



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

SOLICITANTES : JUAN NOE ATAUCUSI OSPINA
HAYDEE REBECA ATAUCUSI OSPINA
NERY OLGA ATAUCUSI OSPINA
EMMA BETTY ATAUCUSI OSPINA
TITO SILVANO ATAUCUSI OSPINA

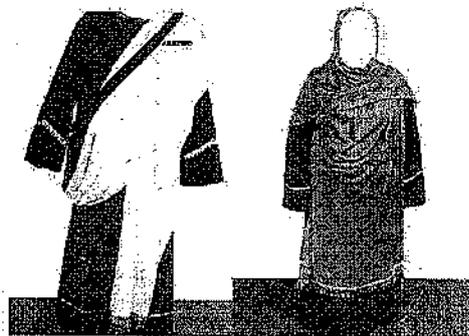
OPOSITORA : ASOCIACIÓN EVANGÉLICA DE LA MISIÓN
ISRAELITA DEL NUEVO PACTO UNIVERSAL-
AEMINPU

Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 – Mala fe.

Lima, 16 DIC. 2019

I. ANTECEDENTES

Con fecha 18 de abril de 2018, Juan Noe Ataucusi Ospina, Haydee Rebeca Ataucusi Ospina, Nery Olga Ataucusi Ospina, Emma Betty Ataucusi Ospina y Tito Silvano Ataucusi Ospina (Perú) solicitaron el registro de la marca de producto constituida por la denominación AEMINPU y logotipo (se reivindica colores¹), conforme al modelo, para distinguir prendas de vestir, túnicas, velos, turbantes, artículos de sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 14 de junio de 2018, Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal Aeminpu (Perú) formuló oposición señalando lo siguiente:

¹ Se aprecian los colores blanco, azul y negro.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

- Es titular de la marca AEMINPU (Certificado N° 36663), que distingue servicios de la clase 45 de la Nomenclatura Oficial².
- La solicitud fue presentada mediando mala fe y con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
- Su asociación fue fundada el 27 de octubre de 1968 y reconocida jurídicamente el 26 de setiembre de 1969 en Lima, por parte de Ezequiel Ataucusi Gamonal.
- Su asociación tiene sedes en Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos de América, España, Italia, entre otros países.
- Los solicitantes están vinculados a la "Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal del Departamento de Lima"; y mediante el Expediente N° 534033-2013, fueron denunciados por infracción de su marca registrada, la cual fue declarada fundada mediante la Resolución N° 456-2014/CSD-INDECOPI y confirmada por la Resolución N° 4282-2015/TPI-INDECOPI, siendo sancionados con una multa de 1 UIT.
- El signo solicitado pretende el registro de sus siglas AEMINPU colocada en el pecho de sus túnicas religiosas para varón y mujer con la que sus fieles se identificaron por décadas, lo que podría provocar confusión entre el público consumidor.
- Los diferentes medios probatorios de la mala fe de los solicitantes se encuentran en el Expediente N° 734391-2018³.

Con fecha 12 de julio de 2018, los solicitantes absolvieron el traslado de la oposición formulada señalando lo siguiente:

- La denominación AEMINPU aparece en un plano muy inferior en el conjunto del signo solicitado, por lo que el público consumidor no podrá confundir el origen empresarial de los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, los cuales además presentan otros elementos figurativos que son muy diferentes a las imágenes de las túnicas que conforman la parte figurativa y principal del signo solicitado.

² Tal como se aprecia a continuación:



³ Expediente referido a la acción de cancelación de la marca  AEMINPU , presentada por los solicitantes Juan Noe Ataucusi Ospina, Haydee Rebeca Ataucusi Ospina, Nery Olga Ataucusi Ospina, Emma Betty Ataucusi Ospina y Tito Silvano Ataucusi Ospina contra Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

- Tienen pleno derecho de utilizar la denominación AEMINPU, toda vez que también son miembros de la sucesión intestada de "Ataucusi Gamonal Ezequiel", por lo que no hay mala fe, siendo que utilizan las siglas de la organización a la que pertenecen.
- Los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto no están vinculados.
- El uso de las túnicas por parte de la opositora es ilegal, dado que dicho diseño está registrado como derecho de autor a favor de la Sucesión Intestada de Ataucusi Gamonal Ezequiel, bajo las Partidas Registrales N° 00594-2003 y 00595-2003, por lo que se reservan el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes.
- El procedimiento que hubo entre la opositora y la filial departamental de Lima es irrelevante para efectos de este procedimiento, puesto que versa sobre un tema distinto (denuncia por infracción marcaria) y un objeto distinto (productos no confundibles con los servicios distinguidos por la marca registrada).
- La resolución citada no es precedente de observancia obligatoria.
- No hay mala fe, dado que son titulares de las obras protegidas por derechos de autor con los Títulos N° 213-98; 594-2003 y 595-2003.
- Solicitaron que se evalué la integridad de la obra con el Título N° 213-98.

