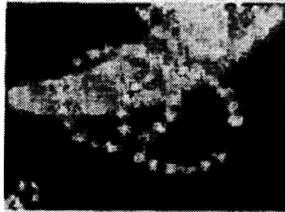
ÁNÁLISIS DE RESOLUCIÓN DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|----------------------------------|--|
| Número de Expediente | 586801-2014/DSD |
| Número de Resolución | 1257-2016/TPI-INDECOPI |
| Órgano Competente Administrativo | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Denunciante | CHANEL SARL |
| Denunciada | HAO QI S.A.C. |
| Materia | Denuncia por infracción en materia de signos distintivos |

| 2. MARCAS BASE DE DENUNCIA | | |
|---|--------------|--------------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
|  | 09 | 66662 |
|  | 09 | 94763 |

3. SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO



Singo N° 1



Singo N° 2

4. LO RESUELTO POR LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS (PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVA)

- ✓ Declarar fundada la denuncia.
- ✓ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 01 (una) UIT.
- ✓ Prohibir a la denunciada el uso de los signos infractores, de forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir protectores (o estuches) para celulares.
- ✓ Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.
- ✓ Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.
- ✓ Declarar improcedente el pedido de sanción por denuncia maliciosa contra la denunciante.

5. ANÁLISIS DEL CASO

La Sala señaló que los signos utilizados por la denunciada vulneran los derechos de Propiedad Industrial de la denunciante, por lo que se configuró una infracción a los derechos de Propiedad Industrial de la denunciante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.

6. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Para la graduación de la multa a imponer, la Sala estimó que debe ser impuesta tomando en cuenta la naturaleza de la infracción, así como el provecho ilícito obtenido o que pretendía obtener la denunciada con el acto infractor. Asimismo, el fin disuasivo de una sanción, la conducta procesal de la denunciada y el o los agravantes de la falta.

Adicionalmente, tuvo en consideración el principio de razonabilidad establecido en la Ley 27444.

En el presente caso, la Sala advirtió lo siguiente:

- ✓ Derecho infringido por la denunciada:

La Sala señaló que la denunciada ha incurrido en infracción al derecho de la denunciante, al haber importado 28 (veintiocho) productos identificados con los signos conformados por dos letras C entrelazadas, siendo en un caso signos idénticos y en el otro similares a las marcas registradas de la denunciante. A criterio de la Sala una infracción de esta naturaleza ameritaría una sanción de multa.

- ✓ Fin disuasivo:

La Sala señaló que la magnitud de las sanciones debe ser igual o superior al beneficio esperado en caso de cometer la infracción, a fin de garantizar que las sanciones administrativas tengan verdaderamente un efecto disuasivo, no sólo sobre las personas naturales o empresas infractores sino sobre el resto de agentes económicos del mercado.

- ✓ El provecho ilícito:

La Sala señaló que el provecho ilícito en un caso como el presente puede ser calculado sobre la base de (i) lo que dejó de pagar la denunciada a fin de obtener la autorización del titular de las marcas infringidas para la importación de productos conteniendo dichos signos; (ii) los ingresos que la denunciada esperaba tener de la comercialización de los productos importados (directamente o a través de distribuidores); o, en defecto de lo anterior, (iii) el valor de compra de los productos importados.

La Sala consideró que si bien correspondió al presente caso el tercer criterio antes mencionado, referido al valor de compra de la mercadería (precio FOB), considerando que de la descripción de la serie 30 en la DAM N° 118-14-10-327720-

01-3-00, se ha señalado que se importó 200 unidades de “protectores de celulares S/M, tipo mica en caja”, de lo cual no se puede advertir con precisión el valor FOB correspondiente únicamente a los 28 protectores para celulares identificados con los signos infractores. No obstante que no se aprecia información que indique el valor determinado de los productos importados, la Sala determinó que constituye una infracción grave.

De lo expuesto, si bien correspondería imponer una sanción mayor a la establecida por la Comisión de Signos Distintivos a la denunciada, cabe precisar que la prohibición de no reformatio in peius (no reforma peyorativa) recogida en la Ley 27444, impide empeorar o desmejorar la situación jurídica del recurrente a consecuencia de su recurso.

En tal sentido, la Sala consideró que no es posible imponer a la denunciada una sanción mayor, por lo que confirmó la sanción de multa ascendente a 1 UIT, impuesta por la Comisión de Signos Distintivos.

✓ Conducta procesal de la denunciada:

La Sala señaló que la conducta procesal sólo será considerada como un agravante de la infracción, toda vez que es obligación de las partes mantener una conducta adecuada y colaborar con el esclarecimiento de los hechos durante el procedimiento. En el presente caso, la denunciada no ha sido renuente al desarrollo del procedimiento.

✓ La gravedad de la infracción:

La Sala señaló que en el presente caso la denunciada importó mercadería con signos idénticos y similares a la marca registrada a favor de la denunciante, lo que constituye una infracción grave.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| | | Marcar | |
|--|--|--------|----|
| Ítems | | SI | NO |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | X | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | | X |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | | X |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | | X |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | | X |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | | X |
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | | X |
| 8. Otros. | | X | |
| Describir los criterios | El derecho infringido por la denunciada; el fin disuasivo; la conducta procesal de la denunciada, y; la gravedad de la infracción. | | |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| | | Marcar | |
|--|--|--------|----|
| Ítems | | SI | NO |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | X | |
| Describir el calculo | Se consideró el valor de compra de los productos infractores, para estimar el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. Sin embargo, no se apreció información que indique el valor | | |

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| | determinado de los productos importados en la Declaración Aduanera de Mercancías. | | |
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 8. Otros. | | X | |
| Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios | No se realizó una cuantificación de los siguientes criterios: (i) el derecho infringido por la denunciada; (ii) el fin disuasivo; (iii) la gravedad de la falta, y; (iv) la conducta procesal de la parte denunciada, este último criterio no fue considerado como factor agravante de una multa, toda vez que la denunciada no ha tenido una conducta que obstaculice el procedimiento. | | |

SE RESOLVIO:

- ✓ Confirmar la Resolución N° 698-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 17 de abril de 2015, en los extremos que:
 - Declaró fundada la denuncia.
 - Sancionó a la denunciada con una multa ascendente a 1 UIT.
 - Dispuso que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.
 - Dispuso el comiso definitivo de los productos incautados.
- ✓ Modificar el extremo referido a la prohibición de uso, la cual quedó redactada en los siguientes términos: prohibir a la denunciada el uso de los signos conformados por dos letras C entrelazadas en forma independiente o conjuntamente con otros elementos, en relación con protectores para celular.
- ✓ Dejar firme la Resolución N° 698-2015/CSD-INDECOPI de fecha 17 de abril de 2015, en lo demás que contiene.

Anexo 6 - E

ÁNALISIS DE RESOLUCIÓN DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|----------------------------------|--|
| Número de Expediente | 592026-2014/DSD |
| Número de Resolución | 1259-2016/TPI-INDECOPI |
| Órgano Competente Administrativo | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Denunciante | APPLE INC. |
| Denunciada | JANCA S.A.C. |
| Materia | Denuncia por infracción en materia de signos distintivos |

| 2. MARCA BASE DE DENUNCIA | | |
|---------------------------|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
| APPLE | 09 | 40574 |

| 3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO |
|------------------------------------|
| APPLE |

| 4. LO RESUELTO POR LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS (PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVA) |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Declarar fundada la denuncia. |

- ✓ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 01 (una) UIT.
- ✓ Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, conforme al modelo signado en el numeral 3.1.2., para distinguir pantallas LCD para teléfonos inteligentes, de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.
- ✓ Disponer el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.
- ✓ Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

5. ANÁLISIS DEL CASO

La Sala señaló que los signos utilizados por la denunciada vulnera el derecho de Propiedad Industrial de la denunciante, por lo que se configuró una infracción a los derechos de Propiedad Industrial de la denunciante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.

6. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Para la graduación de la multa a imponer, la Sala estimó que debe ser impuesta tomando en cuenta la naturaleza de la infracción, así como el provecho ilícito obtenido o que pretendía obtener la denunciada con el acto infractor. Asimismo, el fin disuasivo de una sanción, la conducta procesal de la denunciada y el o los agravantes de la falta.

Adicionalmente, tuvo en consideración el principio de razonabilidad establecido en la Ley 27444.

En el presente caso, la Sala advirtió lo siguiente:

- ✓ Derecho infringido por la denunciada:

La Sala señaló que la denunciada ha incurrido en infracción al derecho de la denunciante, al haber importado 34 (treinta y cuatro) pantallas LCD para Iphone con el signo IPPLE (9 piezas LCD para Iphone 4G White y 24 piezas LCD para Iphone 4G black), siendo productos identificados con un signo idéntico a la marca registrada

de la denunciante. A criterio de la Sala una infracción de esta naturaleza ameritaría una sanción de multa.

✓ Fin disuasivo:

La Sala señaló que la magnitud de las sanciones debe ser igual o superior al beneficio esperado en caso de cometer la infracción, a fin de garantizar que las sanciones tengan verdaderamente un efecto disuasivo, no sólo sobre las personas naturales o empresas infractores sino sobre el resto de agentes económicos del mercado.

✓ El provecho ilícito:

La Sala señaló que el provecho ilícito en un caso como el presente puede ser calculado sobre la base de (i) lo que dejó de pagar la denunciada a fin de obtener la autorización del titular de las marcas infringidas para la importación de productos conteniendo dichos signos; (ii) los ingresos que la denunciada esperaba tener de la comercialización de los productos importados (directamente o a través de distribuidores); o, en defecto de lo anterior, (iii) el valor de compra de los productos importados.

La Sala consideró que correspondió aplicar el tercer criterio antes mencionado, referido al valor de compra de la mercadería incautada (precio FOB).

Respecto del provecho ilícito, la Sala verificó que la denunciada importó 34 unidades de pantallas LCD para Iphone, cuyo valor FOB total de la mercadería considerada infractora asciende a US\$ 360 dólares americanos (0.25 UIT). Por lo tanto, ese valor se tomó como referencia del provecho ilícito en el presente caso.

De lo expuesto, si bien correspondería imponer una sanción mayor a la establecida por la Comisión de Signos Distintivos a la denunciada, cabe precisar que la prohibición de no reformatio in peius (no reforma peyorativa) recogida en la Ley 27444, impide empeorar o desmejorar la situación jurídica del recurrente a consecuencia de su recurso.

En tal sentido, la Sala consideró que no es posible imponer a la denunciada una sanción mayor, por lo que confirmó la sanción de multa ascendente a 1 UIT, impuesta por la Comisión de Signos Distintivos.

✓ Conducta procesal de la denunciada:

La Sala señaló que la conducta procesal sólo será considerada como un agravante de la infracción, toda vez que es obligación de las partes mantener una conducta adecuada y colaborar con el esclarecimiento de los hechos durante el procedimiento. En el presente caso, la denunciada no ha sido renuente al desarrollo del procedimiento.

✓ La gravedad de la infracción:

La Sala señaló que en el presente caso la denunciada importó mercadería con un signo idéntico a la marca registrada a favor de la denunciante, lo que constituye una infracción grave.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| Ítems | Marcar | |
|--|--------|----|
| | SI | NO |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | X | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | X |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | X |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | X |
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | X |
| 8. Otros. | X | |

| | |
|-------------------------|--|
| Describir los criterios | El derecho infringido por la denunciada; el fin disuasivo; la conducta procesal de la denunciada, y; la gravedad de la infracción. |
|-------------------------|--|

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| Ítems | | Marcar | |
|---|--|--------|----|
| | | SI | NO |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | X | |
| Describir el calculo | Se calculó el monto de la multa, por infracción a los derechos marcarios, teniendo en consideración el valor de compra de los productos infractores, para estimar el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. La fuente para obtener el valor de compra de los productos infractores fue el precio FOB, el cual se encuentra señalado en la Declaración Aduanera de Mercancías. | | |
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 8. Otros. | | X | |
| Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios | No se realizó una cuantificación de los siguientes criterios: (i) el derecho infringido por la denunciada; (ii) el fin disuasivo; (iii) la gravedad de la falta, y; (iv) la conducta procesal de la parte denunciada, este último criterio no fue considerado como factor agravante de una multa, toda vez que la denunciada no ha tenido una conducta que obstaculice el procedimiento. | | |

SE RESOLVIO:

Confirmar la Resolución N° 1281-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 22 de junio de 2015, en todos sus extremos.

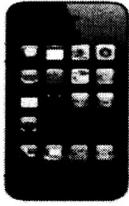
Anexo 6 - F

ANÁLISIS DE RESOLUCIÓN DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELLECTUAL

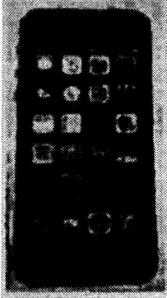
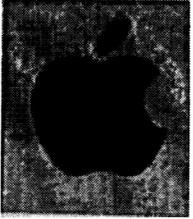
GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|------------------------|---|
| Número de Expediente | 589228-2014/DSD |
| Número de Resolución | 1260-2016/TPI-INDECOPI |
| Órgano Competente | Administrativo Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Denunciante | APPLE INC. |
| Denunciada | JA IMPORTS PERÚ S.A.C. |
| Materia | Denuncia por infracción en materia de signos distintivos |

| 2. MARCAS BASE DE DENUNCIA | | |
|---|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
|  | 09 | 125665 |
|  | 09 | 154971 |
| IPHONE | 09 | 154145 |

| | | |
|---|----|--------|
|  | 09 | 177584 |
| DESIGNED BY APPLE IN CALIFORNIA | 09 | 209687 |

3. SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
|---|--|---|

4. LO RESUELTO POR LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS (PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVA)

- ✓ Declarar infundada la denuncia.
- ✓ Declarar improcedente la solicitud de medidas definitivas formulada por la denunciante.
- ✓ Declarar improcedente el pedido de pago de costas y costos.
- ✓ Levantar las medidas cautelares dictadas mediante Resolución de fecha 18 de setiembre de 2014.

5. ANÁLISIS DEL CASO

La Sala señaló que los signos utilizados por la denunciada vulneran el derecho de Propiedad Industrial de la denunciante, por lo que se configuró una infracción a los

derechos de Propiedad Industrial de la denunciante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.

6. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Para la graduación de la multa a imponer, la Sala estimó que debe ser impuesta tomando en cuenta la naturaleza de la infracción, así como el provecho ilícito obtenido o que pretendía obtener la denunciada con el acto infractor. Asimismo, el fin disuasivo de una sanción, la conducta procesal de la denunciada y el o los agravantes de la falta.

Adicionalmente, tuvo en consideración el principio de razonabilidad establecido en la Ley 27444.

En el presente caso, la Sala advirtió lo siguiente:

- ✓ Derecho infringido por la denunciada:

La Sala señaló que la denunciada ha incurrido en infracción al derecho de la denunciante, al haber importado 60 (sesenta) kits de audífonos para celular conteniendo cada kit un audífono dentro de un estuche, un cargador, un cable USB, un manual de instrucciones de dos hojas dentro de un estuche de cartón y un protector de plástico, conteniendo el signo de una manzana mordida, tanto en los audífonos como en el empaque de cartón que contiene los kits, los cuales consignan la denominación IPHONE, y 60 etiquetas autoadhesivas grandes y 60 etiquetas autoadhesivas pequeñas, todas con la denominación IPHONE, siendo signos en algunos casos idénticos y en otros similares a las marca registradas de la denunciante. A criterio de la Sala una infracción de esta naturaleza ameritaría una sanción de multa.

