OSTERLING ABOGADOS

# BOLETÍN | Propiedad Intelectual

## Edición N° 8 - 2025

### RESOLUCIÓN

- INDECOPI sancionó el uso indebido de marcas para frenar la competencia.

### NOTICIAS

- UE estrena regulación de IA generativa con foco en derechos de autor.
- EE. UU. anula marcas “COHIBA” y da la razón a Cubatabaco.

Conoce los detalles de estas noticias y más novedades del sector aquí.

OSTERLING ABOGADOS

# BOLETÍN | Propiedad Intelectual

Agosto 2025

## RESOLUCIÓN

### INDECOPI sanciona uso indebido del sistema de marcas para obstaculizar la competencia

Leer más

El INDECOPI, a través de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia (SDC), confirmó en segunda instancia que la empresa Vistony Compañía Industrial del Perú S.A.C. incurrió en un acto de competencia desleal al emplear de manera indebida el sistema de propiedad industrial. La entidad determinó que dicha conducta tuvo como finalidad afectar directamente a su competidora Industrias Viskosil, configurando así un uso desviado de los mecanismos de protección industrial y una afectación a las reglas de la libre competencia.

Según la Resolución N.º 123-2025/SDC-INDECOPI, se acreditó que Vistony solicitó el registro de cinco marcas con términos idénticos o sustancialmente similares a los que Viskosil ya usaba en el mercado de lubricantes, aceites y grasas industriales y automotrices.

La Sala enfatizó que, si bien el sistema marcario permite adquirir derechos exclusivos mediante la inscripción, estos derechos no pueden ejercerse de forma abusiva para distorsionar la competencia. En este caso, las solicitudes no respondían a un uso legítimo del sistema, sino a una estrategia sistemática para obstaculizar a un competidor.

Como resultado, la SDC calificó la conducta como infracción a la cláusula general de la Ley de Represión de la Competencia Desleal (D. Leg. 1044), imponiendo una multa de 51.57 UIT (S/. 275 899.50) y ordenando el cese inmediato de la práctica.

Este pronunciamiento refuerza el principio de buena fe en la competencia y marca un precedente sobre los límites del derecho marcario: su finalidad es proteger la innovación y la identidad empresarial, no ser utilizado como un instrumento para excluir ilegítimamente a otros del mercado.

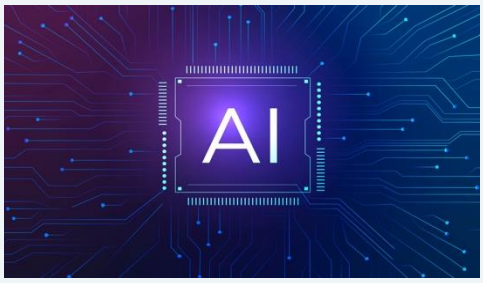
OSTERLING ABOGADOS

# BOLETÍN | Propiedad Intelectual

Agosto 2025

## NOTICIAS DE INTERÉS

### Desde el 02 de agosto entrará en vigor la regulación europea sobre IA generativa y derechos de autor




Leer más

La Unión Europea ha dado un paso firme hacia la regulación de la inteligencia artificial generativa al poner en vigencia, desde el 02 de agosto de 2025, un conjunto de normas orientadas a garantizar el respeto a los derechos de autor y a los principios fundamentales del derecho digital.

Estas normas exigen que los modelos de IA que operan en su territorio, como ChatGPT o Gemini, no solo identifiquen claramente contenidos protegidos que utilizan, sino que también implementen mecanismos que eviten el sesgo, la discriminación y el uso indebido de obras ajenas.

La medida busca equilibrar el potencial innovador de la IA con la protección efectiva de los creadores de contenido, reafirmando el liderazgo europeo en el diseño de marcos normativos éticos y legales en el ámbito digital.

### Amazon y New York Times cierran millonario acuerdo por uso de contenidos en IA

Amazon ha alcanzado un acuerdo con The New York Times por más de 20 millones de dólares anuales para utilizar sus contenidos en el desarrollo de productos de inteligencia artificial como Alexa.

