



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

ACCIONANTE : CARLOS ALBERTO GUZMÁN MARIÑOS

EMPLAZADO : MATÍAS ALEJANDRO VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ

Nulidad de registro de una marca concedida durante la vigencia de la Decisión 486 y del Decreto Legislativo 1075 - Prohibición contenida en el inciso f) del artículo 136 de la Decisión 486 - Mala fe.

Lima, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 15 de mayo de 2017, Carlos Alberto Guzmán Mariños, solicitó la nulidad del registro de la marca de servicio constituida por la denominación LOS EMBAJADORES CRIOLLOS, que distingue servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado N° 77273, a favor de Matías Alejandro Velásquez Rodríguez, en base a los siguientes argumentos:

- *"Los Embajadores Criollos"* es un conjunto musical que existe hace décadas, teniendo una larguísima trayectoria en el ámbito de la música criolla.
- En el año 1982 es invitado a integrar el trio *"Los Embajadores Criollos"* a fin de ocupar el lugar dejado por Rómulo Varillas.
- En 1983 graba con dicha agrupación musical el long play *"Vuelven los ídolos del pueblo"*.
- En el año 1986 decide retirarse de la agrupación, pues no era retribuido como se debía y deseaba iniciar su carrera como solista, posteriormente graba un long play como solista titulado *"Quiero verte de nuevo"*.
- En el año 1988 vuelve a integrar *"Los Embajadores Criollos"* a petición de sus otros dos integrantes (Alejandro Correa y Carlos Rodríguez).
- Todo iba bien hasta el año 1990, cuando empiezan a desaparecer los locales de espectáculos y el trio se resquebraja, pues dejan de tener contratos.
- En el año 1991 formó junto a Carlos Correa el dúo *"Los Carlos"*.

M-SPI-01/01

1-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

- En diciembre de 1992 organizó los 45 años de aniversario de "Los Nuevos Embajadores Criollos" presentando como nuevo guitarrista a Matías Alejandro Velásquez Rodríguez. Dicha agrupación tuvo presentaciones hasta al menos 1994.
- El día 12 de diciembre del año 2002, Matías Alejandro Velásquez Rodríguez registra la marca EMBAJADORES CRIOLLOS DEL PERU (Certificado N° 31234), la cual caducó en el año 2012 al no ser renovada. Posteriormente, dicha persona registra la marca materia del presente procedimiento.
- De todo lo señalado se puede concluir que el señor Matías Alejandro Velásquez Rodríguez registró la marca LOS EMBAJADORES CRIOLLOS de mala fe, aprovechándose de la circunstancia que alguna vez participó en la agrupación, sin embargo, a su criterio es él quien tiene el legítimo derecho de usar tal denominación.
- En su condición de partícipe, guitarrista y primera voz de "Los Embajadores Criollos" desde los años 80 y siendo su director en los últimos años, le corresponde el legítimo derecho de reivindicar tal denominación, lo cual resulta incompatible con el registro de la marca materia de acción de nulidad.
- Se le está afectando indebidamente sus derechos de paternidad (sic) por lo que debe anularse dicha marca.
- Como único heredero del verdadero grupo "Los Embajadores Criollos" es el llamado a buscar nuevos integrantes para crear y llamarse "Los Nuevos Embajadores Criollos".

Adjuntó diversos medios probatorios a fin de demostrar sus afirmaciones.

Con fecha 5 de julio de 2017, Matías Alejandro Velásquez Rodríguez absolvió el traslado de la acción de nulidad señalando lo siguiente:

- Fue titular de la marca LOS EMBAJADORES CRIOLLOS DEL PERÚ (Certificado N° 31234) la cual caducó y posteriormente el año 2012 solicitó el registro de la marca objeto de nulidad, que le fue otorgada en el año 2013.

M-SPI-01/01

2-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

- Formuló una denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra el accionante¹ y como respuesta dicha persona inició el presente procedimiento.
- El único director de la agrupación "*Los Embajadores Criollos*" (conformada en el año 1949) fue el Señor Rómulo Varillas Talaviña, quien convocó a Carlos Correa Álvaro y al Señor Alejandro Rodríguez Zuloaga como sus integrantes.
- En 1978, fue convocado por el Señor Rómulo Varillas para integrar el trío "*Los Embajadores Criollos*" como primera guitarra, con los que trabajó por un lapso de 3 años.
- En 1989, fue nuevamente convocado por Carlos Correa, para formar parte del trío el cual estaba también integrado por el accionante, sin embargo, debido a unos errores de comportamiento y a un altercado surgido entre Carlos Correa y Carlos Guzmán Mariños, éste último fue separado del grupo en 1994, razón por la cual no forma parte de los videos filmados por el grupo en diversos canales de televisión.
- El 30 de enero del año 2002, fallece el Señor Carlos Correa y el 7 de febrero de 2002, se publica un artículo en el Diario Oficial "El Peruano", en el que se da cuenta que todo queda bajo su responsabilidad. Es así que tomó la decisión de registrar, en noviembre de 2002, la marca LOS EMBAJADORES CRIOLLOS, siendo que después de ello ha tenido presentaciones en Ecuador, Chile, Bolivia, Estados Unidos de América, Canadá y en casi todas las provincias del Perú.
- Es falso que el accionante haya fundado la agrupación "*Los Embajadores Criollos*", toda vez que el grupo fue fundado el año 1949, cuando el accionante no había nacido.
- En las pruebas presentadas por el accionante, para acreditar que grabó con "*Los Embajadores Criollos*", no se consigna su nombre en ninguno de los documentos.

Adjuntó medios probatorios.

¹ Mediante la Resolución N° 1706-2017/CSD-INDECOPI de fecha 21 de junio de 2017 recaída en el Expediente N° 681564-2016, la denuncia fue declarada fundada, sancionándose a Carlos Alberto Guzmán Mariños, con el pago de una multa y, además, se le prohibió el uso del signo LOS NUEVOS EMBAJADORES CRIOLLOS en forma aislada o conjuntamente con otros elementos, e independientemente del color empleado, para distinguir presentaciones musicales de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

M-SPI-01/01

3-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

Con fecha 2 de agosto de 2017, el accionante señaló lo siguiente:

- El emplazado pretende desviar la atención de la autoridad en base a hechos anecdóticos, siendo el tema principal, la paternidad y titularidad del signo distintivo, LOS EMBAJADORES CRIOLLOS.
- Respecto de la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial indicó que aún no se le ha notificado válidamente la Resolución emitida en dicho procedimiento por la Comisión de Signos Distintivos.
- La abundante documentación que ha presentado acredita que cuenta con los derechos de autor sobre la marca de servicio objeto de nulidad.
- Ha sido reconocido como titular y director del conjunto musical "Los Embajadores Criollos" por el Sindicato de Músicos, Compositores y Cantantes del Perú.
- Las pruebas que presenta demuestran que el año 1992 formaba parte del grupo "Los Embajadores Criollos".

Adjuntó diversos documentos a fin de acreditar sus afirmaciones.

Con fecha 15 de setiembre de 2017, el emplazado, entre otros aspectos, precisó que el accionante nunca fue titular y tampoco director de "Los Embajadores Criollos".

Con fecha 19 de diciembre de 2017, el accionante adjuntó nuevos medios probatorios a fin de acreditar que formó parte como cantante y primera voz del grupo "Los Embajadores Criollos".

Con fecha 28 de diciembre de 2017, el emplazado señaló que a pesar de que el accionante señala haber sido director y fundador de "Los Embajadores Criollos", no figura en ninguna de las grabaciones de IEMPSA. Asimismo, en el Expediente N° 681564-2016, dicha persona ha señalado que no usa el nombre "Los Embajadores Criollos" y que los verdaderos fundadores son Rómulo Varillas, Carlos Correa y Alejandro Rodríguez.

Mediante Resolución N° 28-2018/CSD-INDECOPI de fecha 5 de enero de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la acción de nulidad



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

interpuesta por Carlos Alberto Guzmán Mariños contra el registro de la marca de servicio constituida por la denominación LOS EMBAJADORES CRIOLLOS (Certificado N° 77273).

Al respecto, la Comisión señaló lo siguiente:

(i) Determinación de la norma aplicable

- En el presente caso, el registro de la marca de servicio cuya nulidad se solicita fue concedido en virtud de la Resolución N° 10383-2013/DSD-INDECOPI, de fecha 8 de julio de 2013, al amparo de lo dispuesto por la Decisión 486 y por el Decreto Legislativo 1075, por lo que, el análisis respecto a la validez del registro de la referida marca, debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones.