- ✓ Fin disuasivo:

La Sala señaló que la magnitud de las sanciones debe ser igual o superior al beneficio esperado en caso de cometer la infracción, a fin de garantizar que las sanciones administrativas tengan realmente un efecto disuasivo, no sólo sobre las personas naturales o empresas infractores sino sobre el resto de agentes económicos del mercado.

- ✓ El provecho ilícito:

La Sala señaló que el provecho ilícito en un caso como el presente puede ser calculado sobre la base de (i) lo que dejó de pagar la denunciada a fin de obtener la autorización del titular de las marcas infringidas para la importación de productos conteniendo dichos signos; (ii) los ingresos que la denunciada esperaba tener de la comercialización de los productos importados (directamente o a través de distribuidores); o, en defecto de lo anterior, (iii) el valor de compra de los productos importados.

La Sala consideró que si bien correspondió aplicar el tercer criterio antes mencionado, referido al valor de compra de la mercadería (precio FOB), en la DUA N° 235-2014-18-276707, no se consigna el valor en mención. Sin embargo, la Sala señaló que la denunciada presentó una factura de compra N° MZH20140828H, de fecha 28 de agosto de 2014, emitida por Jianseng Cai's Store Co., Ltd. A favor de JA Imports Perú S.A.C., por concepto de 60 kits para teléfono, por un valor de \$ 400 dólares americanos.

Respecto del provecho ilícito, la Sala verificó que el valor total de la mercadería considerada infractora asciende a US\$ 400 dólares americanos (0.28 UIT). Por lo tanto, ese valor se tomó como referencia del provecho ilícito en el presente caso.

En tal sentido, la Sala señaló que se ha podido verificar que del uso de los signos infractores y de medios probatorios que obran en autos, la denunciada importó los productos infractores con signos idénticos y similares a las marcas registradas por la denunciante, por lo que se consideró imponer a la denunciada una multa equivalente a 3.28 UIT.

✓ Conducta procesal de la denunciada:

La Sala señaló que la conducta procesal sólo será considerada como un agravante de la infracción, toda vez que es obligación de las partes mantener una conducta adecuada y colaborar con el esclarecimiento de los hechos durante el procedimiento. En el presente caso, la denunciada no ha sido renuente al desarrollo del procedimiento.

✓ La gravedad de la infracción:

La Sala señaló que en el presente caso la denunciada importó mercadería con signos idénticos, en algunos casos, y similares, en otros, a las marcas registradas a favor de la denunciante, lo que constituye una infracción grave.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutorios del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| Ítems | Marcar | |
|--|--|----|
| | SI | NO |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | X | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | X |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | X |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | X |
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | X |
| 8. Otros. | X | |
| Describir los criterios | El derecho infringido por la denunciada; el fin disuasivo; la conducta procesal de la denunciada, y; la gravedad de la infracción. | |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutorios del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| | | Marcar | |
|---|--|---------------|-----------|
| Ítems | | SI | NO |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | X | |
| Describir el calculo | <p>Se consideró el valor de compra de los productos infractores, para estimar el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. Sin embargo, no se apreció información que indique el valor determinado de los productos importados en la Declaración Aduanera de Mercancías.</p> <p>No obstante, la denunciada presentó una factura de compra N° MZH20140828H, de fecha 28 de agosto de 2014, emitida por Jianseng Cai's Store Co., Ltd. A favor de JA Imports Perú S.A.C., por concepto de 60 kits para teléfono, por un valor de \$ 400 dólares americanos.</p> | | |
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |

| | | |
|--|--|----------|
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | X |
| Describir el calculo | | |
| 8. Otros. | X | |
| Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios | No se realizó una cuantificación de los siguientes criterios: (i) el derecho infringido por la denunciada; (ii) el fin disuasivo; (iii) la gravedad de la falta, y; (iv) la conducta procesal de la parte denunciada, este último criterio no fue considerado como factor agravante de una multa, toda vez que la denunciada no ha tenido una conducta que obstaculice el procedimiento. | |

SE RESOLVIO:

Revocar la Resolución N° 1112-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 03 de junio de 2015, en todos sus extremos; y, en consecuencia:

- Declarar fundada la denuncia.
- Sancionó a la denunciada con una multa ascendente a 3.28 UIT.
- Prohibir a la denunciada el uso de los signos IPHONE, DESIGNED BY APPLE IN CALIFORNIA, la figura conformada por una manzana, IPHONE 5S y la figura conformada por un celular, para distinguir accesorios para celular (audífonos, cargadores, cables USB).
- Dispuso que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

Anexo 6 - G

ANÁLISIS DE RESOLUCIÓN DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD
INTELECTUAL

GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|----------------------------------|--|
| Número de Expediente | 595774-2014/DSD |
| Número de Resolución | 1864-2016/TPI-INDECOPI |
| Órgano Competente Administrativo | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Denunciante | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD |
| Denunciada | EDILIA MERCADO CCENTE |
| Materia | Denuncia por infracción en materia de signos distintivos |

| 2. MARCAS BASE DE DENUNCIA | | |
|---|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
|  | 09 | 3880 |
| SAMSUNG | 09 | 20644 |

| 3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO |
|------------------------------------|
| SAMSUNG |

4. LO RESUELTO POR LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS (PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVA)

- ✓ Declarar fundada la denuncia.
- ✓ Sancionar a la denunciada con una multa equivalente a 03 (tres) UIT.
- ✓ Prohibir a la denunciada el uso del signo infractor, para distinguir pantallas táctiles para teléfonos celulares.
- ✓ Disponer que la denunciada asuma el pago de las costas y costos.

5. ANÁLISIS DEL CASO

La Sala señaló que el signo utilizado por la denunciada vulnera el derecho de Propiedad Industrial de la denunciante, por lo que se configuró una infracción a los derechos de Propiedad Industrial de la denunciante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.

6. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Para la graduación de la multa a imponer, la Sala estimó que debe ser impuesta tomando en cuenta la naturaleza de la infracción, así como el provecho ilícito obtenido o que pretendía obtener la denunciada con el acto infractor. Asimismo, el fin disuasivo de una sanción, la conducta procesal de la denunciada y el o los agravantes de la falta.

Adicionalmente, tuvo en consideración el principio de razonabilidad establecido en la Ley 27444.

En el presente caso, la Sala estimó que teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo 1075, así como el fin disuasivo de la sanción y la conducta procedimental de la denunciada, se considera pertinente confirmar la sanción impuesta por la Comisión de Signos Distintivos.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| | Marcar | |
|---|--|----|
| | SI | NO |
| Ítems | | |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | X | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | X |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | X |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | X |
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | X |
| 8. Otros. | X | |
| Describir los criterios | La naturaleza de la infracción; el fin disuasivo; la conducta procesal de la denunciada, y; el o los agravantes de la falta. | |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| | Marcar | |
|---|--------|----|
| | SI | NO |
| Ítems | | |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | X |

| | | | |
|--|--|--|----------|
| Describir el calculo | | | |
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 8. Otros. | | | X |
| Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios | | | |

SE RESOLVIO:

Confirmar la Resolución N° 1642-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 15 de julio de 2015.

Anexo 6 - H

ÁNÁLISIS DE RESOLUCIÓN DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

GUIA DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|----------------------------------|--|
| Número de Expediente | 598710-2014/DSD |
| Número de Resolución | 1641-2016/TPI-INDECOPI |
| Órgano Competente Administrativo | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Denunciante | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. |
| Denunciado | JESÚS MANUEL SOMONTES CARLOS |
| Materia | Denuncia por infracción en materia de signos distintivos |

| 2. MARCAS BASE DE DENUNCIA | | |
|---|-------|-------------|
| MARCA | CLASE | CERTIFICADO |
| SAMSUNG | 09 | 20644 |
|  | 09 | 8780 |

| 3. SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO |
|---|
|  |

4. LO RESUELTO POR LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS (PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVA)

- ✓ Declarar fundada la denuncia.
- ✓ Sancionar al denunciado con una multa equivalente a 06 (seis) UIT.
- ✓ Prohibir al denunciado el uso del signo infractor, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos, e independientemente del color empleado, para distinguir micas para teléfonos celulares y pantallas táctiles para teléfonos celulares y tabletas.
- ✓ Disponer que el denunciado asuma el pago de las costas y costos.