Con fecha 28 de setiembre de 2018, la opositora Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal Aeminpu manifestó lo siguiente:

- La denominación AEMINPU debe ser tomada en cuenta en el examen comparativo, toda vez que indica la procedencia de sus túnicas.
- El uso de las siglas AEMINPU constituye un acto de mala fe, para perpetrar un acto de competencia desleal para impedir el uso de su signo en sus vestimentas.
- Los solicitantes no están autorizados para el uso de las obras de titularidad de Ezequiel Ataucusi Gamonal.

Con fecha 11 de octubre de 2018, los solicitantes manifestaron lo siguiente:

- La Resolución N° 482-2015/TPI-INDECOPI no es de aplicación al presente caso.
- La solicitud del signo en el presente procedimiento se realizó en el ejercicio de sus derechos de exclusiva que le otorga el derecho de autor.
- Para la defensa de los intereses derivados de un derecho de propiedad intelectual, en el caso que pertenezcan a un patrimonio indiviso -como es el caso de una sucesión intestada- es suficiente la presencia de la mayoría de sus miembros, como ocurre en este caso.

M-SPI-01/01

3-24



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

- El signo solicitado es para la clase 25 de la Nomenclatura Oficial en la que no hay marcas con la denominación AEMINPU a favor de la opositora ni de terceros.

Mediante Resolución N° 6223-2018/CSD-INDECOPI de fecha 27 de noviembre de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición y, en consecuencia, OTORGÓ el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

- Los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que distingue la marca registrada, no guardan vinculación entre sí, dado que se trata de productos de diferente naturaleza y finalidad, por lo que estarán dirigidos a satisfacer necesidades diferentes, y serán ofrecidos o comercializados en canales de comercialización y distribución claramente diferenciados, encontrándose dirigidos a un sector de consumidores y/o usuarios diferente.
- Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado AEMINPU y logotipo y la marca registrada ASOCIACION EVANGELICA DE LA MISION ISRAELITA DEL NUEVO PACTO UNIVERSAL AEMINPU y logotipo, se advierte que vistos en su conjunto y de forma sucesiva, dichos signos resultan semejantes.
- Si bien los signos en conflicto presentan semejanzas, dado que se encuentran destinados a distinguir productos y servicios no vinculados entre sí, se determina que el otorgamiento del registro solicitado no es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada.
- Debe precisarse que el registro del signo solicitado debe otorgarse sin reivindicar en exclusiva los elementos figurativos, quedando a libre disposición de los demás competidores. Atendiendo a lo expuesto, su titular no podrá oponerse a que se utilicen y/o registren otras marcas que contengan en su conformación tales elementos figurativos, siempre que presenten otros elementos que les otorguen suficiente eficacia distintiva y los diferencien de signos protegidos a favor de terceros.
- En cuanto a la mala fe alegada por la opositora, analizados en su conjunto los medios probatorios demuestran las actividades que realizan los miembros de la opositora, entre las que se encuentran las actividades religiosas (bautizos, matrimonios), en las cuales al menos, desde el año 2015 utilizaron túnicas similares al diseño que conforma el signo solicitado, así como la denominación AEMINPU durante sus ceremonias y prácticas religiosas.
- Sin embargo, dicha circunstancia no permite determinar la existencia de mala fe y/o la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal por parte de los solicitantes al presentar el signo materia del presente



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

procedimiento, toda vez que las pruebas acreditan la realización de prácticas por parte de la opositora, las cuales no tienen conexión competitiva con los productos que pretende distinguir el signo solicitado.

- El hecho que los solicitantes pretendan registrar un signo que la opositora considera confundible con su marca, no resulta suficiente para concluir que estos hayan actuado mediando mala fe y/o con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal; antes bien, es necesario ponderar otros elementos que permitan revelar la supuesta mala fe e intención desleal alegadas, los cuales no se verifican en el presente caso.