(ii) Análisis de las causales de nulidad

- La acción de nulidad iniciada por Carlos Alberto Guzmán Mariños se sustenta en que el registro de la marca de servicio LOS EMBAJADORES CRIOLLOS (Certificado N° 77273) se encontraba incurso, al momento de su otorgamiento, en las prohibiciones de registro establecidas en el Artículo 136 literal f) de la Decisión 486 (afectación de Derechos de Autor) y que además habría sido obtenido mediando mala fe.

(iii) Derecho de autor invocado por el accionante

- Mediante Memorándum N° 1972-2017/DSD-Mco la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos solicitó que se emita informe respecto a si el elemento (sic) LOS EMBAJADORES CRIOLLOS goza de protección de acuerdo a la legislación de Derecho de Autor.
- Mediante Informe N° 072-2017/DDA, de fecha 12 de octubre de 2017, la Dirección de Derecho de Autor determinó que el signo LOS EMBAJADORES CRIOLLOS no es objeto de protección por el Derecho de Autor por carecer del requisito de originalidad y no se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Derechos de Autor.
- En ese sentido, dado que el signo alegado por el accionante no es objeto de la protección por el Derecho de Autor por carecer del requisito de originalidad, corresponde declarar IMPROCEDENTE en este extremo la acción de nulidad interpuesta por Carlos Alberto Guzmán Mariños.

(iv) Mala fe

- Analizados en su conjunto los medios probatorios pertinentes, se advierte que los documentos aportados al presente procedimiento no demuestran

M-SPI-01/01

5-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

que el emplazado haya actuado mediando mala fe al momento de obtener el registro de la marca objeto de nulidad.

- Sin perjuicio de lo anterior, la marca EMBAJADORES CRIOLLOS DEL PERU, que es sustancialmente similar a la marca objeto de nulidad, estuvo registrada en el Perú a favor del emplazado para distinguir servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, entre el 12 de diciembre de 2002 y 12 de diciembre de 2012.
- En ese sentido, se advierte que, si bien la denominación LOS EMBAJADORES CRIOLLOS, pudo haber sido utilizada por Carlos Alberto Guzmán Mariños, con anterioridad a la solicitud de la marca objeto de nulidad, éste no contaba con derechos de exclusividad sobre dicha denominación que resulten oponibles a terceros.
- Adicionalmente, de conformidad con la naturaleza pública del procedimiento de registro de marca que administra el INDECOPI, se advierte que el registro de la marca EMBAJADORES CRIOLLOS DEL PERU, inscrita con Certificado N° 31234 –actualmente caduco– estuvo precisamente registrado a favor del emplazado en el presente procedimiento con anterioridad a su solicitud de registro. En ese sentido, el registro de la variación de una marca previamente registrada, no permite establecer que el emplazado haya actuado de mala fe al momento de solicitar el registro de la marca objeto de nulidad.
- En efecto, resulta necesario señalar que no basta que la marca objeto de nulidad sea idéntica al signo no registrado que utilizaba el accionante en el mercado para determinar la mala fe del emplazado, sino que hace falta además que se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial, lo cual no ha sido acreditado en el presente caso.

Con fecha 18 de enero de 2018, Carlos Alberto Guzmán Mariños interpuso recurso de apelación contra la resolución emitida por la Primera Instancia señalando lo siguiente:

- En la resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos se hace referencia al Informe N° 072-2017/DDA, de fecha 12 de octubre de 2017, sin embargo, el contenido de este nunca le fue notificado, por lo que no pudo tomar conocimiento de éste, recortándole su derecho de defensa y al debido procedimiento.

M-SPI-01/01

6-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

- Sin perjuicio de lo anterior, considera que la denominación LOS EMBAJADORES CRIOLLOS reúne todos los requisitos formales y materiales que acreditan su originalidad.
- Respecto al análisis de la mala fe por parte del emplazado señaló que no se ha cumplido con efectuar una adecuada valoración de los abundantes medios de prueba presentados durante el curso del presente procedimiento.
- Ha quedado acreditado fehacientemente que ha venido usando como titular y director del grupo musical la denominación "Los Embajadores Criollos", hecho que era de pleno conocimiento por el emplazado, sin embargo, procediendo de mala fe, ha sorprendido al Indecopi al registrar la marca materia de análisis.
- A su parecer, se han configurado los supuestos necesarios para amparar su acción pues es reconocido por el público general, así como por la prensa especializada en música criolla o de espectáculos, como titular del grupo musical que usa la denominación "Los Embajadores Criollos".

Con fecha 2 de marzo de 2018, Matías Alejandro Velásquez Rodríguez absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto por Carlos Alberto Guzmán Mariños, mostrando su conformidad con la resolución emitida por la Primera Instancia.

Adjuntó nuevos medios probatorios.

Con fecha 8 de mayo de 2018, Matías Alejandro Velásquez Rodríguez presentó un escrito manifestando que el accionante realiza afirmaciones contradictorias en el presente procedimiento y en el Expediente N° 681564-2017.

Adjuntó copia de un CD mediante el cual quedaría acreditado que la Municipalidad de Tacna deja sin efecto la condecoración efectuada a Carlos Alberto Guzmán Mariños (como visitante ilustre de dicha ciudad) por acto deshonesto e infame, así como otros documentos que acreditarían que el este ofrece sus servicios usando su marca registrada, sin ser titular de ésta.

Con fecha 13 de julio de 2018, Carlos Alberto Guzmán Mariños presentó un escrito manifestando lo siguiente:

- El accionante presenta pruebas que no guardan relación directa y causal con la materia de controversia. Así, por ejemplo, presenta una resolución

M-SPI-01/01

7-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

emitida por la Municipalidad Provincial de Tacna de fecha 24 de abril de 2014, mediante la cual se habría dejado sin efecto la distinción y reconocimiento que se le hizo a su persona, sin embargo, dicha resolución nunca le fue notificada.

- Lo que haya dispuesto la municipalidad de manera irregular e ilegal, de ninguna manera puede afectar su legítimo derecho a reclamar y hacer valer la titularidad de la marca LOS EMBAJADORES CRIOLLOS, conforme ha quedado acreditado durante el presente procedimiento.

Adjuntó nuevos medios probatorios, entre ellos copia de un CD e informe emitido por el Hospital Policlínico Guillermo Kaelin de la Fuente de fecha 17 de febrero de 2017 en la que se señala que el emplazado padece sintomatología ansiosa, ideas pasivas de muerte y antecedentes de consumo de sustancias.

Con fecha 19 de setiembre de 2018, Matías Alejandro Velásquez Rodríguez presentó un escrito manifestando lo siguiente:

- En el video presentado por el accionante se nota claramente que ha sido editado, consignando la marca LOS EMBAJADORES CRIOLLOS y el nombre de sus supuestos integrantes. A fin de acreditar sus afirmaciones presentó el mismo video publicado en diciembre de 2017 donde no aparece dicha información.

Adjuntó nuevos medios probatorios.

Con fecha 21 de setiembre de 2018, Matías Alejandro Velásquez Rodríguez presentó un escrito manifestando que la copia del informe emitido por el Hospital Policlínico Guillermo Kaelin de la Fuente de fecha 17 de febrero de 2017 ha sido extraída del proceso de querrela N° 462-2017 que le formuló el accionante ante el Juzgado Penal de Villa El Salvador.

Con fecha 10 de octubre de 2018, Carlos Alberto Guzmán Mariños presentó un escrito señalando lo siguiente:

- Durante todo el procedimiento ha presentado medios probatorios que acreditan que es el auténtico titular de la marca de servicio LOS EMBAJADORES CRIOLLOS, al haber participado y dirigido a dicha agrupación musical.

M-SPI-01/01

8-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

- Los CDs que ha presentado en el transcurso del presente procedimiento no han sido editados, adulterados ni manipulados. De considerar la autoridad podría ordenar una pericia de éstos.
 - Presentó el informe de psiquiatría correspondiente al emplazado con la finalidad de acreditar su desequilibrio emocional.
 - Algunos de los videos presentados por el emplazado han sido editados y producidos por el mismo, por lo que deben ser materia de análisis pericial a fin de verificar si han sido objeto de manipulación.
 - Finalmente, señaló que el proceso judicial de querrela llevado ante el Juzgado Penal de Villa El Salvador es uno autónomo al presente procedimiento. Sin embargo, adjuntó copia de lo actuado en él.
- Adjuntó diversos documentos a fin de acreditar sus afirmaciones.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si al solicitar el registro de la marca de servicio LOS EMBAJADORES CRIOLLOS (Certificado N° 77273) ésta se encontraba incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486².
- b) Si el registro de la marca de servicio LOS EMBAJADORES CRIOLLOS (Certificado N° 77273) fue solicitado mediando mala fe.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado que

² El artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

M-SPI-01/01

9-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

- a) Matías Alejandro Velásquez Rodríguez (Perú) es titular de la marca de servicio constituida por la denominación LOS EMBAJADORES CRIOLLOS, inscrita el 8 de julio de 2013, con Certificado N° 77273, vigente hasta el 8 de julio de 2023, que distingue conjunto musical criollo de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

Dicho registro fue solicitado el 14 de noviembre de 2012 y otorgado por mandato de la Resolución N° 10383-2013/DSD-INDECOPI, de fecha 8 de julio de 2013, recaída en el Expediente N° 514077-2012.