Leer más

Este contrato representa una de las primeras grandes alianzas comerciales entre un medio tradicional y una compañía tecnológica para el entrenamiento de IA generativa. El acuerdo refleja un cambio de paradigma entre la valorización legal y económica de los datos editoriales como activos estratégicos en el mercado de la inteligencia artificial. A su vez, representa un modelo potencialmente replicable en la región para resguardar los derechos de los creadores de contenido frente al uso intensivo de sus obras por sistemas automáticos.

OSTERLING ABOGADOS

# BOLETÍN | Propiedad Intelectual

Agosto 2025

## Ecuador frustra millonario contrabando de productos falsificados

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) interceptó un embarque proveniente de China con más de 125 000 capelladas de calzado falsificadas. Gracias al uso de la plataforma tecnológica Palantir, que permite rastrear infracciones y mapear redes de piratería, se evitó un daño económico estimado en 570 000 dólares.

Leer más

Este hecho demuestra cómo la tecnología puede potenciar las labores de fiscalización aduanera y marca un precedente positivo en la lucha regional contra la piratería marcaria. También resalta la necesidad de una mayor cooperación entre el sector público y los titulares de derechos en defensa de la propiedad intelectual en las fronteras.

## Tribunal de EE. UU. cancela marcas “COHIBA” de General Cigar por tratado interamericano

Leer más

Un tribunal federal en Virginia confirmó la cancelación de los registros de la marca “COHIBA” en EE. UU., fallando a favor de la empresa estatal cubana Cubatabaco frente a General Cigar Company.

La decisión se basó en el Artículo 8 de la Convención Interamericana para la Protección de Marcas Comerciales, invocado para amparar una marca registrada en Cuba en los años setenta. El tribunal concluyó que General Cigar registró la marca en EE. UU. conociendo su notoriedad, y que la cancelación no vulnera las restricciones comerciales hacia Cuba, al estar cubierta por una licencia general bajo las Regulaciones de Control de Activos Cubanos (CACR).

Este fallo marca un precedente en la jurisprudencia estadounidense al reconocer la aplicación de tratados interamericanos en materia marcaria y fortalecer el principio de respeto a derechos previamente adquiridos en otras jurisdicciones.

OSTERLING ABOGADOS

# BOLETÍN | Propiedad Intelectual

Agosto 2025

## INDECOPI otorga al Poder Judicial el registro marcario de “Curia”, su asistente de IA

Leer más

El INDECOPI otorgó el registro de marca a “Curia”, el asistente de inteligencia artificial del Poder Judicial del Perú para apoyar a jueces y personal jurisdiccional.

Curia, entrenado con información jurídica nacional, tiene la capacidad de analizar expedientes judiciales en cuestión de minutos y sugerir resoluciones fundamentadas, optimizando la calidad y celeridad del servicio de justicia. El registro marcario formaliza la titularidad estatal sobre este desarrollo tecnológico y evita su uso indebido por terceros.

Además, refuerza el compromiso institucional con la innovación en el ámbito público, posicionando a Curia como un modelo pionero en Perú.

## Poder Judicial corrige método de aplicación de sanciones de INDECOPI

La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima (Exp. N.º 1126-2023) marcó un precedente respecto al ejercicio de la potestad sancionadora del INDECOPI.

El caso se originó por una denuncia de infracción a la propiedad industrial, en la que se sancionó a una persona con 150 UIT bajo el método del D.S. N.º 032-2021-PCM, aplicando el tope máximo pese a que la mercadería fue incautada antes de su comercialización.

Leer más

La Corte determinó que la aplicación mecánica del decreto, sin considerar las particularidades del caso, resulta inconstitucional. Indicó que la sanción no valoró elementos como la falta de comercialización, la ausencia de reincidencia o mala fe, la situación económica del sancionado y la desproporción entre el valor de la mercadería (92 UIT) y la multa (150 UIT).