5. ANÁLISIS DEL CASO

La Sala señaló que el signo utilizado por el denunciado vulnera el derecho de Propiedad Industrial de la denunciante, por lo que se configuró una infracción a los derechos de Propiedad Industrial de la denunciante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 inciso a) de la Decisión 486.

6. DETERMINACIÓN DE LA MULTA

Para la graduación de la multa a imponer, la Sala estimó que debe ser impuesta tomando en cuenta la naturaleza de la infracción, así como el provecho ilícito obtenido o que pretendía obtener el denunciado con el acto infractor. Asimismo, el fin disuasivo de una sanción, la conducta procesal del denunciado y el o los agravantes de la falta.

Adicionalmente, tuvo en consideración el principio de razonabilidad establecido en la Ley 27444.

En el presente caso, la Sala estimó que teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo 1075, así como el fin disuasivo de la sanción y la conducta procedimental de la denunciada, se considera pertinente confirmar la sanción impuesta por la Comisión de Signos Distintivos.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1

Determinar cómo los órganos resolutivos del Indecopi aplicaron, en el año 2016, los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo N° 1075 para la determinación de la multa por infracción a los derechos marcarios en importaciones.

| Ítems | Marcar | |
|--|--|----|
| | SI | NO |
| 1. Se aplicó el beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | X | |
| 2. Se aplicó la probabilidad de detección de la infracción. | | X |
| 3. Se aplicó la modalidad y el alcance del acto infractor. | | X |
| 4. Se aplicó los efectos del acto infractor. | | X |
| 5. Se aplicó la duración en el tiempo del acto infractor. | | X |
| 6. Se aplicó la reincidencia del acto infractor. | | X |
| 7. Se aplicó la mala fe del acto infractor. | | X |
| 8. Otros. | X | |
| Describir los criterios | La naturaleza de la infracción; el fin disuasivo; la conducta procesal de la denunciada, y; el o los agravantes de la falta. | |

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2

Analizar cómo los órganos resolutivos del Indecopi calcularon, en el año 2016, el monto de la multa por infracciones a los derechos marcarios en importaciones.

| Ítems | Marcar | |
|--|--------|----|
| | SI | NO |
| 1. Se calcula el monto de la multa en base al beneficio ilícito de la comisión de la infracción. | | X |

| | | | |
|--|--|--|----------|
| Describir el calculo | | | |
| 2. Se calcula el monto de la multa en base a la probabilidad de detección de la infracción. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 3. Se calcula el monto de la multa en base a la modalidad y el alcance del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 4. Se calcula el monto de la multa en base a los efectos del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 5. Se calcula el monto de la multa en base a la duración en el tiempo del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 6. Se calcula el monto de la multa en base a la reincidencia del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 7. Se calcula el monto de la multa en base a la mala fe del acto infractor. | | | X |
| Describir el calculo | | | |
| 8. Otros. | | | X |
| Describir el cálculo de la multa en base a los otros criterios | | | |

SE RESOLVIO:

Confirmar la Resolución N° 1640-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 15 de julio de 2015.

Anexo 7

EXTRACTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1075

e) Autorizaciones de uso.

Siempre que se trate de licencias obligatorias en materia de patentes, serán de aplicación desde el artículo 61 hasta el artículo 69 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 40 del decreto legislativo de la presente Ley." (*)

(*) Artículo incorporado por el Artículo 8 de la Ley N° 29316, publicada el 14 enero 2009.

Artículo 121.- Determinación de la sanción

Para determinar la sanción a aplicar, la autoridad nacional competente tendrá en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

- a) el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción;
- b) la probabilidad de detección de la infracción;
- c) la modalidad y el alcance del acto infractor;
- d) los efectos del acto infractor;
- e) la duración en el tiempo del acto infractor;
- f) la reincidencia en la comisión de un acto infractor;
- g) la mala fe en la comisión del acto infractor.

De ser el caso, estos criterios también serán tomados en cuenta a efectos de graduar la multa a imponer.

Sub Capítulo 2

Medidas definitivas

Artículo 122.- Medidas definitivas

Sin perjuicio de la sanción que se imponga por la comisión de un acto infractor, la autoridad nacional competente podrá dictar, entre otras, las siguientes medidas definitivas:

- a) el cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran para cometer la infracción;
- c) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal b);
- d) las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción;
- e) la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal b) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado; o

EXTRACTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1272

separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

- a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
- b) La probabilidad de detección de la infracción;
- c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
- d) El perjuicio económico causado;
- e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.
- f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
- g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.

6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

7. Continuación de infracciones.- Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo.

Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de continuidad y/o la imposición de la sanción respectiva, en los siguientes casos:

- a) Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción administrativa.
- b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme.
- c) Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el

carácter de infracción administrativa por modificación en el ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de principio de irretroactividad a que se refiere el inciso 5.

8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable.

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

10. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.

11. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7."

(...)

"Artículo 232. Determinación de la responsabilidad

232.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con el dictado de medidas correctivas conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a su estado anterior, incluyendo la de los bienes afectados, así como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, las que son determinadas en el proceso judicial correspondiente. Las medidas correctivas deben estar previamente tipificadas, ser razonables y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los bienes jurídicos tutelados que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto.

232.2 Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, responderán en forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan, y de las sanciones que se impongan."

"Artículo 233. Prescripción

233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años.

233.2 El cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de 232 infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes.

El cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 235, inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado.

233.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad

EXTRACTOS DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2017-JUS

10

NORMAS LEGALES

Lunes 20 de marzo de 2017 / El Peruano

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo GeneralDECRETO SUPREMO
N° 006-2017-JUS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se establecen las normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1272, "Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo" se modifica e incorpora algunos artículos al dispositivo legal antes citado;

Que, dado los cambios normativos introducidos, la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1272, dispuso que se apruebe mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1272;

De conformidad con lo dispuesto por el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en el Decreto Legislativo N° 1272;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Apruébese el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que consta de cinco (5) títulos, veinte capítulos (20), doscientos setenta y uno (271) artículos, seis (6) Disposiciones Complementarias Finales, doce (12) Disposiciones Complementarias Transitorias; y, tres (3) Disposiciones Complementarias Derogatorias.

Artículo 2.- Publicación.

Disponer la publicación del presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano y su Anexo en el Portal Institucional del Estado peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.minjus.gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente norma.

Artículo 3.- Refrendo.

El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Justicia y Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la RepúblicaMARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL
(Sistematiza la Ley N° 27444 y el Decreto Legislativo N° 1272)

TÍTULO PRELIMINAR

TÍTULO I

Del régimen jurídico de los actos administrativos

CAPÍTULO I

De los actos administrativos

Artículo I. Ámbito de aplicación de la ley

La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.

Para los fines de la presente Ley, se entenderá por "entidad" o "entidades" de la Administración Pública:

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos;
2. El Poder Legislativo;
3. El Poder Judicial;
4. Los Gobiernos Regionales;
5. Los Gobiernos Locales;
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía.
7. Las demás entidades, organismos, proyectos especiales, y programas estatales, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y,
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia.

Los procedimientos que tramitan las personas jurídicas mencionadas en el párrafo anterior se rigen por lo dispuesto en la presente Ley, en lo que fuera aplicable de acuerdo a su naturaleza privada.

(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1272)

Artículo II.- Contenido

1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales.
2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley.
3. Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley.

(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1272)

Artículo III.- Finalidad

La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general.