- b) Con fecha 12 de diciembre de 2002 Matías Alejandro Velásquez Rodríguez (Perú) obtuvo el registro de la marca de servicio constituida por la denominación EMBAJADORES CRIOLLOS DEL PERU, inscrita con Certificado N° 31234, para distinguir conjunto criollo de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial vigente hasta el 12 de diciembre de 2012, fecha en la que caducó al no haber sido renovada.
- c) Mediante escritos de fecha 25 de octubre y 2 de noviembre de 2016, Matías Alejandro Velásquez Rodríguez formuló denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra Carlos Alberto Guzmán Mariños, en base a su marca LOS EMBAJADORES CRIOLLOS (Certificado N° 77273) registrada en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, por haberla utilizado sin su autorización para realizar presentaciones musicales (Expediente N° 681564-2016).

Mediante Resolución N° 1706-2017/CSD-INDECOPI de fecha 21 de junio de 2017, la Comisión de Signos Distintivos:

- Declaró FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Matías Alejandro Velásquez Rodríguez contra Carlos Alberto Guzmán Mariños.
- Sancionó a Carlos Alberto Guzmán Mariños con una multa equivalente a 1 UIT.

M-SPI-01/01

10-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

- Prohibió a Carlos Alberto Guzmán Mariños el uso del signo infractor para distinguir presentaciones musicales de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
- Declaró IMPROCEDENTE el pedido de imposición de una sanción al denunciante solicitado por Carlos Alberto Guzmán Mariños.

Con fecha 7 de julio de 2017, Carlos Alberto Guzmán Mariños interpuso recurso de apelación.

Mediante Resolución N° 275-2018/TPI-INDECOPI de fecha 9 de febrero de 2018, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual dispuso SUSPENDER su tramitación hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el presente procedimiento.

2. Nulidad del registro de una marca

2.1 Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución³.

La Sala conviene en precisar que, de acuerdo a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, si en la nueva norma hubiese desaparecido

³ Artículo 103 de la Constitución. - Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo.

M-SPI-01/01

11-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

una causal existente al momento de otorgarse el registro de la marca, ésta ya no será aplicable y no podrá declararse la nulidad de aquella marca que se hubiese otorgado incurriendo en tal causal⁴.

Ahora bien, en cuanto a la parte procedimental, se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad.

La actual Decisión 486 fue aprobada el 14 de setiembre del 2000. En virtud de lo dispuesto en su artículo 274⁵ entró en vigor el 1° de diciembre del 2000.

De conformidad con lo establecido en su Primera Disposición Transitoria⁶ y teniendo en cuenta que la presente acción de nulidad fue interpuesta con fecha 15 de mayo de 2017, la norma aplicable, en cuanto a la parte procedimental de dicha acción, es la Decisión 486.

⁴ Cabe mencionar que la Sala ya se venía pronunciando en ese sentido, conforme se aprecia en la Resolución N° 076-1998/TPI-INDECOPÍ del 30 de enero de 1998, recaída en el expediente N° 247514, en el cual United Biscuits (UK) Limited solicitó el registro de la marca PENGUIN para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, el mismo que fue observado por Industria de Alimentos Dos en Uno Ltda., argumentando que el signo solicitado es la traducción de su marca PINGÜINO. La Sala determinó que la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823, normas aplicables al caso - a diferencia del derogado Decreto Ley 26017 - no establecían de manera expresa la prohibición del registro de los signos que constituyeran la traducción de una marca registrada, sino que consagraban el criterio de la confundibilidad de signos como causal de prohibición absoluta al registro de marcas, debiendo dicha confusión ser determinada en función a la apreciación en conjunto de los signos en cuestión. La Sala precisó que aun en el supuesto en que el Decreto Ley 26017 estuviese vigente y por tanto se encontrasen prohibidos de registro los signos que constituyan la traducción de una marca registrada, dicha disposición no sería aplicable, toda vez que significaría la transgresión de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 344, ya que al contener esta última causales de prohibición de registro que son absolutas - entre las cuales no se encuentra comprendida la prohibición de registro de traducciones de marcas registradas - las mismas no podían ser ampliadas por la normativa nacional mediante la inclusión de nuevas causales.

⁵ Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.

⁶ Primera Disposición Transitoria. - Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

La Sala conviene en señalar que actualmente la acción de nulidad se encuentra estipulada en diferentes términos a los establecidos por la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823. Así, mientras la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823 establecían un tipo único de acción de nulidad (cuyas causales podían ser la contravención de las normas vigentes al momento de su registro, la falsedad de los documentos bajo los cuales se hubiera otorgado o la mala fe al momento de la obtención del mismo) que no tenía plazo de prescripción alguno; la Decisión 486 establece una acción de nulidad absoluta (referida a signos que se otorgaron contraviniendo las prohibiciones absolutas de registro), una relativa (que tiene un plazo de prescripción de cinco años desde la fecha de concesión del registro impugnado y está referida a signos que se otorgaron contraviniendo las prohibiciones relativas de registro o cuando se hubiera efectuado el registro de mala fe) y una parcial (referida únicamente a aquellos productos o servicios para los que resultan aplicables las causales anteriores, los cuales se eliminan del registro de la marca)⁷.

Al momento de otorgarse el registro de la marca de servicio LOS EMBAJADORES CRIOLLOS inscrita bajo Certificado N° 77273 (8 de julio de 2013) se encontraban vigentes la Decisión 486 y el Decreto Legislativo N° 1075. En consecuencia, la solicitud de nulidad del registro de dicha marca debe ser evaluada en base a los criterios contenidos en dichas normas.

⁷ Artículo 172 de la Decisión 486.- "La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca".

M-SPI-01/01

13-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOP/

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

2.2 Causales de nulidad

El artículo 172 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

En el presente caso, Carlos Alberto Guzmán Mariños ha solicitado la nulidad de la marca de servicio LOS EMBAJADORES CRIOLLOS, inscrita bajo Certificado N° 77273, a favor de Matías Alejandro Velásquez Rodríguez en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, manifestando que, al momento de su otorgamiento, se encontraba incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 136 literal f) de la Decisión 486 y que la misma fue solicitada mediando mala fe.

3. Respecto de la prohibición del artículo 136 inciso f) de la Decisión 486

3.1 Marco conceptual

El artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió una interpretación prejudicial⁸ del artículo 83 inciso g) de la Decisión 344⁹, la cual resulta aplicable en lo pertinente a la actual Decisión 486. Cabe precisar que la diferencia entre las normas está dada porque la Decisión derogada sólo protegía los títulos de las

⁸ Proceso N° 32-IP-97. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 416 del 15 de marzo de 1999.

⁹ Artículo 83.- "Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos (...)

g) Los títulos de obras literarias, artística o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento".



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

obras, en cambio, la actual norma protege todas las obras y no sólo sus títulos. En tal sentido, cuando el Tribunal hace alusión a los títulos de obras, habrá que hacer extensiva su interpretación a las obras en general.

Al respecto, el Tribunal consideró lo siguiente:

"Es una constante en la legislación comparada y en la doctrina, que el título de una obra goza de protección tanto como ella misma. Con lo que se pretende evitar que un tercero utilice el mismo título para identificar otra obra, de manera que se produzca confusión entre el público en relación con ambas creaciones. De esa manera resulta evidente que una persona no podría titular una nueva composición musical con el conocido nombre de la canción "Caballo Viejo", pero no debería existir en cambio inconveniente en que se utilizara esa expresión como denominación comercial de una fábrica de sillas de montar, porque a nadie se le ocurriría pensar que dicha fábrica tenga relación con la obra musical del mismo nombre, o con su autor.

Esa independencia es la que permite al titular del derecho sobre la obra solicitar también el registro de su título como marca, pero en este caso no para distinguir la obra, sino para identificar un producto o servicio. Es lo que ocurre con las grandes productoras cinematográficas cuando registran el nombre de sus películas como marcas, para comercializar diferente clase de productos y servicios. Es Walt Disney el ejemplo más connotado".