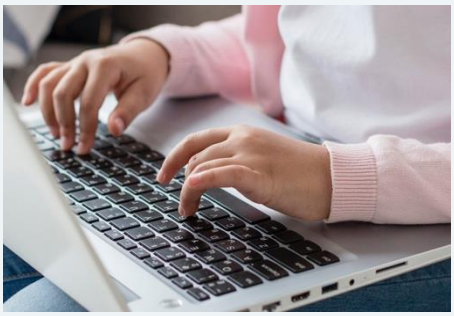
El fallo no cuestiona la validez del decreto, pero precisa que su aplicación debe someterse a un juicio de proporcionalidad conforme al principio de razonabilidad previsto en el artículo 248 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

OSTERLING ABOGADOS

# BOLETÍN | Propiedad Intelectual

Agosto 2025

## Indecopi permite registro de marca peruana pese a oposición de Monster Energy



La Sala Especializada en Propiedad Intelectual autorizó el registro de la marca peruana *The Fit Monster Factory*, pese a la oposición de la reconocida empresa de bebidas energéticas Monster Energy Company. Esta última alegó que el uso del término "Monster" podía generar confusión por su similitud fonética y gráfica con su propia marca; sin embargo, la Sala rechazó el argumento al considerar que no existía semejanza sustancial entre los signos.

Leer más

El tribunal concluyó que The Fit Monster Factory y Monster Energy pertenecen a sectores distintos —alimentos saludables y bebidas energéticas— con públicos y canales diferentes. Destacó que "Monster" no es exclusivo y es usado por otros actores, y que gráficamente ambas marcas difieren, pues la peruana usa un monstruo rojo con una bandeja de galletas. Con estos criterios, aprobó el registro de The Fit Monster Factory en la Clase 30, señalando que compartir una palabra no basta para generar confusión.

## Perú refuerza la protección de variedades vegetales con nuevos lineamientos frente a infracciones

Leer más

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI ha publicado nuevos lineamientos para modernizar y fortalecer la protección de los derechos de obtentores vegetales. El objetivo es mejorar la identificación y sanción de infracciones vinculadas al uso no autorizado de variedades protegidas, armonizando la normativa nacional con los estándares internacionales y brindando mayor claridad en la aplicación de la Decisión 345 de la Comunidad Andina y del Reglamento sobre Obtenciones Vegetales. El documento aclara qué constituye un uso no autorizado, establece criterios para evaluar la reproducción y comercialización ilegal de variedades, distingue entre infracciones administrativas y civiles, y precisa el rol del INDECOPI en coordinación con otras autoridades. Con este marco, se refuerza la protección a los obtentores y se fomenta la innovación agrícola.

# BOLETÍN | Propiedad Intelectual

Agosto 2025

## Adidas y la controversia por la apropiación cultural del huarache zapoteca

Leer más

México vive un debate sobre propiedad intelectual colectiva y protección del patrimonio cultural tras el lanzamiento del modelo "Oaxaca Slip On" de Adidas, señalado por el Gobierno de Oaxaca y Claudia Sheinbaum como una apropiación indebida del huarache zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag. Este calzado es un símbolo cultural, por lo que no solo se exige su retiro, sino también reconocimiento histórico, reparación del daño y garantías de no repetición.

Adidas México ha solicitado una reunión con autoridades y representantes de la comunidad para buscar una solución, en un contexto donde el Gobierno Federal prepara una nueva ley de protección del patrimonio cultural que reforzará la actual normativa. El caso recuerda que la propiedad intelectual también involucra derechos colectivos y tradiciones que merecen protección.

## EVENTOS

### Participación en el 45º Congreso Internacional de Propiedad Intelectual -ABPI

En agosto, nuestra socia Ximena Souza Ferreira representó a nuestro estudio en el 45º Congreso Internacional de Propiedad Intelectual, organizado por la ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, y realizado del 17 al 19 de agosto en São Paulo, Brasil.

Leer más

Reconocido como el principal evento de Propiedad Intelectual en América Latina, este encuentro reunió a destacados representantes de los ámbitos privado, académico y gubernamental para analizar los retos que plantea la convergencia entre innovación, inteligencia artificial y regulación.

Bajo el lema *"Colaboración en la Era de la Inteligencia"*, se destacó la necesidad de construir marcos colaborativos que permitan afrontar de manera conjunta los desafíos globales de la PI en un escenario de constante transformación tecnológica.

OSTERLING ABOGADOS

# BOLETÍN | Propiedad Intelectual

Agosto 2025

En caso tenga alguna consulta o requiera asesoría sobre Propiedad Intelectual, contacte a nuestros expertos:

Arturo Tello
atello@osterlingfirm.com

Ximena Souza Ferreira
xsouza@osterlingfirm.com

Claudia Sánchez
csanchez@osterlingfirm.com

Diego Cervantes
dcervantes@osterlingfirm.com