(Texto según el Artículo III de la Ley N° 27444)

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin

estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación.

2. Requerir las credenciales y el documento nacional de identidad de los funcionarios, servidores o terceros a cargo de la fiscalización.

3. Poder realizar grabaciones en audio o video de las diligencias en las que participen.

4. Se incluyan sus observaciones en las actas correspondientes.

5. Presentar documentos, pruebas o argumentos adicionales con posterioridad a la recepción del acta de fiscalización.

6. Llevar asesoría profesional a las diligencias si el administrado lo considera.

Artículo 241.- Deberes de los administrados fiscalizados

Son deberes de los administrados fiscalizados:

1. Realizar o brindar todas las facilidades para ejecutar las facultades listadas en el artículo 238.

2. Permitir el acceso de los funcionarios, servidores y terceros fiscalizadores, a sus dependencias, instalaciones, bienes y/o equipos, de administración directa o no, sin perjuicio de su derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando corresponda.

3. Suscribir el acta de fiscalización.

4. Las demás que establezcan las leyes especiales.

Artículo 242.- Contenido mínimo del Acta de Fiscalización

242.1 El Acta de Fiscalización o documento que haga sus veces, es el documento que registra las verificaciones de los hechos constatados objetivamente y contiene como mínimo los siguientes datos:

1. Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica fiscalizada.

2. Lugar, fecha y hora de apertura y de cierre de la diligencia.

3. Nombre e identificación de los fiscalizadores.

4. Nombres e identificación del representante legal de la persona jurídica fiscalizada o de su representante designado para dicho fin.

5. Los hechos materia de verificación y/u ocurrencias de la fiscalización.

6. Las manifestaciones u observaciones de los representantes de los fiscalizados y de los fiscalizadores.

7. La firma y documento de identidad de las personas participantes. Si alguna de ellas se negara a firmar, se deja constancia de la negativa en el acta, sin que esto afecte su validez.

8. La negativa del administrado de identificarse y suscribir el acta.

242.2 Las Actas de fiscalización dejan constancia de los hechos verificados durante la diligencia, salvo prueba en contrario.

Artículo 243.- Conclusión de la actividad de fiscalización

243.1 Las actuaciones de fiscalización podrán concluir en:

1. La certificación o constancia de conformidad de la actividad desarrollada por el administrado.

2. La recomendación de mejoras o correcciones de la actividad desarrollada por el administrado.

3. La advertencia de la existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar la determinación de responsabilidades administrativas.

4. La recomendación del inicio de un procedimiento con el fin de determinar las responsabilidades administrativas que correspondan.

5. La adopción de medidas correctivas.

6. Otras formas según lo establezcan las leyes especiales.

243.2. Las entidades procurarán realizar algunas

fiscalizaciones únicamente con finalidad orientativa, esto es, de identificación de riesgos y notificación de alertas a los administrados con la finalidad de que mejoren su gestión.

Artículo 244.- Medidas cautelares y correctivas

Las entidades solo podrán dictar medidas cautelares y correctivas siempre que estén habilitadas por Ley o Decreto Legislativo y mediante decisión debidamente motivada y observando el Principio de Proporcionalidad.

CAPÍTULO III

Procedimiento Sancionador

Artículo 245.- Ámbito de aplicación de este capítulo

245.1 Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados.

245.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales, incluyendo los tributarios, los que deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el artículo 246, así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador.

Los procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados, que las previstas en este Capítulo.

245.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la normativa sobre la materia."

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272)

Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

1. **Legalidad.-** Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad.

2. **Debido procedimiento.-** No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

3. **Razonabilidad.-** Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;

b) La probabilidad de detección de la infracción;

c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;

d) El perjuicio económico causado;

e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y

g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

4. **Tipicidad.-** Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas

Anexo 10

EXTRACTOS DEL DOCUMENTO DE TRABAJO N° 01-2012/GEE



Documento de Trabajo N° 01-2012/GEE

Propuesta metodológica para la determinación de multas en el Indecopi

Gerencia de Estudios Económicos
Versión actualizada
Abril, 2013



INTRODUCCIÓN

Las multas son una herramienta de suma importancia para la corrección de conductas ilícitas que atentan contra la libre y leal competencia, los derechos de consumidores y la propiedad intelectual. Las labores de prevención y fiscalización por sí solas no son suficientes ni efectivas, si es que una vez detectada y comprobada la infracción por parte de la autoridad, las multas no son adecuadamente calculadas y efectivamente cobradas.

En este sentido, el principal objetivo que debe buscar la autoridad con la imposición de una multa es disuadir la realización de conductas ilícitas, lo que se logra calibrando la multa de forma que no resulte más rentable o beneficioso para el infractor realizar la infracción y pagar la multa, que no realizar la infracción. La Ley de Procedimiento Administrativo General señala esto mismo cuando, refiriéndose al principio de razonabilidad indica que:

“Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción (...)”¹

El presente documento tiene por objetivo revisar la forma en que se vienen imponiendo multas en Indecopi y proponer, a la luz de la teoría económica, criterios para el establecimiento de multas que cumplan de manera efectiva con el principio de razonabilidad, y a la vez, que dichos criterios sean de aplicabilidad para todos los órganos resolutivos del Indecopi, de acuerdo con la normatividad vigente en cada uno de sus ámbitos de competencia.

Tomando en cuenta lo anterior, el documento ha sido estructurado en dos capítulos. En el primer capítulo se revisa la manera en que los diversos órganos resolutivos del Indecopi determinan el valor de las multas que imponen, considerando los criterios establecidos en sus respectivos marcos legales. En el segundo capítulo se propone una metodología para la determinación de las multas en el Indecopi basada en la teoría económica, pero que respeta las particularidades del marco legal en el que opera cada órgano resolutivo de la institución. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del estudio.

¹ Numeral 3 del artículo 230° de la Ley 27444. Numeral modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo 1029, publicado el 24 de junio de 2008.



1. DIAGNÓSTICO

Los órganos resolutivos del Indecopi establecen multas siguiendo los criterios establecidos en sus respectivos marcos legales, así como en el Decreto Legislativo 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi², y aplicando de manera supletoria lo dispuesto en la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG)³.

Si bien la legislación enuncia los criterios para el establecimiento de multas, esta no especifica la forma en que dichos criterios deben calcularse y aplicarse en la práctica. Como consecuencia de ello, se observa que algunos órganos resolutivos han desarrollado metodologías propias para el establecimiento de sanciones, que en algunos casos implican un nivel de rigurosidad analítica muy superior al aplicado en otros órganos resolutivos. Como resultado de lo anterior, existe un amplio margen de discrecionalidad en los órganos resolutivos respecto al establecimiento de multas, lo cual puede conllevar a que estas no sean disuasivas de las conductas ilícitas.

1.1. ¿Qué criterios establece la legislación vigente para el establecimiento de sanciones?

El marco legal establece los criterios que deben tenerse en cuenta al momento de determinar la gravedad de las infracciones y graduar las sanciones correspondientes. De manera general, el artículo 230° de la LPAG, establece como uno de los principios de la potestad sancionadora, el denominado principio de razonabilidad. Según este principio:

“Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación:

- a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.*
- b) El perjuicio económico causado.*
- c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción.*
- d) Las circunstancias de la comisión de la infracción.*

² - **Artículo 2°. Funciones del Indecopi**
(...)

2.2. *Para el cumplimiento de sus funciones, el Indecopi se encuentra facultado para emitir directivas con efectos generales, supervisar y fiscalizar actividades económicas, imponer sanciones, ordenar medidas preventivas y cautelares, dictar mandatos y medidas correctivas, resolver controversias, así como las demás potestades previstas en la presente Ley.”*

³ El segundo capítulo de la LPAG contiene disposiciones referidas a la facultad para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados. De acuerdo al artículo 229.2°, dichas disposiciones se aplican con carácter supletorio a los procedimientos establecidos en leyes especiales; no obstante, dichos procedimientos no pueden imponer a los administrados condiciones menos favorables que las previstas en la LPAG.