Con fecha 17 de diciembre de 2018, los solicitantes Juan Noé Ataucusi Ospina, Haydee Rebeca Ataucusi Ospina, Nery Olga Ataucusi Ospina, Emma Betty Ataucusi Ospina y Tito Silvano Ataucusi Ospina interpusieron recurso de apelación señalando lo siguiente:

- Los elementos figurativos del signo solicitado son representaciones de las obras artísticas y de arte aplicado tituladas "Diseño de Vestimenta para Varón (Hombre) Santa Túnica", inscrita mediante Partida Registral N° 595 -2003 y "Diseño de Vestimenta para Varona (Mujer) Santa Túnica", inscrita mediante Partida Registral N° 594-2003, de las cuales son titulares como integrantes de la Sucesión Intestada de Ezequiel Ataucusi Gamonal.
- Se les está quitando el derecho que les asiste como legítimos titulares de los derechos de autor sobre las referidas creaciones, ya que ha quedado demostrada la originalidad de las referidas obras de arte aplicado, por lo que no se puede considerar que se trate de elementos genéricos dentro de la clase para la que se ha solicitado el registro.
- Citan como precedentes dos registros de marca de producto correspondientes a los Certificados N° 259468 y 259466.

Con fecha 26 de diciembre de 2018, la opositora Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal Aeminpu interpuso recurso de reconsideración, en el extremo referido a que la solicitud habría sido realizada de mala fe y a fin de concretar un acto de competencia desleal, señalando lo siguiente:

- Adjunta Copia del acta de matrimonio eclesiástico celebrado entre Juan Noé Ataucusi Ospina y Carolina Lázaro y el Video de la ceremonia religiosa celebrada en su asociación (<https://www.youtube.com/watch?v=z6QW3h2H-Lc>).

M-SPI-01/01

5-24



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

- De la prueba antes mencionada, se demuestra que al menos uno de los solicitantes ha formado parte de las ceremonias religiosas de su asociación, en las cuales se usan las túnicas que se aprecian en el signo solicitado.
- Si bien el video no corresponde a la fecha de celebración del matrimonio de Juan Noe Ataucusi Ospina, ello no impide que este último haya tomado conocimiento de las túnicas utilizadas por su asociación al realizar las ceremonias religiosas,
- Se debe tomar en cuenta que el conocimiento previo, así como la vinculación entre los solicitantes y su asociación, permiten romper la presunción de buena fe.

Con fecha 7 de enero de 2019, los solicitantes Juan Noé Ataucusi Ospina, Haydee Rebeca Ataucusi Ospina, Nery Olga Ataucusi Ospina, Emma Betty Ataucusi Ospina y Tito Silvano Ataucusi Ospina absolvieron el traslado del recurso de reconsideración presentado por la opositora. Señalaron lo siguiente:

- Los medios probatorios presentados no son suficientes para determinar la existencia de mala fe, dado que el video muestra tan solo un matrimonio de personas con una creencia religiosa que sigue la opositora.
- Las pruebas presentadas no dan cuenta de actividades comerciales, por lo que no sirven para determinar que el signo solicitado haya sido presentado mediando mala fe.

Con fecha 5 de febrero de 2019, la opositora Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal señaló lo siguiente:

- Si bien no existe conexión competitiva entre sus actividades y los productos que pretende distinguir el signo solicitado, ello no enerva el hecho de que los solicitantes hayan actuado de mala fe, pues dicha conducta contraviene las buenas costumbres ocasionándoles una desventaja, pues en sus actividades no podrán utilizar las túnicas con la denominación AEMINPU, que es el nombre de su asociación.
- El derecho sobre la denominación AEMINPU se obtiene por medio del registro de derechos marcarios y no por sucesión, lo cual no se da en este caso.
- Si bien los elementos figurativos son representaciones de obras artísticas registradas ante la Dirección de Derecho de Autor, ello no tiene injerencia en la obtención de derechos marcarios.

M-SPI-01/01

6-24

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

Con fecha 12 de febrero de 2019, los solicitantes Juan Noé Ataucusi Ospina, Haydee Rebeca Ataucusi Ospina, Nery Olga Ataucusi Ospina, Emma Betty Ataucusi Ospina y Tito Silvano Ataucusi Ospina señalaron lo siguiente:

- El uso de las túnicas y el nombre que son materia del presente procedimiento obedecen a un deseo de incursionar en el mercado con elementos que son de la asociación que los congrega y así ampliar la protección obtenida mediante derechos de autor.