Asimismo, precisa que "la prohibición a que se refiere el artículo 83, literal g) de la Decisión 344, por la propia remisión que ella hace a la protección del derecho de autor deba ser interpretada en concordancia con esta última. Y en ese sentido, para que prospere la prohibición del registro del título de una obra como marca de un producto o servicio, resulta indispensable que:

- Se trate de un título protegido por el derecho de autor, vale decir, que tenga características de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresión.*
- Si el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del*

M-SPI-01/01

15-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaria es que el uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión.

Es más -extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la "supranotiedad como marca del título de una obra". En efecto, en el caso de la marca notoria (para impedir su registro por un tercero en cualquier clase), esa notoriedad debe ser probada. En cambio, si se interpretara incorrectamente el párrafo g) artículo 83 de la Decisión 344 resultaría que, en el caso del título de una obra, el impedimento para registrarlo como marca (en cualquier clase y aún sin riesgo de confusión) tendría efectos mayores que el de la marca notoria, ya que no se exigiría la comprobación de la notoriedad. Dicho de otra manera: se estaría creando una figura que no tiene parangón en el derecho marcario, y que no existe en el derecho de autor.

Ello daría lugar a un conjunto de prácticas desleales: sucedería, por ejemplo, si una persona deseara tener el monopolio absoluto de una marca o de muchas, como si fueran notorias, para lo cual le bastaría con crear alguna obra de poca dificultad, ponerle un título más o menos original, y lograr, incluso sin necesidad de inscribirlo en un registro, oponerse a toda marca y respecto de cualquier producto y clase que pretendiera identificarse con cualquiera de esos títulos. Se pondría en riesgo, como consecuencia, el sentido del derecho marcario, por cuanto resultaría más efectivo acudir sistemáticamente a las oficinas de derecho

M-SPI-01/01

16-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

de autor para registrar tales obras obteniendo de esta manera monopolios absolutos, como si se tratara de marcas notorias, e incluso sin que sea necesario probar la notoriedad, y luego acudir ante la oficina de registro marcario, simplemente para hacer oposiciones o para obtener transacciones ventajosas con base en la supuesta necesidad legal de "autorización", que deba ser otorgada para usar cualquiera de los títulos de dichas obras como marcas".

En atención a lo anterior, se advierte que para el Tribunal Andino existen dos requisitos de necesario cumplimiento para que resulte aplicable la prohibición de registro establecida en dicha norma:

- 1° Que la creación sobre la que se fundamenta el impedimento de registro sea original y por lo tanto merezca la protección del derecho de autor.
- 2° Que la utilización de dicha creación como marca pueda provocar confusión en el público consumidor con respecto a la obra.

3.2 De la originalidad

Según el artículo 3 de la Decisión 351 concordado con el artículo 2 del Decreto Legislativo 822, se entiende por obra toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

Conforme fuera establecido por la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 286-1998-TPI-INDECOPI de fecha 23 de marzo de 1998¹⁰, que estableció con carácter de precedente de observancia obligatoria el requisito de originalidad en Derecho de Autor, se entiende por obra toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

¹⁰Recaída en el expediente N° 663-96-ODA-AI relativo a la denuncia por infracción a la legislación de derechos de autor interpuesta por Agrotrade S.R.Ltda. contra Infuctecsa E.I.R.L. por el supuesto plagio de la etiqueta publicitaria correspondiente al producto ALPHA CPL 10 CE, la misma que fue declarada infundada.

M-SPI-01/01

17-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

En este contexto, la Sala es de la opinión que la originalidad de la obra reside en la expresión – o *forma representativa* – creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad¹¹.

Si bien toda obra es el producto del esfuerzo de su creador, no todo lo producido con esfuerzo merece protección por Derecho de Autor. Ello sólo será posible en la medida que la creación tenga elementos de originalidad suficientes para ser considerada como obra. Admitir lo contrario implicaría proteger incluso aquello que no es objeto de protección por Derechos de Autor, como la elaboración de la lista de películas que se exhiben en los cines de Lima.

El requisito de originalidad o individualidad implica que para la creación de la obra debe existir un espacio para el desarrollo de la personalidad de su autor. En consecuencia, lo que ya forma parte del patrimonio cultural – *artístico, científico o literario* – no puede ser individual. Igualmente, la originalidad sirve para diferenciar las obras protegidas por Derecho de Autor de las banales, de la vida diaria, rutinarias. Tampoco puede decirse que una creación es original si la forma de expresión se deriva de la naturaleza de las cosas o es una mera aplicación mecánica de lo dispuesto en algunas normas jurídicas o por lógica o si la forma de expresión se reduce a una simple técnica que sólo requiere de la habilidad manual para su ejecución. Sin embargo, de acuerdo a las circunstancias de un caso particular, un pequeño grado de creatividad intelectual puede ser suficiente para determinar que la obra sea original o individual.

Así, en la lista enunciada de manera ejemplificativa en el artículo 4 de la Decisión 351 concordado con el artículo 5 del Decreto Legislativo 822 de las obras que merecen una protección por Derecho de Autor, la originalidad constituye un filtro para la concesión de la protección en el caso en concreto.

Pero el requisito de originalidad o individualidad no sólo sirve para determinar qué cosa es una obra y qué no, sino también para determinar el alcance de la protección del Derecho de Autor. Sólo se protege contra plagio aquella parte de la obra que refleje la individualidad del autor.

¹¹ Como señala Lipszyc (Derecho de Autor y derechos conexos. Buenos Aires, Unesco/Cerfiac/Zavallia, 1993, p. 65) algunos autores prefieren utilizar el término de individualidad en lugar de originalidad por considerar que expresa más adecuadamente la condición que el derecho impone para que la obra goce de protección.



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

Ahora bien, la determinación de si una obra es original constituye una cuestión de hecho. Se trata además de una noción subjetiva, en la medida que la originalidad no puede apreciarse de la misma manera en todas las obras. En ese orden de ideas, para el Derecho de Autor el término creación no tiene el significado corriente de sacar algo de la nada y la originalidad de la obra no tiene que ser absoluta, por lo tanto, no es necesario que la inspiración del autor esté libre de toda influencia ajena.

3.3 Análisis del caso en concreto

En el presente caso, Carlos Alberto Guzmán Mariños ha invocado la aplicación del artículo 136 inciso f) de la Decisión 486, señalando que cuenta con los Derechos de Autor sobre la marca de servicio objeto de nulidad.

Por lo tanto, debe determinarse en el presente caso si dicha denominación cumple con los requisitos de originalidad que exige la ley.

La Sala considera que la denominación LOS EMBAJADORES CRIOLLOS, puede ser entendida como *los representantes de la música de la costa del Perú*. Asimismo, se verifica que la palabras que conforman dicha denominación (EMBAJADORES y CRIOLLOS) son de uso frecuente para identificar servicios culturales y de entretenimiento, organización de espectáculos en vivo o espectáculos musicales, tales como: ANGEL URBINA Y LOS EMBAJADORES DE AYER HOY Y SIEMPRE (Certificado N° 85887), BELINDA TORRES LA GRACIA DEL AMOR LOS EMBAJADORES DEL ESCENARIO y logotipo (Certificado N° 56465), EMBAJADORES DEL PROGRESO y logotipo (Certificado N° 19511), MARINA & BAHÍA EMBAJADORES (Certificado N° 15034), ORQUESTA FOLCKLORICA EMBAJADORES ASES y logotipo (Certificado N° 61027), EDELNOR Y LOS CRIOLLOS DEL SIGLO XXI (Certificado N° 28408), CRIOLLOS A LAS 12... EN TU RADIO FELICIDAD (Certificado N° 62943), entre otros, por lo que, por sí sola, la denominación LOS EMBAJADORES CRIOLLOS no reviste particularidades que permitan reflejar la personalidad de un autor determinado.

M-SPI-01/01

19-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

En ese sentido, la Sala concluye que la denominación LOS EMBAJADORES CRIOLLOS no cumple los requisitos de originalidad suficientes que la hagan merecer protección por el Derecho de Autor.

Por lo expuesto, y analizando el caso concreto, dado que la denominación LOS EMBAJADORES CRIOLLOS carece de originalidad, no corresponde aplicar la prohibición contenida en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486.