- e) *El beneficio ilegalmente obtenido.*
- f) *La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.”*

El principio de razonabilidad recogido en la LPAG, en realidad, encierra dos principios. Por un lado, está el principio de disuasión, que sugiere que la sanción debe ser tal que no resulte más beneficio para el infractor pagar la multa y cometer la infracción que no cometer la infracción en primer lugar. Y por otro lado, se encuentra el principio de proporcionalidad, que sugiere realizar un análisis holístico de la infracción a fin de determinar la sanción. En dicho análisis, debe tomarse en cuenta la gravedad del daño causado a la sociedad, el perjuicio económico, la repetición de la infracción, las circunstancias de la comisión de la infracción, el beneficio ilícito y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

Los criterios de la LPAG son aplicados por la **Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB)** en la determinación de la gravedad y la graduación de las sanciones y multas que impone al funcionario o los funcionarios de entidades de la Administración Pública⁴ que imponen barreras burocráticas que impiden u obstaculizan ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado.

En el caso de la **Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD)**, en el artículo 53° del Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, se especifica que la Comisión podrá tener en consideración los siguientes criterios para determinar la gravedad de la infracción y la aplicación de las multas correspondientes:

1. El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción;
2. La probabilidad de detección de la infracción;
3. La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal,
4. La dimensión del mercado afectado;
5. La cuota de mercado del infractor;
6. El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los consumidores o usuarios;
7. La duración en el tiempo del acto de competencia desleal, y
8. La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.

En el artículo 127° de la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal, se establece que para graduar la cuantía de las multas a imponer, la **Comisión de Procedimientos Concursales (CCO)** deberá tener en consideración:

1. La intencionalidad;
2. El perjuicio causado;
3. Las circunstancias agravantes o atenuantes en la comisión de la infracción, y
4. La reincidencia.

⁴ Incluso del ámbito municipal o regional.



En el caso de la **Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC)**, en el artículo 44° del Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, se señala que para determinar la gravedad de la infracción y la aplicación de las multas correspondientes en los casos de abuso de posición de dominio, prácticas colusorias horizontales y prácticas colusorias verticales se tendrá en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

1. El beneficio ilícito esperado por la realización de la infracción;
2. La probabilidad de detección de la infracción;
3. La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia;
4. La dimensión del mercado afectado;
5. La cuota de mercado del infractor;
6. El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o potenciales, sobre otras partes en el proceso económico y sobre los consumidores;
7. La duración de la restricción de la competencia;
8. La reincidencia de las conductas prohibidas, y
9. La actuación procesal de la parte.

Cabe precisar que el marco regulatorio que rige a la CLC también incluye a la Ley 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, en la cual no se especifican criterios para la determinación de la gravedad y la graduación de las sanciones a las conductas infractoras por lo que se consideran, de manera supletoria, los criterios definidos en la LPAG.

Tanto la **Comisión de Protección al Consumidor (CPC)** como los **Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos (OPS)** consideran lo señalado en el artículo 112° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al graduar las sanciones en los casos de infracciones contra las normas de protección al consumidor. Según el mencionado artículo, se puede tener en consideración los siguientes criterios:

1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción;
2. La probabilidad de detección de la infracción;
3. El daño resultante de la infracción;
4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado;
5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores, y
6. Otros criterios que se consideren necesarios adoptar según el caso.

En el caso de la graduación de sanciones en actos que van en contra de los derechos de autor y derechos conexos, la **Dirección de Derechos de Autor (DDA)** toma en cuenta los criterios establecidos en el artículo 186° del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor:

1. La gravedad de la falta;
2. La conducta del infractor a lo largo del procedimiento;
3. El perjuicio económico que hubiese causado la infracción,
4. El provecho ilícito obtenido por el infractor; y,



5. Otros criterios dependiendo de cada caso particular.

Finalmente, la **Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN)** y la **Dirección de Signos Distintivos (DSD)** consideran lo señalado en el artículo 121° del Decreto Legislativo 1075, Aprueba las Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para determinar la sanción a aplicar. Según el mencionado artículo, la autoridad tendrá en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

1. El beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción;
2. La probabilidad de detección de la infracción;
3. La modalidad y el alcance del acto infractor;
4. Los efectos del acto infractor;
5. La duración en el tiempo del acto infractor;
6. La reincidencia en la comisión de un acto infractor; y,
7. La mala fe en la comisión del acto infractor.

Del análisis de la información anterior se deriva que la legislación que rige las actividades de los órganos resolutivos que conforman el Indecopi considera diversos criterios para la graduación de sanciones, siendo algunos de ellos comunes a las diferentes áreas. Por ejemplo, casi la totalidad de los órganos resolutivos considera una estimación del beneficio ilícito asociado a la conducta infractora (ya sea beneficio ilícito esperado o beneficio ilícito obtenido) para la graduación de la sanción a ser impuesta. Asimismo, la mayoría considera si el infractor es reincidente o no en la conducta analizada e incorpora alguna estimación de la probabilidad de detección de la conducta y de su efecto sobre los competidores, sobre otras partes en el proceso económico y sobre los consumidores.

El Cuadro 1 presenta un resumen de los criterios considerados en la legislación para la determinación de las multas a ser impuestas por cada órgano resolutivo del Indecopi, ordenados de acuerdo al número de veces en que dichos criterios son citados en la legislación.



Si bien la legislación de cada órgano resolutorio del Indecopi enuncia los criterios que deben ser tomados en cuenta para la graduación de sanciones, no especifica la manera en que dichos criterios deben ser incorporados por la autoridad en el cálculo de la sanción. Por ejemplo, no se establece si la autoridad debe basar la multa en todos o solo en alguno de los criterios sugeridos. Si fuera el caso que se toman todos o algunos de los criterios, tampoco se establece la forma o fórmula en que dichos criterios deben ser considerados en conjunto para la determinación de la multa. Tampoco se indica cómo se deben cuantificar (valorizar o monetizar) criterios como el beneficio ilícito, daño o probabilidad de detección.

Esta situación ha generado una alta dispersión en la forma en que cada órgano resolutorio incorpora los criterios citados en la legislación al momento de graduar las sanciones que impone. Lo anterior se ve reflejado, a su vez, en la ausencia de predictibilidad en las decisiones de la autoridad y en un riesgo de que las sanciones impuestas no disuadan a los infractores de cometer prácticas que atentan contra la normativa vigente.

1.2. ¿Cómo han aplicado los órganos resolutorios del Indecopi los criterios de imposición de sanciones indicados en la legislación?

Tal como se mencionó anteriormente, la legislación vigente lista una serie de criterios que los órganos resolutorios del Indecopi pueden tomar en cuenta para la graduación de multas, pero no determina la forma en que ellos deben ser calculados y combinados para la determinación de la sanción. Como resultado, se verifica que existe una alta dispersión en la metodología utilizada para el establecimiento de multas, lo cual ha sido contrastado con la revisión de las resoluciones emitidas por la institución en los últimos años.⁵

Un problema adicional es que las metodologías desarrolladas por los órganos resolutorios del Indecopi, si bien se mencionan en las resoluciones de cada instancia, no están recogidas en un lineamiento general, por lo que en la práctica no resultan de obligatorio cumplimiento. En consecuencia, dependiendo del caso en particular, la metodología empleada puede cambiar sin expresión de causa.

Por ejemplo, para el cálculo de sanciones, la CPC basa la multa en el cálculo del daño; la CLC, en cambio, define primero el beneficio ilícito esperado, y la DSD parte del cálculo del potencial provecho ilícito. Asimismo, la incorporación de la probabilidad de detección como criterio para graduar la multa no es generalizada y el tratamiento de las circunstancias agravantes y atenuantes tampoco es uniforme. A continuación se revisa la forma en que se vienen tratando los criterios de beneficio ilícito, daño, probabilidad de detección y los factores atenuantes o agravantes.