Mediante Resolución N° 1867-2019/CSD-INDECOPI de fecha 23 de abril de 2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la opositora Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal Aeminpu. Señaló lo siguiente:

- La primera prueba adjuntada corresponde a la ceremonia nupcial de un tercero que no es parte del presente procedimiento, lo cual no es pertinente para demostrar que los solicitantes presentaron el signo solicitado mediando mala fe.
- El resto de los medios probatorios están referidos a dos situaciones: i) el matrimonio de uno de los solicitantes, es decir, Juan Noé Ataucusi Ospina; sin embargo, de dicho documento no es posible determinar que los solicitantes conocían la vestimenta característica de la opositora; ii) el velorio y entierro de Ezequiel Ataucusi Gamonal, los cuales son realizados conforme a sus creencias religiosas; sin embargo, tales pruebas presentadas no permiten identificar a los solicitantes como participantes en dichos eventos, con lo cual tampoco es posible determinar el conocimiento de los mismos de la vestimenta característica.
- Aun en el caso de que dicho conocimiento existiera, ello no es un factor determinante, dado que -como se señaló en la resolución recurrida- no obstante que el uso de dichas vestimentas y de la denominación AEMINPU es anterior a la presentación del signo solicitado; la inexistencia de conexión competitiva entre las actividades religiosas de la opositora y los productos que pretende distinguir el signo solicitado en el mercado, determinan que no haya mala fe por parte de los solicitantes ni que hayan actuado con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
- De otro lado, respecto a lo señalado por la opositora sobre el uso de sus vestimentas características, cabe indicar que la resolución recurrida no otorgó derechos exclusivos sobre la figura estilizada de unas túnicas que conforman el signo solicitado por considerarlas no distintivas.
- En lo que respecta a la utilización de la denominación AEMINPU, alegada por la opositora, dicha denominación se encuentra protegida por el derecho marcario

M-SPI-01/01

7-24



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

para distinguir prendas de vestir, túnicas, velos, turbantes, artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, actividad que en el mercado peruano no se encuentra vinculada con las prácticas religiosas de la opositora, dada su diferente naturaleza y finalidad (en el caso del signo solicitado, tales productos están destinados a cubrir y brindar abrigo, mientras que en caso de las actividades de la opositora tienen una finalidad espiritual, religioso, de ayuda social).

Con fecha 23 de mayo de 2019, la opositora Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal Aeminpu interpuso recurso de apelación señalando lo siguiente:

- Los signos son fonéticamente idénticos.
- Existe vinculación entre los productos y servicios que distinguen los signos en cuestión.
- Los solicitantes han asistido a eventos en los que se han usado sus túnicas.
- La existencia de mala fe no guarda relación con el hecho de que exista o no vinculación entre los productos y servicios que distinguen los signos en cuestión.
- Solicita que la Autoridad Administrativa revise nuevamente los medios presentados a fin de acreditar la mala fe de los solicitantes, toda vez que se aprecian imágenes en las que se ve a los solicitantes en una ceremonia donde los asistentes tienen las túnicas en cuestión.
- Ha quedado acreditado que los solicitantes asistieron a una ceremonia en la que los asistentes tenían las túnicas con la marca AEMINPU, de su asociación.
- La mala fe alegada hace referencia al conocimiento de los solicitantes del uso previo de la marca AEMINPU en las prendas (túnicas) de su asociación.
- Si se otorga el registro a los solicitantes, estos tendrían el derecho exclusivo a cualquier uso de la marca, incluyendo la fabricación de las túnicas, por lo que, de permitirse el registro del signo solicitado, su asociación no podría en el futuro fabricar las túnicas que ha venido usando por años.
- Los solicitantes pretenden registrar una marca que es de su asociación, respecto de la cual saben que, una vez obtenido el registro, le requerirán a su asociación el pago de regalías por la fabricación de sus túnicas.
- El signo solicitado no puede ser registrado toda vez que es el nombre de una persona jurídica.
- El derecho de autor que ha sido alegado por los solicitantes no les pertenece únicamente a ellos, toda vez que existen más titulares del mismo.

M-SPI-01/01

8-24



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

- En cuanto al signo solicitado, este no puede ser registrado como marca toda vez que no es lo suficientemente distintivo ya que se trata del diseño común de una túnica.

Con fecha 27 de junio de 2019, los solicitantes absolvieron el traslado de la apelación presentada por la opositora. Señalaron lo siguiente:

- No existe vinculación entre los productos y los servicios que distinguen los signos en cuestión.
- Al tener derechos de autor sobre los diseños de sus prendas de vestir ello le permite ampliar dichos derechos.
- En cuanto a la mala fe imputada la misma no existe, toda vez que no hay vinculación entre los productos distinguidos por el signo solicitado y los servicios de la marca registrada.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si:

- a) Si los solicitantes han actuado de mala fe o con la intención de perpetrar actos de competencia desleal.

De ser el caso:

- b) Si los elementos figurativos del signo solicitado AEMINPU y logotipo resultan ser reivindicables.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Sobre la apelación presentada por Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal Aeminpu

Mediante Resolución N° 6223-2018/CSD-INDECOP de fecha 27 de noviembre de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición presentada por Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal y, en consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado.

