



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

**RESOLUCIÓN N° 2580-2019/CSD-INDECOPI**

EXPEDIENTE : 772665-2018

SOLICITANTE : GAVILANO CANCINO LUIS ALONSO

OPOSITORA : SUCESION DEL SEÑOR ALBERTO AGUILERA  
VALADEZ

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO  
OPOSICIÓN

Lima, 06 de junio de 2019.

**1. ANTECEDENTES**

Con fecha 05 de noviembre de 2018, GAVILANO CANCINO LUIS ALONSO, de Perú, solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación JUAN KABRIEL Y SU MARIACHI, para distinguir educación, formación; servicio de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

Mediante escrito de fecha 27 de diciembre de 2018, SUCESION DEL SEÑOR ALBERTO AGUILERA VALADEZ, de México, formuló oposición manifestando lo siguiente:

- Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel nació en México el 07 de enero de 1950, quien adoptó dicho nombre en homenaje a su maestro Juan Contreras y a su padre Gabriel Aguilera.
- Juan Gabriel cuenta con más de 100 millones de discos vendidos y escribió más de 1500 canciones en su carrera.
- Juan Gabriel visitó el Perú (Lima, Trujillo, Cuzco y Arequipa) en varias oportunidades, es decir, en los años 1993, 1996, 2012, 2014 en las cuales realizó presentaciones en vivo.
- Debido al éxito de Juan Gabriel en el Perú, es posible contar en con el imitador Ronald Hidalgo, quien es considerado el mejor imitador de Juan Gabriel.
- El nombre JUAN GABRIEL es reconocido a nivel mundial como uno de los mejores cantautores, intérprete, compositor, y productor musical de Latinoamérica, siendo su vida, historia y obras muy conocidas y reconocidas en nuestro país y en el mundo, por lo que de concederse el registro del signo

Página 1 de 16

solicitado se estaría afectando los derechos de los herederos titulares del nombre e imagen del famoso artista mexicano JUAN GABRIEL, dado que los usuarios la relacionarán directamente con su historia y obras.

- Los servicios que pretende distinguir están relacionados con la música, el espectáculo, entretenimiento, actividades culturales.
- El hecho que el signo solicitado JUAN KABRIEL Y SU MARIACHI cambie la letra G por la letra K, pretende de una forma peyorativa ridiculizar la orientación sexual del artista JUAN GABRIEL, dado que el signo solicitado evoca la idea de un homosexual y su pareja.
- El solicitante tiene una actitud desleal y actúa de mala fe.

Amparó su oposición en los artículos 135 inciso p), 136 inciso e), 137, 146 y 172 de la Decisión 486, artículos 9 y 10 del Decreto Legislativo N° 1044.

Mediante escrito del 09 de enero de 2019, la opositora adjuntó medios probatorios.

No obstante haber sido debidamente notificado, el solicitante no absolvió el traslado de la oposición formulada, razón por la que, mediante providencia de fecha 05 de marzo de 2019, se dejó constancia de tal hecho y se señaló que el expediente se encontraba para resolver, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

## **2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN**

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar lo siguiente:

- Si el signo solicitado se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486.
- Si el signo solicitado está incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso e) de la Decisión 486.
- Si la presente solicitud de registro se ha efectuado mediando mala fe y si corresponde la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

## **3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN**

### **3.1. Informe de antecedentes**

Del informe de antecedentes que obran en el expediente, se ha verificado lo siguiente:

- a) VILLARAN MAGNET, GABRIEL, de Perú, es titular de la marca de servicio constituida por la denominación CAMPEONES DEL MAR - PERÚ - GABRIEL VILLARAN y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



Inscrita el 28 de enero de 2014, con certificado N° 80328, vigente hasta el 28 de enero de 2024, que distingue educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales, de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