⁵ Para la preparación del presente documento de trabajo, el equipo de la Gerencia de Estudios Económicos se reunió con representantes de cada órgano resolutorio de la institución, quienes respondieron una encuesta y remitieron resoluciones que, en su consideración, ejemplifican la manera en que se determinan las sanciones en sus respectivas áreas.

1.2.1. Uso del beneficio ilícito y/o daño

El beneficio ilícito es el criterio más ampliamente citado en la legislación que rige el accionar de los órganos resolutorios del Indecopi. No obstante, la forma en que el beneficio ilícito es calculado e incorporado en la determinación de las multas no es uniforme. Además, en algunos casos, el beneficio ilícito no es estimado cuantitativamente, sino de manera cualitativa, sobre la base de la información que remiten las partes o que ha sido recolectada por la autoridad a lo largo del procedimiento, siendo uno de los principales problemas que la información que remiten las partes o que obtiene la autoridad está orientada a la demostrar o no la ilegalidad del acto infractor, mas no a la estimación de la multa.

La CLC inicia su cálculo de multas definiendo el **beneficio ilícito esperado** como el beneficio extraordinario que el infractor espera al realizar la conducta ilícita. Y, en caso que no fuera posible calcular el beneficio ilícito esperado, calcula el beneficio ilícito efectivamente obtenido a partir de la infracción.

La DDA incorpora en su definición de beneficio ilícito no solo el beneficio directamente asociado a la infracción, sino también los beneficios derivados de la explotación posterior de lo obtenido gracias a la comisión de la conducta infractora.

Por su parte, la DSD determina el valor de la multa a través del cálculo del **potencial beneficio ilícito** del infractor que falsifica una mercadería. Dicho valor es establecido como el 10% del valor del producto infractor en el mercado. Además, en caso el producto falsificado haya sido comercializado en el mercado antes de detectarse la infracción, el resultado anterior es triplicado.

La SPI, en cambio, toma como base del cálculo de sus multas el valor del **provecho ilícito** obtenido a partir de la comisión de la infracción, el cual es calculado como el producto de la cantidad de mercadería incautada y el precio de un producto falsificado. Dicho valor puede luego ser incrementado con la inclusión de criterios como el mercado afectado, la conducta del infractor, entre otros.

Finalmente, algunas Comisiones no incorporan directamente en la determinación de multas al beneficio ilícito que se deriva de la infracción, sino a alguna forma de **daño** causado por la infracción. Así, para el cálculo de sus multas, la CCO determina el daño efectivamente causado a la masa de acreedores (dicho monto es denominado en sus resoluciones "beneficio ilícito obtenido").⁶

La CPC considera como punto de partida para la determinación de las multas a imponer el daño causado por la conducta infractora en los consumidores. La CEB también utiliza el daño como criterio para graduar multas. En este caso, el daño es determinado a partir de la cantidad de agentes económicos que fueron afectados por barreras burocráticas que impidieron u obstaculizaron ilegal o irracionalmente su

⁶ Ver, por ejemplo, las Resoluciones N° 0345-2010/ILN-CCO y N° 025-2010/ILN-CCO.



acceso o permanencia en el mercado, sin tomar en consideración cuánto se les dañó en términos económicos.

Cabe precisar que a partir de la revisión de resoluciones remitidas por los órganos resolutorios a esta Gerencia se pudo constatar que, en muchos casos, la cuantificación (monetización) del beneficio ilícito o daño sobre el que se basa la determinación de la multa no fue posible debido a que la información contenida en los expedientes no lo permitía. En tales casos se observa que los órganos resolutorios han optado por determinar el valor de la sanción realizando un análisis cualitativo de los demás criterios establecidos en la legislación, o en algunos casos tomando como referencia otros criterios como el “tamaño” de la empresa infractora. Asimismo, en algunos casos la sanción es determinada haciendo referencia a casos anteriores, sin que sea evidente que en dichos casos el criterio empleado fue adecuadamente medurado.

Lo anterior no implica que no se pueda o no se deba hacer el esfuerzo por cuantificar el beneficio ilícito o el daño. Lo que ocurre en la práctica es que el análisis se concentra en la determinación y valoración de las pruebas de la infracción, descuidando la obtención y actuación de las evidencias mínimas necesarias para la cuantificación apropiada de las multas. Considerando los plazos perentorios de resolución, para cuando llega el momento de discutir y emitir la resolución final, la autoridad cuenta con limitados elementos de juicio para la calibración de la multa. Esto conlleva a que la autoridad deba privilegiar la aplicación de un análisis cualitativo antes que cuantitativo, o la incorporación de otros criterios *ad hoc* para el establecimiento de multas, cuando el marco legal lo permite.

La solución parte entonces porque las Secretarías Técnicas incorporen desde un inicio en el análisis de los casos, estrategias para la obtención de la información necesaria para cuantificación del beneficio ilícito resultante de la infracción.

1.2.2. Uso de la probabilidad de detección

La incorporación del criterio “probabilidad de detección” tampoco es generalizada entre los órganos resolutorios del Indecopi, a pesar que es uno de los criterios que más se repite en las legislaciones del Indecopi. En efecto, la DSD y la SPI no incorporan este criterio en la determinación de las multas que imponen, pese a que el marco legal así lo permite. Y, en aquellos casos en que sí es considerado, su inclusión en el cálculo de la sanción no es uniforme. En efecto, en algunos casos, los órganos resolutorios realizan una cuantificación de dicha probabilidad, mientras que en otros este criterio se incorpora como factor agravante o atenuante de una multa base.

La CLC, por ejemplo, calcula el valor de la probabilidad de detección y lo usa para dividir el beneficio ilícito esperado (u obtenido), con lo cual determina una multa base. Sobre ella inciden los criterios atenuantes (reduciéndola) y los criterios agravantes (incrementándola). La DIN, en cambio, utiliza la probabilidad de detección como un criterio que atenúa o agrava la sanción a imponerse.⁷

⁷ Por ejemplo, en la Resolución N° 000002-2010/CIN-INDECOPi, referida a una falta contra una patente de modelo de utilidad, se calculó que el beneficio ilícito realizado por el infractor ascendía a S/ 64 206,00



Como se discute en la sección 2.2 la incorporación de la probabilidad de detección es un aspecto fundamental para el logro de la disuasión efectiva de las infracciones detectadas. Al incorporar explícitamente la probabilidad de detección en el cálculo de la multa se reconoce que, por diversas circunstancias, no es posible que la autoridad detecte y sancione todas las infracciones que se comenten. A la vez, es una importante señal a los potenciales infractores, acerca de lo gravoso que podría resultar "jugar" con la posibilidad de no ser detectado, toda vez que dicha probabilidad sí está siendo considerada al momento de la determinación de la multa.

1.2.3. Incorporación de atenuantes y agravantes

El proceso de incorporación de circunstancias agravantes y atenuantes en la determinación de sanciones también es particular a cada órgano resolutorio y al respecto consideramos importante resaltar dos aspectos: (i) el tratamiento de la reincidencia como agravante y (ii) los efectos de las circunstancias atenuantes.

Con relación a la **reincidencia** cabe mencionar que en todos los casos esta circunstancia es considerada un agravante de la sanción impuesta anteriormente, de manera que un infractor reincidente recibirá siempre una multa superior a la precedente. En el caso de algunos órganos resolutorios, se ha adoptado la práctica de imponer una multa al reincidente igual al doble de la multa previamente impuesta.⁸

Asimismo, el tratamiento de las **circunstancias atenuantes** suele variar dependiendo del órgano funcional del que se trate. Por ejemplo, mientras que en algunos casos el hecho que el infractor presente una buena conducta procesal (cesa la conducta infractora con el inicio del procedimiento, presenta toda la información solicitada por la autoridad, tiene voluntad de conciliación, etc.) es considerado un criterio para disminuir la multa base; en otros se considera que dicho comportamiento es el esperado de cualquier agente que es parte de un procedimiento administrativo, por lo que no es considerado un atenuante de la sanción a imponerse.