Contra dicha resolución interpusieron recurso de apelación los solicitantes, contra el extremo mediante el cual la Comisión decidió no reivindicar en exclusiva los elementos figurativos del signo solicitado.

M-SPI-01/01

9-24

Handwritten signature



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

Respecto a dicha resolución, interpuso recurso de reconsideración la opositora en el extremo que consideró que los solicitantes no actuaron de mala fe ni tuvieron la intención de perpetrar actos de competencia desleal.

Mediante Resolución N° 1867-2019/CSD-INDECOPI de fecha 23 de abril de 2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la opositora.

Cabe señalar que dicha resolución se pronunció únicamente sobre la nueva prueba presentada por Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, la cual tenía como finalidad acreditar la supuesta mala fe de los solicitantes.

Por lo tanto, al no haber cuestionado en su momento la opositora la Resolución N° 6223-2018/CSD-INDECOPI de fecha 27 de noviembre de 2018, en el extremo referido al riesgo de confusión entre los signos bajo análisis, no corresponde a la Sala pronunciarse sobre dicho aspecto; no obstante, la Sala sí se pronunciará sobre la supuesta mala fe de los solicitantes.

Finalmente, en cuanto al recurso de apelación presentado por los solicitantes, corresponde a la Sala, de ser el caso, que se pronuncie si el signo solicitado puede ser reivindicable en cuanto a su aspecto figurativo.

2. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

- a) Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal-Aeminpu (Perú) es titular de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación ASOCIACION EVANGELICA DE LA MISION ISRAELITA DEL NUEVO PACTO UNIVERSAL escrita en letras características, debajo las siglas AEMINPU escrita en letras características en color azul, al lado izquierdo dos figuras geométricas que representan dos tablas de piedra de color beige, rodeadas por dos ramas de olivo de color verde en una de ellas se aprecia doce frutos, ambas unidas por una cinta de color rojo; al lado derecho la figura de un altar de color anaranjado, amarillo y rojo y demás palabras alusivas; conforme al modelo, que distingue servicios

M-SPI-01/01

10-24



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

de ayuda social a la comunidad en especial a los más necesitados de la clase 45 de la Nomenclatura Oficial. Dicha marca fue inscrita el 16 de noviembre de 2004, con el Certificado N° 36663, vigente hasta el 16 de noviembre de 2024.



AEMINPU



Mediante Expediente N° 734391-2018, el 15 de enero de 2018, Juan Noé Ataucusi Ospina, Haydee Rebeca Ataucusi Ospina, Nery Olga Ataucusi Ospina, Emma Betty Ataucusi Ospina, Tito Silvano Ataucusi Ospina (Perú) solicitaron la cancelación del citado registrado. Mediante Resolución N° 5216-2018/CSD-INDECOPI, de fecha 2 de octubre de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación del citado registro; y en consecuencia, canceló la marca antes mencionada.

Mediante escrito del 5 de noviembre de 2018 la emplazada presentó recurso de apelación.

Mediante Resolución N° 909-2019/TPI-INDECOPI de fecha 27 de mayo de 2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual revocó la Resolución N° 5216-2018/CSD-INDECOPI del 2 de octubre de 2018, manteniendo vigente el registro de la marca para servicios de ayuda social a la comunidad en especial a los más necesitados de la clase 45 de la Nomenclatura Oficial.

3. Derecho de prelación y buena fe

3.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la *buena fe*⁴ como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto para

⁴ La Real Academia Española define a la *buena fe* como el "criterio de conducta al que ha de adaptarse el comportamiento honesto de los sujetos de derecho", mientras que a la *mala fe* la define como la "malicia o



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

establecer un estándar jurídico o un modelo de conducta a seguir. En efecto, Torres Vásquez⁵ señala que los principios generales, entre ellos, la buena fe, fundamentan o sustentan todo el ordenamiento jurídico. Es, a su juicio, además, un principio general de integración: a falta de ley o de costumbres, los vacíos que presenta el ordenamiento jurídico se integran con los principios generales, entre los que figura la buena fe.

De la Puente y Lavalle⁶ señala que la buena fe es considerada en forma consensual por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho ha recibido dándole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto jurídico. La buena fe no es una creación del legislador, que ha preestablecido su contenido; es la adaptación de un principio inherente a la conducta de los hombres, en la esfera más amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso regular para que sea susceptible de tener efectos jurídicos. Por su parte, Jiménez Vargas-Machuca⁷ señala que la buena fe, como principio general del derecho, constituye una vía de comunicación del derecho con la moral social y con la ética, lo cual supone la canalización del derecho hacia sus metas más elevadas.