Finalmente, cabe precisar que en su recurso de apelación Carlos Alberto Guzmán Mariños señaló que en la resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos se hace referencia al Informe N° 072-2017/DDA, de fecha 12 de octubre de 2017, sin embargo, el contenido de este nunca le fue notificado, por lo que no pudo tomar conocimiento de éste, recortándole su derecho de defensa y al debido procedimiento. Al respecto, la Sala considera pertinente señalar de acuerdo a lo establecido en la legislación pertinente la Primera Instancia no se encontraba obligada a notificar el Informe Técnico elaborado por la Comisión de Derecho de Autor antes de emitir su pronunciamiento, no habiendo vulnerado ninguna norma del debido procedimiento ni recortado el derecho de defensa del accionante.

4. Derecho de prelación y buena fe

4.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la *buena fe*¹² como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto para establecer un estándar jurídico o un modelo de conducta a seguir. En efecto, Torres Vásquez¹³ 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

¹²La Real Academia Española define a la buena fe como el "criterio de conducta al que ha de adaptarse el comportamiento honesto de los sujetos de derecho", mientras que a la mala fe la define como la "malicia o temeridad con que se hace algo o se posee o detenta algún bien". Definiciones extraídas del Diccionario de la Lengua Española - Vigésima Segunda Edición, Real Academia Española en www.rae.es.

¹³Torres Vásquez, Aníbal. "Acto Jurídico", Idemsa, Lima - Perú, 2001, pp. 426-427.



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

presenta el ordenamiento jurídico se integran con los principios generales, entre los que figura la buena fe.

De la Puente y Lavalle¹⁴ 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-Machuca¹⁵ 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 jurídico¹⁶.

Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado en el Proceso 65-IP-2004¹⁷ lo siguiente:

“La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente

¹⁴ Citado por Pérez Gallardo, Leonardo en: Código Civil Comentado, Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú, p. 132.

¹⁵ 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.

¹⁶ Ibidem (nota 14), pp. 83-84.

¹⁷ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1102 del 6 de agosto del 2004, p. 19.

M-SPI-01/01

21-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

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 Texto Único Ordenado de la Ley N° 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 conducta procedimental (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. 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 extranjeros¹⁸.

4.2 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

¹⁸ Allan R. Brewer-Carias en su obra "Principios del Procedimiento Administrativo en América Latina" (Ed. Legis, Colombia 2003) señala que la presunción de licitud o inocencia y el principio de la buena fe del interesado se encuentra recogido en la ley peruana en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar (pp. 149-151).

Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina en sus "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General" (Ed. Gaceta Jurídica, Lima - Perú 2003) precisa que con el acogimiento de la buena fe en la actuación administrativa, el ordenamiento busca la protección a la confianza de la apariencia generada en la otra parte por su propia conducta, al haber generado la confianza razonable o legítima de que no ejercerá dicha facultad o de que la ejercerá de otro modo. Agrega que la buena fe o la confianza legítima, como es conocido este principio en otros ordenamientos, impone el deber de coherencia en el comportamiento propio de las autoridades, los administrados, los representantes y abogados (p. 37).



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

derecho: como normativa o como facultad¹⁹. 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 materia²⁰. Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil²¹.

5. El papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado

5.1 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

¹⁹ Cfr. José Luis de los Mozos. *El Principio de la buena fe*. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.

²⁰ 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.

²¹ 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

INDECOP



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

RESOLUCIÓN N° 2234-2018/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

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 486²²; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

²² Artículo 136.- "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...)

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



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° 2234-2018/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 704892-2017/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.

5.2 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 extranjero²³. 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.

²³ 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

INDECOPÍ



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

RESOLUCIÓN N° 2234-2018/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 704892-2017/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 344²⁴ – 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.

²⁴ 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.

M-SPI-01/01

26-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado²⁵, que incurre en mala fe quien – *en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro* – tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 30-IP-97²⁶ 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”.

²⁵ 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.

²⁶ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de julio de 1998, p. 9.

M-SPI-01/01

27-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOP

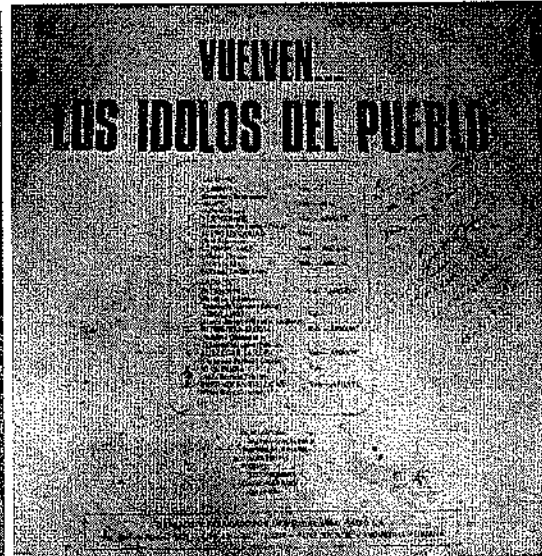
EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

6. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, Carlos Alberto Guzmán Mariños ha señalado que Matías Alejandro Velásquez Rodríguez solicitó y obtuvo el registro de la marca LOS EMBAJADORES CRIOLLOS de mala fe.

A fin de acreditar sus afirmaciones, el accionante presentó los siguientes medios probatorios:

1. Long play, en vinilo (así como la versión en formato MP3 en CD), editado por Discos Industrial Sano Radio SA, con el título, VUELVEN... "LOS ÍDOLOS DEL PUEBLO" (foja 34).



M-SP1-01/01

28-44



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

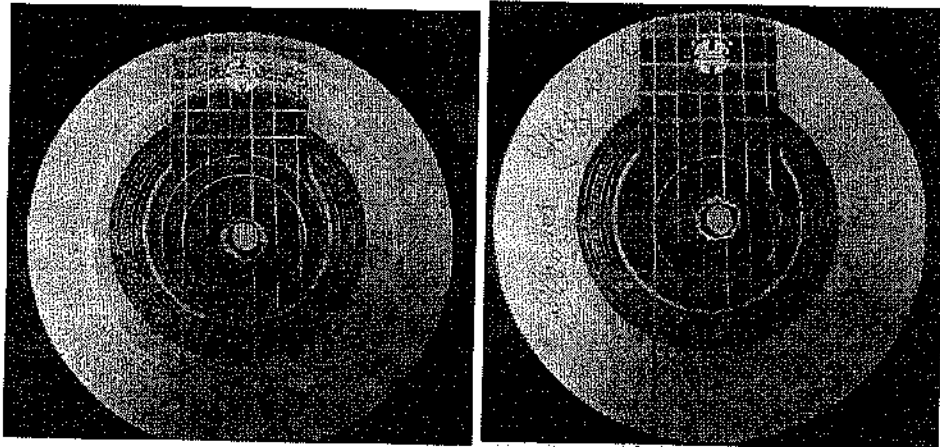
INDECOP



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

RESOLUCIÓN N° 2234-2018/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD



2. Documento impreso del artículo periodístico titulado "La vida sin Rómulo" del Diario "El Chino", de fecha 18 de diciembre de 2009, en el que se hace referencia a que el accionante grabó junto a Carlos Correa y Alejandro Rodríguez el disco "VUELVEN... LOS ÍDOLOS DEL PUEBLO", asimismo se señala que en el 2002 Carlos Alberto Guzmán Mariños junto a nuevos integrantes (entre otros: Alejandro Velázquez) conformaron la agrupación "Los Nuevos Embajadores Criollos" (fojas 21).
3. Documento impreso del artículo periodístico titulado "Embajador del Criollismo" del Diario "Trome", de fecha 12 de noviembre de 2014 en el que se indica que Carlos Alberto Guzmán Mariños fue reconocido como la voz de "Los Embajadores Criollos", en la entrevista señala que ingresó al grupo en el año 1979 y permaneció en él hasta 1992 (fojas 22).
4. Documento impreso del artículo periodístico titulado "Recordando a Los Embajadores Criollos" del Diario 16, de fecha 31 de octubre de 2014 en el que se señala que Rómulo Varillas, primera voz de la agrupación "Los Embajadores Criollos", fue reemplazado en su momento por Carlos Alberto Guzmán Mariños, considerado el último embajador criollo (fojas 22).

