

**DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCIÓN N° 16262-2023/DSD-INDECOPI**

EXPEDIENTE : N° 927331-2021
SOLICITANTE :
Lima, 28 de junio de 2023

1. ANTECEDENTES

Con fecha 06 de diciembre de 2021, de Perú, solicitó el registro del lema comercial La Fe Es Lo Más Lindo De La Vida, para usarse como complemento de la marca de servicio y logotipo, solicitada mediante expediente N° 857153-2020, para la clase 36 de la Clasificación Internacional.

1.1. Levantamiento de Suspensión

Mediante Resolución N° 8439-2022/DSD-INDECOPI, de fecha 29 de marzo 2022, recaída en el presente expediente, se dispuso suspender la tramitación del mismo hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el expediente N° 857153-2020¹, por cuanto el pronunciamiento de la Autoridad Administrativa con relación a dicho expediente, afectaría la resolución de los actuados en el presente procedimiento.

Sin embargo, atendiendo a que, a la fecha, ya existe un pronunciamiento definitivo en el mencionado expediente, la Dirección considera que ha desaparecido el motivo de la referida suspensión, por lo que corresponde levantar la suspensión decretada, a fin de que continúe el trámite correspondiente.

2. ANÁLISIS**2.1. Requisitos de registrabilidad y prohibiciones de registro**

A tenor de lo dispuesto por el artículo 179 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, serán aplicables a los lemas comerciales las disposiciones relativas al título VI de la Ley referida, referente a las marcas, en lo que fuere pertinentes.

¹ Mediante Resolución N° 2273-2022/DSD-INDECOPI, de fecha 19 de abril de 2022, la Comisión de Signos Distintivos, dispuso: a) REVOCAR la Resolución N° 34218-2021/DSD-INDECOPI, de fecha 13 de diciembre de 2021, en el extremo que denegó el registro multiclase de marca de producto y/o servicio constituido por la denominación y logotipo, en la clase 36 de la Clasificación Internacional, solicitado por de Perú, b) OTORGAR a favor de de Perú, el registro multiclase de marca de producto y/o servicio constituido por la denominación y logotipo, en la clase 36 de la Clasificación Internacional, y c) Dejar firme la Resolución N° 34218-2021/DSD-INDECOPI, de fecha 13 de diciembre de 2021, en lo demás que contiene, por lo anterior se generó el certificado Multiclase N° 34907.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Indecopi, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web.

<https://enlinea.indecopi.gov.pe/verificador>

Id Documento:m5768zjm07

El artículo 134 de la Decisión Andina 486 establece que a efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Añade que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica y que la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

En el presente caso, el signo solicitado a registro reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, y goza además de aptitud distintiva, quedando por determinar si se encuentra inmerso en alguna prohibición de registro.

2.2. Prohibiciones de registro – mala fe, aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

El artículo 137 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial establece que: Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

La mala fe constituye una actuación contraria a los buenos usos y costumbres que deben regir las relaciones comerciales de las personas en el mercado, y como tal supone el aprovechamiento injustificado o la afectación dolosa de los derechos de un tercero por parte de aquellas personas que, conociendo de su existencia los vulneran, conculcan o desconocen, a fin de obtener un beneficio personal indebido, que se traduce en la obtención del registro de un signo distintivo, actuación que se encuentra sancionada por la legislación de propiedad industrial.

Así, los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.

La buena fe constituye uno de los principios generales del derecho que como tal debe informar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte.

En efecto, la buena fe constituye un presupuesto esencial que debe regir todo ordenamiento jurídico a efectos de obtener el derecho de exclusividad sobre un signo distintivo. De esa forma, el actuar en forma deshonesto, desleal o con mala fe constituye un comportamiento sancionado por el ordenamiento jurídico.

La buena fe representa la concretización de los usos sociales y las valoraciones de una sociedad y se presenta como una noción que permite asegurar la convivencia. Así,

conforme lo indica Baylos “desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social, los que rechaza la costumbre y los que van contra los usos honestos”.²

Es por ello no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la trasgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesto o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico.

De otro lado, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal o para determinar que el titular ha solicitado u obtenido el registro de su marca con mala fe, sino que hace falta además que se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino simplemente enunciativas, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso concreto. Conforme lo señaló el Tribunal de la Comunidad Andina, “(...) de esta forma el legislador comunitario deja a la regulación y jueces nacionales la determinación de otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intención o propósito reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario”³.

Del mismo modo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala 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 obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos areros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno (...)”. Finalmente, el Tribunal advierte que: “el solicitante de un registro de marca no se puede escudar en que la marca solicitada no está registrada, ya que, si conocía la aptitud distintiva de la misma, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que se pretende registrar en esas condiciones, se configuraría un típico acto de mala fe (...)”⁴.

3. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, se advierte que el solicitante pretende registrar como lema comercial el signo conformado por la frase La Fe Es Lo Más Lindo De La Vida, la cual se trata de una frase que si bien es cierto no se encuentra protegida por el derecho de propiedad intelectual en nuestro país, cuenta con exposición pública a nivel nacional por lo menos desde el año 2011.

² BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial; Segunda edición actualizada, Madrid 1993, p. 336.

³ Proceso N° 30-IP-97, en Gaceta oficial del acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de Julio de 1988 p. 11

⁴ Ver la interpretación Prejudicial de 25 de febrero de 2016, expedida en el marco del proceso 279-IP-2015.



En efecto, el signo solicitado a registro, incluye una frase usada de forma coloquial, que en los últimos años ha venido siendo empleada por la sociedad peruana para hacer referencia a la idea de no perder nunca las esperanzas en algo por hacer o emprender.

La referida frase fue acuñada por el reconocido ex futbolista peruano Luis Alberto Guadalupe, más conocido como “Cuto Guadalupe”, quien la mencionó por primera vez al ganar un partido de fútbol en el torneo local peruano cuando vestía la camiseta de capitán del equipo de fútbol Juan Aurich, contra Alianza Lima, por el título nacional. La sorpresa de haberle ganado a uno de los equipos más fuertes dentro del torneo peruano, inspiró a Luis Alberto Guadalupe a lanzar la referida frase de forma muy efusiva y emocionado por el logro a la prensa, al tratarse de un episodio muy mediático que fue replicado a nivel nacional, ocasionando que dicha frase se convierta más tarde en su sello personal⁵.

Es por ello, que esta Dirección considera que [redacted], de Perú, estaría buscando querer apropiarse de una frase que desde el año 2011 ha sido y viene siendo muy popular en la sociedad peruana, dado el impacto que genera el fútbol como deporte en nuestro país, así como sus figuras emblemáticas, pero por sobre todo por el significado de dicha frase en la vida de la sociedad peruana, quienes se encuentran en constante búsqueda de superación.

De esta manera, se determina que la concurrencia en el mercado del signo solicitado constituido por la frase La Fe Es Lo Más Lindo De La Vida, conllevaría a que el público consumidor considere que los servicios que distingue la marca registrada [redacted] y logotipo, a la cual el lema comercial pretende complementar, sean prestados por el reconocido futbolista peruano Luis Alberto Guadalupe, o que tengan alguna vinculación con él.

En consecuencia, se determina que existen indicios suficientes para concluir que [redacted], de Perú, ha solicitado el registro del lema comercial La Fe Es Lo Más Lindo De La Vida, con el propósito de obtener un beneficio económico en base a la popularidad que ha adoptado la referida frase en la sociedad peruana y lo que significa para ésta, habiendo quedado acreditada la mala fe con la que ha actuado el solicitante al pretender el registro materia de la presente solicitud.

4.. Conclusión

⁵ Información obtenida de las siguientes páginas web:

- <https://www.infobae.com/peru/2023/05/17/la-fe-es-lo-mas-lindo-de-la-vida-el-origen-de-la-frase-de-cuto-guadalupe-que-resurgio-por-el-ampay-de-su-esposa/>
- <https://sicreesinnovas.com/la-fe-es-lo-mas-lindo-de-la-vida/>
- <https://larepublica.pe/deportes/2023/05/16/cuando-y-en-que-partido-nacio-la-frase-del-luis-cuto-guadalupe-la-fe-es-lo-mas-lindo-de-la-vida-alianza-lima-1161632>
- <https://elcomercio.pe/somos/historias/cuto-guadalupe-la-historia-detras-de-la-fe-es-lo-mas-lindo-de-la-vida-la-frase-de-cuto-que-carrillo-y-cueva-hicieron-viral-seleccion-peruana-noticia/>
- <https://rpp.pe/futbol/descentralizado/cuto-guadalupe-recuerdo-como-inicio-su-frase-sobre-la-fe-al-ganarle-una-a-alianza-lima-en-2011-con-juan-aurich-noticia-1375002>



Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que se encuentra incurso en el supuesto contemplado en el artículo 137 de la Decisión 486 y ha sido solicitado mediando mala fe; por lo que no corresponde acceder a su registro.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40 y 41 del Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y sus modificatorias (Indecopi), concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075; que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial y sus modificatorias; así como por los artículos 37 y 38 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

5. DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

PRIMERO: LEVANTAR la suspensión del presente procedimiento decretada mediante Resolución N° 8439-2022/DSD-INDECOPI, de fecha 29 de marzo 2022.

SEGUNDO: DENEGAR el registro del lema comercial solicitado por
, de Perú.

Regístrese y comuníquese



KARLA UGÁS GÓMEZ
Dirección de Signos Distintivos