Agrega la autora nacional últimamente citada que si bien nuestro Código Civil es asistemático en su conceptualización – *al considerarla un principio general interpretativo de los contratos y los actos jurídicos, mientras que, por otro lado, menciona que los contratos se rigen por “las reglas de la buena fe y común intención de las partes”* – la ubica como principio precisamente en la norma que establece la forma como debe interpretarse el acto jurídico⁸.

Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado en el Proceso 65-IP-2004⁹ lo siguiente:

temeridad con que se hace algo o se posee o detenta algún bien”. Definiciones extraídas del Diccionario de la Lengua Española - Vigésima Segunda Edición, Real Academia Española en www.rae.es.

⁵ Torres Vásquez, Anibal. “Acto Jurídico”, Idemsa, Lima - Perú, 2001, pp. 426-427.

⁶ Citado por Pérez Gallardo, Leonardo en: Código Civil Comentado, Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú, p. 132.

⁷ Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, “La Unidad del principio general de la buena fe y su trascendencia en el Derecho moderno”. En: Contratación Privada, Jurista Editores, Lima - Perú 2002, pp. 85.

Asimismo, señala que el concepto de la buena fe es generalmente asociado con la rectitud, honradez, buen proceder, buena intención, confianza en la verdad de un acto jurídico, ingenuidad, candor, inocencia, etc. teniendo siempre una connotación loable y sana, socialmente aceptable y deseable.

⁸ Ibidem (nota 31), pp. 83-84.

⁹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1102 del 6 de agosto del 2004, p. 19.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPH-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

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

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

En el ámbito administrativo, el TUO de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece como uno de los principios en los que se sustenta el procedimiento administrativo (Artículo IV del Título Preliminar) al Principio de buena fe procedimental¹⁰ (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas nacionales y extranjeros¹¹.

¹⁰ Artículo IV del Título Preliminar.- Principios del Procedimiento Administrativo

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

(...)

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

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

¹¹ Allan R. Brewer-Carías en su obra "Principios del Procedimiento Administrativo en América Latina" (Ed. Legis, Colombia 2003) señala que la presunción de licitud o inocencia y el principio de la buena fe del interesado se encuentra recogido en la ley peruana en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar (pp. 149-151). Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina en sus "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General" (Ed. Gaceta Jurídica, Lima - Perú 2003) precisa que con el acogimiento de la buena fe en la actuación



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

3.2 Clasificación de la buena fe

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta clasificación responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad¹². Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia en la que éste pueda actuar para no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de tratamiento del principio de la buena fe *en sentido negativo* estableciéndose conductas típicas que no son aceptadas en el tráfico mercantil, porque se considera que atentan contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el mercado. La primacía del orden público sobre el principio de la buena fe subjetiva se encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia¹³. Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil¹⁴.

administrativa, el ordenamiento busca la protección a la confianza de la apariencia generada en la otra parte por su propia conducta, al haber generado la confianza razonable o legítima de que no ejercerá dicha facultad o de que la ejercerá de otro modo. Agrega que la buena fe o la confianza legítima, como es conocido este principio en otros ordenamientos, impone el deber de coherencia en el comportamiento propio de las autoridades, los administrados, los representantes y abogados (p. 37).

¹² Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.

¹³ La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en la presente Ley.

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

- a. A las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad; y,
- b. A los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma.

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

¹⁴ Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPH-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

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

3.3.1 Consideraciones generales

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

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

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

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser – *dependiendo en el momento en el que se produzca* – alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486¹⁵; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

¹⁵ Artículo 136.- "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...)

DA



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

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

3.3.2 La mala fe en la etapa pre y post registral

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

- (i) En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero¹⁶. En estos casos, la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

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

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; (...)"

¹⁶ Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como un supuesto de mala fe.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

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

- (ii) Con relación a la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe – ni siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 344¹⁷ – qué conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia.

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

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado¹⁸, que incurre en mala fe quien – *en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro* – tenga por

¹⁷ El artículo 113 literal c) de la Decisión 344 establecía lo siguiente:

La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:

(...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

¹⁸ Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura jurídica general del abuso del derecho es aplicable también al derecho de marcas cuando se está ante el supuesto de una solicitud de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edición, Munich 1999, pp. 1367 y ss.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 30-IP-97¹⁹ que:

"(...) para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. en punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales".

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que:

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

3.4. Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

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

¹⁹ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de julio de 1998, p. 9.