M-SPI-01/01

29-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

5. Documento impreso del artículo periodístico titulado "Mismo embajador es Carlos Guzmán" (sic) sin fecha en el que se señala que el accionante reemplazó a Rómulo Varillas en la agrupación "Los Embajadores Criollos" (fojas 22).
6. Documento impreso del artículo periodístico titulado "El Último Embajador" de la Revista Variedades del Diario Oficial El Peruano, de fecha 27 de noviembre de 2015 en el que se señala que Carlos Alberto Guzmán Mariños formó parte de la segunda generación de la agrupación "Los Embajadores Criollos" (fojas 23).
7. Documento impreso de un artículo titulado "Carlos Guzmán vuelve tras vencer terrible enfermedad - Regresa uno de los Embajadores Criollos" de fecha 7 de diciembre de 2009 obtenido de la página web Terra Perú, en el que se señala que el accionante es director del grupo denominado "Los Nuevos Embajadores Criollos" (fojas 24).
8. Documento impreso de un artículo titulado "Rescatando el vals peruano" de fecha 15 de julio de 2011 obtenido de la página web www.ppelverdadero.com.ec. En el que se señala que Carlos Guzmán es el único de "Los Embajadores Criollos" que aún vive (fojas 25).
9. Documento impreso del artículo periodístico titulado "Fiesta Peruana con Carlos Guzmán" obtenido de la revista Nueva Imagen, de julio de 1996 en el que se habla de la trayectoria de dicha persona (fojas 26).
10. Documento impreso del artículo periodístico del Diario La República titulado "Tierra de Nadie" de fecha 2 de diciembre de 1997, en que se señala que Carlos Guzmán cantó para los lectores de dicha revista (fojas 27).
11. Documento impreso de publicidad obtenida de la revista Nueva Imagen, de mayo de 1997 de la agrupación "Carlos Guzmán y Los Nuevos Embajadores Criollos" (fojas 27).

M-SPI-01/01

30-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

12. Documento impreso del artículo periodístico del Diario La República titulado "Tierra de Nadie" de fecha 23 de enero de 1998, en el que se señala que Carlos Guzmán después de integrar el afamado trío "Los Embajadores Criollos" decidió fundar junto a su hermano "Los Nuevos Embajadores Criollos" (fojas 28).
13. Documento impreso del artículo periodístico del Diario La República titulado "Tierra de Nadie" de fecha 27 de febrero de 1998 en el que se hace referencia al show artístico presentado por Carlos Guzmán integrante de "Los Nuevos Embajadores Criollos" (fojas 28).
14. Documento impreso del artículo periodístico del Diario El Tiempo titulado "Los nuevos Embajadores Criollos" de fecha 1 de junio de 2007, en el que se hace referencia a una presentación por dicho grupo musical, conformado, entre otras personas, por Carlos Guzmán (fojas 29).
15. Documento impreso del artículo periodístico del Diario La Hora titulado "Nuevos Embajadores Criollos preparan gira en Europa" de fecha 30 de agosto de 2009 (fojas 30).
16. Documento impreso de un artículo titulado "Los Nuevos Embajadores Criollos visitaron radio Capital" de fecha 3 de febrero de 2012 obtenido de la página web www.capital.com.pe en el que se señala que Carlos Guzmán fue primera voz del trío "Los Embajadores Criollos" y que actualmente es el director de "Los Nuevos Embajadores Criollos" (fojas 31).
17. Publicidad de la agrupación musical "Los Nuevos Embajadores Criollos" pertenecientes al año 2006, en el que se hace referencia a las presentaciones de dicho grupo (fojas 32).
18. Publicidad de un evento en el que participaría "Carlos Guzmán 1ra voz de los Nuevos Embajadores Criollos" del año 1998 (fojas 33).

M-SPI-01/01

31-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

19. Documento impreso de fotografías a color sin fecha, en las que aparecería entre otras personas el accionante (fojas 35-37, 39-44, 78).
20. Documento impreso de una caricatura titulada "Los Embajadores Criollos", sin fecha. (fojas 38).
21. Documento impreso de la portada del Diario Correo en la que aparece una foto y la frase Embajadores Criollos, señalando lo siguiente "Los Embajadores Criollos cantaron ayer en el Diario CORREO, evocando sus canciones que aún permanecen en el corazón del pueblo. Hoy se presentan en el restaurante espectáculo Huaytapallana en honor a las bodas de oro de El Tambo" de fecha 6 de noviembre de 1993 (fojas 45).
22. Documento impreso del artículo periodístico de la Editora Correo S.A., en el cual se hace referencia a una presentación del grupo musical "Los Embajadores Criollos", de fecha 27 de julio 1994 (fojas 46).
23. Documento impreso del artículo periodístico del Diario Extra titulado "Taxista asalta a primera voz de Los Embajadores Criollos", de fecha 24 de diciembre 1994, en el que se relata el asalto que sufrió Carlos Alberto Guzmán Mariños (fojas 46).
24. Documento impreso del artículo periodístico titulado "La nueva música criolla no es sólo para la hora de almuerzo", del año 2013, en el que se entrevista a Alejandro Velásquez músico que tocó con "Los Embajadores Criollos", en el cual, entre otros aspectos, señala lo siguiente:
*"(...) me quedé solo y vino un ecuatoriano que me propuso trabajar con él, pero pensé primero en la legalidad de las cosas. Fui a patentar un nombre parecido, y ahí me doy cuenta que no estaba patentado.
**¿Tantos años de Los Embajadores Criollos y no estaba patentado?
Así es tantos años y nada. Entonces como yo formé parte de la agrupación, lo inscribí. Desde ese momento, cambió mi vida, me dediqué a seguir difundiendo su música. Gracias a la señora Teresa Blanco, a don Pepe Torres que me ayudaron porque alguna gente no me creía que era un "Embajador"***

M-SPI-01/01

32-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

(lo resaltado corresponde a la Sala)
(fojas 47).

25. Publicidad de "Los Embajadores Criollos", sin fecha. Sin embargo, el accionante ha señalado que corresponden a los años 1983 a 1990 (fojas 48-52).
26. Documento impreso del artículo periodístico del Diario La Voz titulado "Quiero verte de nuevo de Carlos Guzmán- La música criolla al estilo del ex embajador criollo", de fecha 21 de febrero de 1987, en el que se señala que dicha persona integró a la agrupación "Los Embajadores Criollos" reemplazando a Rómulo Varillas, como primera voz y guitarra, para luego desarrollar su carrera como solista (fojas 53).
27. Documento impreso de fotografía a color titulada "Quiero verte de nuevo Carlos Guzmán", sin fecha, en la que se señala que corresponde a la caratula del long play de Carlos Guzmán como solista (años 1986 a 1987), así como un CD (fojas 54).
28. Documento impreso del artículo periodístico del Diario Extra de Guayaquil, titulado "Jesús Vásquez y Los Embajadores Criollos preparan viaje al Ecuador", de fecha 9 de abril 1988, en el que se señala que Alejandro Rodríguez, Carlos Correa y su nuevo integrante Carlos Guzmán Mariños aprovecharan dicho viaje para difundir su nuevo long play "Vuelven los ídolos del pueblo" (fojas 55).
29. Documento impreso del artículo periodístico titulado "Los Embajadores Criollos esta noche se presentan en The Place", de fecha 27 de mayo 1988 en el que se señala que Los Embajadores Criollos se presentan por primera vez en Guayaquil (fojas 55).
30. Documento impreso del artículo periodístico del Diario Extra de Guayaquil, titulado "Viernes 22 es el primer festival internacional de la canción criolla", de fecha 16 de abril 1988 en el que se señala que, entre otras figuras, se

M-SPI-01/01

33-44



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ



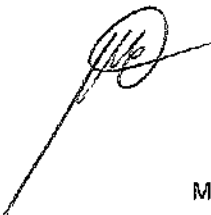
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 2234-2018/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

presentará en dicho festival la agrupación *Los Embajadores Criollos* con su nueva primera voz Carlos Guzmán Mariños (fojas 56).