La definición de lo que constituye un atenuante o agravante es específica a la legislación de cada órgano resolutorio y el análisis de la extensión en la que un atenuante o agravante puede reducir o incrementar la multa es fundamentalmente cualitativo. La sección 2.3 propone una forma de incorporar los atenuantes y agravantes en el cálculo de multas.

En resumen, a partir de la revisión de las resoluciones de los distintos órganos resolutorios de la institución es posible constatar que el nivel de profundización en el análisis de los criterios considerados en la legislación no es uniforme. De esta manera,

pero la multa finalmente impuesta fue menor a dicho valor debido a que se tomaron en consideración diversos criterios atenuantes, entre los cuales resalta el hecho que se consideró que la probabilidad de detección de la infracción era alta.

⁸ Tal es el caso, por ejemplo, de las multas impuestas por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal en los casos en los que existe reincidencia en el incumplimiento de medidas correctivas.



mientras que en algunos casos la determinación de la multa considera una estimación cuantitativa de los criterios citados en la ley, en la mayoría de casos se trata de un análisis de carácter cualitativo.

En aquellos casos en los cuales el enfoque de determinación de las multas es de carácter cuantitativo, se observa que se ha venido realizando una cuantificación (monetización) del beneficio ilícito y la probabilidad de detección para el cálculo de una multa base, la cual es incrementada o disminuida dependiendo de la presencia de factores agravantes o atenuantes.

Por otro lado, cuando la determinación de las multas se lleva a cabo mediante un análisis de carácter cualitativo se analiza la presencia o ausencia de los criterios citados en la ley, así como la extensión o grado de cada uno de ellos. Por ejemplo, se analiza si el mercado afectado por la práctica infractora es amplio o reducido, si el infractor sabía o no que estaba cometiendo una práctica que atenta contra la normativa vigente, si la práctica fue llevada a cabo durante un periodo prolongado o corto, entre otros. Asimismo, en muchos casos se toma en cuenta la jurisprudencia para la graduación de la sanción, es decir, se fija la sanción en niveles similares a los fijados anteriormente para conductas similares.

Es importante precisar que en los casos en los cuales se opta por realizar un análisis cualitativo dicha decisión suele estar motivada por la ausencia de la información necesaria para realizar una estimación cuantitativa de los criterios listados en la legislación. En efecto, en las resoluciones revisadas es posible identificar un alto nivel de esfuerzo en los equipos de los órganos resolutivos para determinar la presencia de la infracción. No obstante, la información recabada durante el curso de la investigación tiende a resultar insuficiente para cuantificar los criterios de graduación de sanciones. Esto se debe a que en muchos casos la información necesaria para graduar la sanción no es la misma que la requerida para probar la existencia de la infracción. A lo anterior se le debe añadir que, considerando que la autoridad enfrenta plazos limitados para la resolución de los casos, en ocasiones no se dispone de tiempo para solicitar información adicional.

La situación anteriormente descrita genera dos problemas importantes. El primero es que deja abierta la posibilidad de que la determinación de la multa sea ineficiente, en el sentido que podrían generarse situaciones en las que la multa no disuada efectivamente la infracción, así como situaciones en las que la multa sea "desproporcionada". El segundo problema es que puede generarse entre los usuarios de la institución la percepción de que las multas son establecidas con alta discrecionalidad y sin guardar relación con los efectos de la conducta infractora.

Es por ello que en el presente documento se propone una metodología que busca que las sanciones se establezcan siguiendo los criterios de disuasión y proporcionalidad, recogidos en el principio de razonabilidad de la LPAG, y rescatando las mejores prácticas implementadas por algunos órganos resolutivos del Indecopi. El objetivo de la metodología propuesta, que es descrita en el capítulo siguiente, es proveer a la institución de una herramienta que le permita establecer sanciones de manera



eficiente y que, al mismo tiempo, resulte de fácil aplicación, no implique costos elevados de implementación y no requiera cambios a la legislación vigente.



CONCLUSIONES

La determinación adecuada del monto de las multas que impone el Indecopi es un elemento clave para lograr disuadir de manera efectiva las conductas que infringen el marco legal que tutela la institución.

Si bien la legislación vigente ya define los criterios que deben ser tomados en cuenta para la graduación de sanciones, no especifica la manera en que dichos criterios deben ser incorporados en el cálculo de la multa. Tampoco indica cómo deben ser calculados o monetizados criterios trascendentes como el beneficio ilícito, el daño o la probabilidad de detección.

Esto ha generado una alta dispersión en la forma en que cada órgano resolutorio define el monto de las multas que impone: mientras que en algunos casos se utiliza como principal elemento de determinación de las multas el beneficio ilícito asociado a la infracción, en otros casos se utiliza una alguna aproximación al daño o incluso otros criterios *ad hoc*, cuando la legislación lo permite. Mientras algunos órganos resolutorios cuantifican la probabilidad de detección de la infracción y la incorporan en el cálculo de la multa, otros la utilizan como circunstancia atenuante o agravante de la infracción, o simplemente no la utilizan.

Además, a partir de la revisión de una muestra de resoluciones, ha sido posible constatar que el nivel de profundización en el análisis de los criterios considerados en la legislación no es uniforme, de manera que en algunos casos se realiza una cuantificación (monetización) de los criterios indicados en la legislación, como el daño o el beneficio ilícito, y en otros se lleva a cabo solo un análisis cualitativo de los mismos. La información que consta en los expedientes, ya sea de parte u oficio, se concentra en las pruebas e indicios que demuestran o no la infracción, pero no contiene información suficiente para la estimación adecuada de las multas. Lo anterior puede reducir el nivel predictibilidad en las decisiones de la autoridad, derivando en sanciones que no son disuasivas y razonables.

En este documento se propone una metodología para determinar multas en el Indecopi, la cual se basa conceptualmente en la teoría económica referida a la forma óptima en que el Estado puede hacer cumplir las normas, al tiempo que respeta el marco legal vigente de cada órgano resolutorio e incorpora las mejores prácticas de cálculo de multas identificadas en la institución.

La propuesta considera el uso de tres conceptos principales: el beneficio ilícito asociado a la infracción, la probabilidad de que el Indecopi detecte y sancione dicha conducta y un factor multiplicativo que se determina sobre la base del balance de las circunstancias atenuantes y agravantes presentes en cada caso. Se plantea asimismo, que en situaciones en las que el beneficio ilícito no pueda ser estimado y/o este sea sustancialmente inferior al daño que genera la infracción (por ejemplo, en el caso de infracciones que ponen en riesgo la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores) se utilice el daño como criterio principal de la multa, manteniendo la



probabilidad de detección y los factores atenuantes y agravantes como criterios de determinación de la multa.

Adicionalmente y con el objetivo de ayudar a los órganos resolutivos en la cuantificación de la probabilidad de detección, en esta propuesta se incluyen mediciones de la probabilidad de detección y la probabilidad de sanción para infracciones frecuentes. Dichas probabilidades, expresadas en rangos, deben ser empleadas de manera referencial por los órganos resolutivos de Indecopi para establecer la probabilidad de detección en el cálculo de la multa.

Así, la metodología de multas propuesta incorpora todos los criterios enunciados en los marcos legales de cada órgano resolutivo, por lo que no requiere en principio ninguna modificación del marco legal vigente para su aplicación. Además de brindar un marco conceptual uniforme sobre los criterios de fijación de multas, sólidamente basado en el objetivo de disuasión de conductas ilícitas, la adopción de esta propuesta contribuirá también a incrementar la predictibilidad respecto a la imposición de sanciones por parte de Indecopi.