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

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

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

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

3.5 Valoración de las pruebas presentadas por la opositora

En su recurso de apelación, la opositora ha señalado que los solicitantes han actuado de mala fe en la presente solicitud de registro, toda vez que ha quedado acreditado que los solicitantes asistieron a una ceremonia en la que los asistentes tenían las túnicas con la marca AEMINPU, de su asociación.

Asimismo, señaló que la mala fe alegada hace referencia al conocimiento de los solicitantes del uso previo de la marca AEMINPU en las prendas (túnicas) de su asociación.

A fin de acreditar lo manifestado, la opositora presentó los siguientes medios probatorios:

- (i) Copias de documentos denominados "Certificados de Circuncisión" del 7 de enero de 2017 al 23 de diciembre de 2017.

En dichos documentos se aprecia en la parte superior la marca base de la oposición.

- (ii) Copia de documentos denominados "Actas de matrimonio eclesial" del 1 de enero de 2015 al 12 de enero de 2018.

M-SPI-01/01

19-24



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

En dichos documentos se aprecia en la parte superior la marca base de la oposición.

- (iii) Copias de Facturas de proveedores emitidas a favor de la opositora del 19 de enero de 2017 al 18 de enero de 2018.

Dichos documentos únicamente hacen referencia a la adquisición de productos (electrodomésticos, llantas, herramientas, entre otros) y servicios (perforación de pozo tubular, entre otros), por parte de la opositora.

- (iv) Copia de Solicitudes de la opositora dirigidas a la Policía Nacional del Perú, pidiendo que se les brinde facilidades que permitan el transporte de sus miembros, desde el 6 de abril de 2015 hasta el 26 de diciembre de 2017.

Los referidos documentos aluden a una solicitud de servicio realizado a la Policía Nacional del Perú por parte de la opositora.

- (v) Copias de Solicitudes de la opositora dirigidas a la Municipalidad de Cieneguilla, Carabaylo, Villa El Salvador, Huarmey, Majes, del 14 de marzo, 6, 11, 12 de abril, 1 de junio, 12 de julio, 25 de septiembre de 2017.

Las referidas solicitudes fueron realizadas por la opositora a diversas municipalidades, para el uso de los recolectores de basura, solicitud de exoneración del pago al impuesto predial, entre otros.

- (vi) Copias de los comunicados "para convocar al bautizo del agua", con fechas 27 de noviembre de 2015, 14 de diciembre de 2017 y el programa de la ceremonia del "bautizo del agua" de 30 de diciembre de 2017

Dichos documentos únicamente están referidos a convocatorias para realizar ceremonias de bautizo, por parte de la opositora.

- (vii) Copia de los oficios circulares emitidos por la opositora a sus miembros, respecto de la realización de diversas actividades de su agrupación, de fecha 8 de enero de 2015, 9, 27 de febrero, 23 de marzo, 28 de abril, 31 de mayo, 10 de octubre, 27 de noviembre, 24 de diciembre de 2015, 1, 23, 24 de febrero, 24 de julio, 18 de agosto, 27 de septiembre de 2016; 23 de enero; 26, 31 de

M-SPI-01/01

20-24



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

mayo, 21, 26 de diciembre de 2017; 6, 20 de marzo, 24, 27 de abril, 1, 10 de mayo de 2018.

A partir de dichas comunicaciones no es posible advertir la participación de los solicitantes Juan Noé Ataucusi Ospina, Haydee Rebeca Ataucusi Ospina, Nery Olga Ataucusi Ospina, Emma Betty Ataucusi Ospina y Tito Silvano Ataucusi Ospina o de algunos de ellos en dichas actividades organizadas por la opositora.

- (viii) Cópia de las solicitudes de exoneración del curso de religión dirigidas a diversos colegios de Santiago de Surco, de fechas 6, 24, 26, 27, 28 de febrero, 3, 4, 5, 07 de julio, 11, 14 de septiembre, 2, 3, 4, 9, 11 de octubre, 6, 7 de diciembre de 2017, 3 de enero de 2018.

Dichos documentos corresponden a solicitudes de exoneración del curso de religión remitidos a diversos colegios del Distrito de Santiago de Surco.

- (ix) Discos compactos de las diversas actividades de los miembros de la opositora del 15 de marzo de 2015, 4 de noviembre de 2017, en Lambayeque, Jaén, Cieneguilla, denominados: "vigilia por el FREPAP 2018 (prédica del pastor en Cieneguilla)"; "Campaña de Evangelización y Obra de bien social Chilca Perú 2015", "AEMINPU, obra de bien social Chimbote, diciembre 2015", "Damnificados de Chosica" de marzo de 2017, "Aeminpu Chota Cajamarca Perú" del 12 de enero de 2017; "Matrimonio Israelita Chorrillos", "Obra de bien social en la calichera" del 17 de diciembre de 2017, "Bautismo de Agua 2015".