31. Documento impreso del artículo periodístico titulado "Los Embajadores Criollos en chispazos", de fecha 23 de abril 1988, en el que se señala que *Los Embajadores Criollos* se presentaron en el Coliseo Volaire Paladines Polo con su nueva primera voz Carlos Guzmán Mariños (fojas 56).
32. Documento impreso de la publicidad del 1er Festival Internacional de la Canción Criolla, en la que se hace mención a los auténticos Embajadores Criollos que se realizó el jueves 21 de abril de 1988 en la ciudad de Machala, Ecuador (fojas 57).
33. Documento impreso del artículo periodístico del Diario La Voz titulado "Ya se encuentran en Lima Los Embajadores Criollos", de fecha 22 de junio de 1988, en este se hace una entrevista a Carlos Guzmán, quien relata la experiencia de la gira en Ecuador (fojas 58).
34. Documento impreso de los artículos periodísticos del Diario Extra, titulados "El Show de Farah Andula", en los que se hace referencia a *Los Embajadores Criollos*, de fecha 4 de noviembre 1988, 25 de octubre de 1989 y 14 de noviembre de 1989, señalándose que Carlos Guzmán ha sabido suplir a Rómulo Varillas en la agrupación con calidad, así como se hace referencia a las múltiples presentaciones de la agrupación (fojas 59-60).
35. Documento impreso del artículo periodístico del Diario Ojo, titulado "Dice nuevo Embajador Criollo: No soy imitador de Rómulo Varillas", de fecha 5 de julio 1988 en el que se señala que Carlos Guzmán a la fecha lleva cinco años con la agrupación (fojas 59 - artículo original en fojas 82).
36. Documento impreso del artículo periodístico del Diario Extra, titulado "Fiscal Supremo tira su vals", de fecha 21 de diciembre 1990, en el que se hace



M-SPI-01/01

34-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

- referencia a que Carlos Guzmán del grupo "Los Embajadores Criollos", formó un dúo con un fiscal supremo durante una recepción (fojas 61).
37. Documento impreso de invitación al evento "Especial Artístico de Carlos Guzmán", de fecha 29 de junio de 1990, que contó con la presentación, entre otros, de *Los Embajadores Criollos* (fojas 61).
38. Documento impreso del artículo periodístico del Diario Extra, titulado "Yanina por Chiclayo", de fecha 14 de marzo 1991, en el que se hace referencia a que Carlos Guzmán del grupo de *Los Embajadores Criollos*, formó un dúo con un fiscal supremo durante una recepción (fojas 62).
39. Documento impreso de invitación al evento "Homenaje a la Canción Criolla", de fecha 31 de octubre de 1991, que contó con la participación de *Los Embajadores Criollos* (fojas 62).
40. Constancia de acreditación emitida por el Sindicato de Músicos Compositores y Cantantes del Perú de fecha 1 de febrero de 2017, en la que se certifica que Carlos Alberto Guzmán Mariños es agremiado del referido sindicato desde el 26 de setiembre de 1995 y que se le expidió el día 3 de octubre de 1995 un documento donde se acredita que el Grupo Los Nuevos Embajadores Criollos están constituidos por músicos profesionales y es Director de dicho grupo (fojas 63).
41. Carta de presentación emitida por el Sindicato de Músicos del Perú de fecha 3 de octubre de 1995, en la que se deja constancia que el grupo "Los nuevos Embajadores Criollos" está constituido por músicos profesionales de primera que pertenecen a su organización y cuya relación es la siguiente:
- Carlos A. Guzmán Mariños Director-Guitarrista-cantante
 - Víctor H. Seminario Farfán 1era Guitarra
 - Juan Guzmán Mariños 2da voz – 2da guitarra
- (fojas 64, 71-72).



M-SPI-01/01

35-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

42. Declaración jurada de fecha 19 de enero de 2017 legalizada notarialmente perteneciente a Alfredo Collantes Navarrete, locutor profesional, que reconoce a Carlos Alberto Guzmán Mariños como integrante de *Los Verdaderos Embajadores Criollos* y que durante el año 1984 dicha persona conjuntamente con el señor Alejandro Rodríguez Zuloaga y Carlos Correa Álvaro visitaron Radio Moderna para promocionar su long play *Vuelven los ídolos del pueblo* (fojas 65-68).
43. Carta de fecha 7 de octubre de 1991 enviada por Cadena de la Solidaridad a Carlos Guzmán - Embajadores Criollos a fin invitarle a participar en una jornada de Telemaratón a favor de la reconstrucción del pueblo de Maca a realizarse el día 3 de noviembre de 1991 (foja 69).
44. Constancia de Acreditación expedida por el Sindicato de Músicos, Compositores, Cantantes del Perú, del 19 de octubre 2016 en la que se señala que Carlos Alberto Guzmán es el director, guitarrista y cantante del grupo "*Los Nuevos Embajadores Criollos*" (foja 70).
45. Acta de defunción de Carlos Correa Álvaro, que certifica la muerte de dicha persona el día 30 de enero de 2002 (foja 73).
46. Acta de defunción de Alejandro Rodríguez Zuloaga, que certifica la muerte de dicha persona el día 5 de diciembre de 1993 (foja 74).
47. Fotografías sin fecha cierta en las que aparecen diversas personas (fojas 75-76).
48. Documento impreso del artículo periodístico de Espectáculo 15 "*Los Embajadores Criollos*" de fecha 11 de diciembre 1992 en el que se señala que *Los Embajadores Criollos* retornan a los escenarios peruanos sin Rómulo Varillas quien ha sido reemplazado por Carlos Guzmán (foja 77).
49. Página del diario Extra de fecha 30 de abril de 1998 que contiene el artículo "*Regresan los Embajadores Criollos luego de dos décadas de ausencia*",

M-SPI-01/01

36-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

en el que se señala que hace cinco años Carlos Guzmán Mariño es cantante y guitarrista de la agrupación (foja 82).

50. Dos DVD en los que se recoge testimonios de Raúl Infante, Alfredo Collantes, Santiago Salcedo, Raúl Vargas, Gaby Zevallos y una entrevista en RPP, en las cuales se indica que Carlos Guzmán fue parte de la segunda generación de "Los Embajadores Criollos", integrando la agrupación desde 1979.
51. CD que contiene testimonios de Walter Sachun y Pedrito Vals.
52. CD de audio (sin etiqueta y con leyendas escritas a mano con lapicero) en la que se indica que el título del disco es Homenaje al Criollismo EL PIRATA - LOS EMBAJADORES CRIOLLOS.
53. Copia del Informe médico elaborado por el Hospital /Policlínico Guillermo Kaelin de la Fuente correspondiente a Matías Alejandro Velásquez Rodríguez (foja 268 y 283).
54. CD que contiene las canciones Lejano Amor y Decepción interpretadas por *Los Embajadores Criollos* (foja 246).
55. Copia simple de los actuados en el proceso de querrela llevado entre el accionante y emplazado e iniciado en el año 2017 (fojas 294 a 298, 305).
56. Copia del escrito de fecha 4 de setiembre de 2018 presentado ante el Primer Juzgado Penal de Villa El Salvador en el proceso de querrela mencionado en el punto anterior (fojas 301 a 304).

Por su parte, el emplazado presentó como medios probatorios los siguientes documentos:

57. Copia de la denuncia por Infracción de Derechos de Propiedad Industrial interpuesta contra Carlos Guzmán Mariños, de fecha 25 de octubre de

M-SPI-01/01

37-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

2016, por el uso indebido de la marca materia del presente procedimiento - Expediente N° 681564-2016 (foja 103).

58. Copia de la Resolución N° 1706-2017/CSD-INDECOPI, de fecha 21 de junio de 2017, recaída en el Expediente N° 681564-2016, en la que, entre otros aspectos, se declara fundada la denuncia y se multa a Carlos Guzmán Mariños con 1 UIT (fojas 106 a 122).
59. Copia de una carta notarial de fecha 7 de octubre de 2016, remitida por Matías Alejandro Velásquez Rodríguez a Santiago Salcedo Gutiérrez solicitándole que deje de "usurpar" su marca LOS EMBAJADORES CRIOLLOS (foja 123).
60. Documentos impresos de afiches publicitarios que promocionan presentaciones de la agrupación *Los Embajadores Criollos* en Perú, Ecuador y Canadá (agosto de 2008 a junio de 2012) (fojas 124 a 129).
61. Impresión del artículo de la sección de Espectáculos de El Diario El Peruano, titulado "El Estilo no Muere" en el que se señala lo siguiente:

"(...)

El proyecto de Los Nuevos Embajadores Criollos tomó forma cuando Carlos Correa se encontraba aún con vida. Precisamente fue él uno de los que quiso que se consolidara el trio para continuar con el camino iniciado en la década de 1950. Ahora inician el lanzamiento de un disco compacto con las nuevas versiones de los más populares éxitos.

Incluirá, también nuevas composiciones. Una de ellas es el Valse de madrugada, de inspiración de Carlos Correa, quien, junto con el boquerón, compositor y ahora productor Franklin Cabrejos lograron grabar. En la canción se escucha la voz de Correa recitando algunos versos. Era la despedida del último de Los Embajadores Criollos.

*La segunda voz del querido y popular trio lo dejó a **Alejandro Velásquez**, cuando fue entrevistado por el programa Mediodía Criollo. Así, fijó la continuidad del estilo quejumbroso que los identificó hace cinco décadas (...)" (lo resaltado corresponde a la Sala)*

(fojas 130).