En los referidos medios probatorios se puede apreciar a miembros de la opositora participando en diversas ceremonias de carácter religioso, desde marzo de 2015 hasta diciembre de 2017, en las que algunos de ellos visten túnicas similares a las figuras que conforman el signo solicitado.

- (x) Un banner titulado "La Ley Real" en el que describen "los diez mandamientos de la sagrada ley de Dios".²⁰

Dicho medio probatorio hace referencia únicamente a frases religiosas.

²⁰ Dichas medios probatorios obran en el Expediente N° 734391-2018.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

(xi) Visualización del Link: <https://www.youtube.com/watch?v=z6Qw3h2H-Lc>.

De la visualización del referido link se puede observar una ceremonia nupcial de Víctor Rivera Florian, un tercero que no es parte del presente procedimiento, por lo cual no es un medio probatorio pertinente para demostrar que los solicitantes presentaron el signo solicitado mediando mala fe.

(xii) Copia del documento "Acta de Matrimonio Eclesiástico Libro" del 25 de diciembre de 1982.

Dicho documento corresponde al matrimonio realizado entre Juan Noe Ataucusi y Carolina Lázaro Rodríguez.

En cuanto a los medios probatorios señalados en los puntos (xiii), (xiv), (xvi) y (xvii) estos hacen referencia a las ceremonias del fallecimiento de Ezequiel Ataucusi Gamonal.

(xiii) Video del reportaje del programa CONTRAPUNTO.

En el citado video se relata la creación de la agrupación religiosa denominada "Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal".

En base a lo anteriormente expuesto, la Sala considera lo siguiente:

- La opositora Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal Aeminpu fue fundada el **27 de octubre de 1968** y reconocida jurídicamente el 26 de setiembre de 1969 en Lima, por parte de **Ezequiel Ataucusi Gamonal**, cuestión que no ha sido negada por los solicitantes.
- Los mismos solicitantes señalaron que tienen pleno derecho a utilizar la denominación AEMINPU, toda vez que también son miembros de la sucesión intestada de "Ataucusi Gamonal Ezequiel".
- Los solicitantes son los hijos de Ezequiel Ataucusi Gamonal.
- El signo solicitado conformado por la figura de una túnica y la denominación AEMINPU, lleva la misma denominación que la marca registrada de la opositora y la figura de la túnica es muy similar a las que utiliza la opositora en sus eventos religiosos.

M-SPI-01/01

22-24

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

Lo anteriormente expuesto determina que existen indicios razonables de que los solicitantes tenían conocimiento no solo de la existencia del signo AEMINPU para los servicios que presta la opositora, sino que está usaba dicha denominación en las túnicas con dicho signo, lo que permite concluir que el signo ha sido solicitado de mala fe.

Asimismo, teniendo en cuenta que el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, túnicas, velos, turbantes, artículos de sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, los cuales también son usadas por parte de la opositora, determina una posible concurrencia en el mercado, lo que podría generar un perjuicio a la opositora.

En consecuencia, al quedar acreditada la mala fe de los solicitantes y que el signo haya sido solicitado para perpetrar actos de competencia desleal corresponde REVOCAR lo resuelto por la Primera Instancia y, en consecuencia, denegar el signo solicitado, al estar incurso en los supuestos del artículo 137 de la Decisión 486.

Finalmente, en cuanto a las obras citadas por los solicitantes, es pertinente señalar que las mismas no corresponden al signo solicitado en el presente procedimiento.

Asimismo, habiéndose determinado que el signo ha sido solicitado de mala fe, carece de objeto pronunciarse sobre los medios probatorios referidos a los registros de obras a favor de los solicitantes.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero: Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal - AEMINPU.

Segundo: REVOCAR la Resolución N° 1867-2019/CSD-INDECOPI de fecha 23 de abril de 2019 y, por sus efectos, la Resolución N° 6223-2018/CSD-INDECOPI de fecha 27 de noviembre de 2018 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación AEMINPU y logotipo (se reivindica colores²¹), conforme al modelo, solicitado por Juan Noé Ataucusi Ospina,

²¹ Se aprecian los colores blanco, azul y negro.



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2111-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

Haydee Rebeca Ataucusi Ospina, Nery Olga Ataucusi Ospina, Emma Betty Ataucusi Ospina y Tito Silvano Ataucusi Ospina.

Con la intervención de los Vocales: Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Sylvia Teresa Bazán Leigh, Fernando Raventós Marcos y Virginia María Rosasco Dulanto

GONZALO FERRERO DIEZ CANSECO
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