M-SPI-01/01

38-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DS

- 62. Constancia emitida por el director de promoción y actividades musicales del Conservatorio Nacional de Música, en el que se señala que Matías Alejandro Velásquez Rodríguez ha laborado como docente en dicha institución de mayo a diciembre de 1996 (foja 131).
- 63. CD que contiene grabaciones de presentaciones de *Los Embajadores Criollos* a decir del emplazado sin la participación de Carlos Guzmán Mariños, en la carátula del CD se anota que dicha circunstancia se debe a que en el año 1994 dicha persona ya había sido separada del trio.
- 64. DVD que contiene una declaración del señor Pedrito Vals en la que señala que fue sorprendido por el Señor Carlos Guzmán en una entrevista previa y que quien es titular del nombre LOS EMBAJADORES CRIOLLOS es Matías Alejandro Velásquez Rodríguez, teniendo en cuenta el certificado de registro otorgado por Indecopi.
- 65. DVD que contiene un video de Luis Abanto Morales, quien, desde Toronto - Canadá, señala que *Los Embajadores Criollos*, dirigidos por Matías Alejandro Velásquez Rodríguez, tendrán una presentación en dicha ciudad. Asimismo, el DVD contiene una presentación en vivo en RADIO NACIONAL del grupo *Los Embajadores Criollos*.
- 66. CD denominado *Los Embajadores Criollos Una Serenata Para Ti* de Alejandro Velásquez Rodríguez.



[Handwritten signature]

M-SPI-01/01

39-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

67. CD de audio denominado *Los Embajadores Criollos* en el que se verifica la participación del emplazado como guitarrista.
68. Copia de un escrito presentado por Carlos Alberto Guzmán Mariños en el Expediente N° 681564-2016, en el que señala que se identifica como LOS NUEVOS EMBAJADORES CRIOLLOS desde el año 1995 (fojas 172 a 174).
69. Carta elaborada por Producciones IEMPSA S.A.C. dirigida a Matías Alejandro Velásquez Rodríguez en la que señala que, según los contratos que obran en su poder, el representante de "*Los Embajadores Criollos*" fue el señor Rómulo Varillas Talaviña (foja 217).
70. Documento denominado *Los Embajadores Criollos* en Tacna fechado de octubre de 2015, en la que verifica que Carlos Guzmán ofrece sus servicios con la agrupación *Carlos Guzmán y los N. Embajadores Criollos*, adjuntando una reseña de *Los Embajadores Criollos* (fojas 224 a 227).
71. Oficio N° 0240-2018-OCyPC-AMPT DE ECHA 26 de abril de 2018 en el que se pone en conocimiento del accionante que la Municipalidad de Tacna dejó sin efecto la condecoración efectuada a Carlos Alberto Guzmán Mariños como visitante ilustre de dicha ciudad por acto deshonroso e infame, adjuntando a este la Resolución de Alcaldía N° 0584-18 emitido en Tacna con fecha 24 de abril de 2018 (fojas 228 a 229).
72. CD de audio en el que se visualiza al trio *Los Embajadores Criollos* cantando dos canciones.

Previamente a realizar el análisis de los medios probatorios, cabe precisar que sólo se tomarán en cuenta los que sean de fecha anterior a la fecha de solicitud de registro de la marca LOS EMBAJADORES CRIOLLOS (14 de noviembre de 2012).

Al respecto:

M-SPI-01/01

40-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

- Si bien los medios probatorios detallados en los puntos 3, 4, 5, 6, 24, 40, 42, 47 y 68 fueron emitidos fuera del periodo relevante es posible verificar que contienen información referida a fechas anteriores.
- Por otro lado, no serán tomados en consideración los medios probatorios detallados en los puntos 10, 19, 20, 23 y 53 por no contar con fecha cierta o contener información que no es relevante para el presente procedimiento
- Asimismo, no serán tomados en consideración los medios probatorios detallados en los puntos 44, 55 a 59, 70 y 71 por haber sido emitidos fuera del periodo relevante.

Por otro lado, si bien tanto el accionante como el emplazado han señalado, en el transcurso del presente procedimiento, que algunos de los medios probatorios presentados deberían ser materia de informe pericial, la Sala considera que cuenta los suficientes elementos de juicio a fin de realizar la valoración de los mismos.

De los medios probatorios presentados y de lo expuesto por las partes a lo largo del presente procedimiento, esta Sala concluye lo siguiente:

- La agrupación *Los Embajadores Criollos* fue fundada en los años 50 por los señores Rómulo Varillas, Carlos Correa y Alejandro Rodríguez.
- El accionante formó parte de dicha agrupación, de acuerdo a sus propias afirmaciones cuando Rómulo Varillas dejó ésta, entre los años 1982 y 1986, así como en el periodo comprendido entre los años 1988 a 1990, habiendo grabado el long play "VUELVEN... LOS ÍDOLOS DEL PUEBLO".
- El emplazado ha señalado que fue convocado como primera guitarra de la agrupación *Los Embajadores Criollos* en el año 1978 y participó en ella por tres años. Posteriormente, en el año 1989 es convocado nuevamente (afirmaciones que no han sido refutadas por el accionante).
- En el año 1990 se resquebraja la agrupación *Los Embajadores Criollos*, decidiendo Carlos Correa y Alejandro Rodríguez formar cada uno su propio

M-SPI-01/01

41-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

trio. Es así como en el año 1991 el accionante y el señor Carlos Correa forman una nueva agrupación denominada LOS CARLOS. Por lo tanto, se puede concluir que hasta el año 1990 existió la agrupación original *Los Embajadores Criollos*, fecha en la cual sus integrantes formaron sus propias agrupaciones, siendo que hasta dicho año no se registró dicha marca de servicio a favor de sus originales fundadores.

- En el año 1992 se conforma la agrupación *Los Nuevos Embajadores Criollos*, la cual cuenta con la participación del emplazado y de Carlos Alberto Guzmán Mariños.
- Desde el año 1992 tanto el accionante como el emplazado han utilizado las denominaciones *Los Nuevos Embajadores Criollos* o *Los Embajadores Criollos* para identificar a agrupaciones musicales en las que participan.
- Matías Alejandro Velásquez Rodríguez registró la marca EMBAJADORES CRIOLLOS DEL PERU en el año 2002 y caducó en el año 2012, debido a que no se efectuó la renovación de dicho registro dentro del plazo establecido. Resulta pertinente señalar que esta Sala ha verificado que en el procedimiento de registro correspondiente Carlos Alberto Guzmán Mariños formuló oposición, sin embargo, esta no fue admitida. A la fecha dicha marca no se encuentra vigente.
- Adicionalmente, no se ha acreditado que el accionante, Carlos Alberto Guzmán Mariños, haya estado haciendo uso de la marca LOS EMBAJADORES CRIOLLOS para distinguir servicios de agrupación musical al momento en que el emplazado solicitó y obtuvo el registro de la marca materia de nulidad (año 2012) sino que utilizaba la denominación *Los Nuevos Embajadores Criollos* para identificar sus servicios.
- Cabe indicar que, en virtud al derecho de petición, reconocido la Constitución Política del Perú y en los artículos 115 y 116 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cualquier

M-SPI-01/01

42-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado.

El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado (*como los procedimientos de solicitud de registro de marca*), de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia.

Teniendo en cuenta lo anterior, el registro de la marca materia de nulidad fue solicitado (14 de noviembre de 2012) y obtenido (8 de julio de 2013) cuando no sólo ya habían transcurrido varios años desde que se había disuelto la agrupación musical "Los Embajadores Criollos" en la que tanto el accionante como el emplazado en algún momento habían formado parte, y cuando el accionante no venía realizando presentaciones por cuenta propia en el Perú identificándose con dicha marca; por todo lo cual la Sala considera que no ha existido mala fe por parte del emplazado al obtener el registro de la marca LOS EMBAJADORES CRIOLLOS, sino el simple ejercicio del derecho de petición que reconoce la Ley a todo ciudadano.

7. Conclusión sobre la acción de nulidad de registro del Certificado N° 77273

De acuerdo a lo establecido en los numerales precedentes, la Sala determina que el registro de la marca LOS EMBAJADORES CRIOLLOS, otorgado bajo Certificado N° 77273, para distinguir servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, no fue obtenido de mala fe, por lo que resulta válido y, en ese sentido, debe mantener su vigencia.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Carlos Alberto Guzmán Mariños y; en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 28-2018/CSD-INDECOP de fecha 5 de enero de 2018, que declaró INFUNDADA la

M-SPI-01/01

43-44



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° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 704892-2017/DSD

acción de nulidad del registro de la marca LOS EMBAJADORES CRIOLLOS, otorgado a favor de Matías Alejandro Velásquez Rodríguez, bajo Certificado N° 77273, para distinguir servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, María Soledad Ferreyros Castañeda y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla




NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