- b) CHINO APAZA, ROBERT VALENTIN, de Perú, es titular de la marca de servicio constituida por la denominación FERNANDO GABRIEL Y EL MARCO MUSICAL Y LOS ADOLESCENTES DEL ESCENARIO, inscrita el 12 de mayo de 2015, con certificado N° 87695, vigente hasta el 12 de mayo de 2025, que distingue formación, servicios de entretenimiento y servicios musicales, de la clase 41 de la Clasificación Internacional.
- c) RIOS PABLO, JUAN CARLOS, de Perú, es titular de la marca de servicio constituida por la denominación JUAN CARLOS RIOS Y ORQUESTA INTERNACIONAL LA 7MA. (LA SÉTIMA), inscrita el 02 de agosto de 2010, con certificado N°62897, vigente hasta el 02 de agosto de 2020, que distingue servicios de entretenimiento, de la clase 41 de la Clasificación Internacional.
- d) GOMEZ GOMEZ, JUAN DIEGO, de Colombia, es titular de la marca de servicio constituida por la denominación JUAN DIEGO GÓMEZ CERO IMPOSIBLES y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



Inscrita el 23 de febrero de 2018, con certificado N° 106038, vigente hasta el 23 de febrero de 2028, que distingue educación; servicios de educación y formación lingüística; celebración de talleres [formación]; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; academias [educación], de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

### **3.2. Requisitos de registrabilidad y prohibiciones de registro**

El artículo 134 de la Decisión 486 establece que se entenderá por marca todo "(...) signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado". Añade que "(...) podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica (...)".



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



Es decir que, conforme a la normativa andina, cualquier elemento distintivo y en consecuencia perceptible, puede ser considerado como marca, siempre que esté en aptitud de cumplir la función principal de esta figura, que es la función identificadora. De este modo, la Decisión 486, incluye una amplia gama de elementos susceptibles de ser registrados como marca, señalando de forma enunciativa, ejemplos de tales signos.

En el mismo sentido, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, establece que *“la marca es el medio o el modo externo y necesario del que se valen los empresarios para asignar a sus servicios y productos un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como signo externo de diferenciación y los productos como objeto de protección de la marca”*<sup>1</sup>.

Así, la marca tiene como función esencial el distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Ese carácter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o servicios para así participar en el mercado y, por otro lado, permite al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusión o engaño.

Sin embargo, no todo signo puede acceder al registro como tal. En efecto, el artículo 134, anteriormente citado, no sólo establece qué signos pueden constituir marca, sino que además establece cuáles son los requisitos que estos signos deben reunir para acceder a los Registros de Propiedad Industrial, al señalar que podrán registrarse como marca los signos que sean distintivos y susceptibles de representación gráfica, mientras que el artículo 135 inciso a) de la norma citada, señala que no se podrán registrar como marcas los signos que no puedan ser considerados como marca de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 y el artículo 135 inciso b) establece que no podrá registrarse los signos que carezcan de distintividad.

Cabe señalar, sin embargo, que para efectos de analizar la distintividad de un signo no basta con apreciar sus características constitutivas inherentes, sino además es necesario relacionarlas con los productos o servicios que en concreto dicho signo pretende distinguir. Si el signo solicitado analizado es capaz de diferenciar los productos o servicios que distingue de aquellos que producen, comercializan o prestan los competidores entonces ostentará la distintividad que le permitirá acceder a la protección registral como marca.

Es al relacionar el signo con los productos o servicios que pretende distinguir, en consecuencia, que se revelará su aptitud distintiva o su incapacidad para diferenciar unos productos o servicios, de otros.

### **3.2.1. Signos contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres**

---

<sup>1</sup> Proceso N° 22-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 265 del 16 de mayo de 1997, p. 17.  
Página 4 de 16



El inciso p) del artículo 135 de la Decisión 486 tiene como *ratio legis* la protección del interés público en varios grados. Así, la norma cautela la moral social (al impedir el registro de signos que contraríen o afecten las buenas costumbres), vela por los intereses de paz, estabilidad y justicia (al proscribir las menciones atentatorias contra el orden público) para finalmente establecer protecciones directas a un sujeto colectivo constituido por los medios comerciales y el público consumidor.

Previamente a realizar el análisis de la marca registrada, es conveniente precisar los conceptos de ley, moral, orden público y buenas costumbres.

- Ley

En concordancia con lo establecido por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 30-IP-96<sup>2</sup>, conviene precisar que la interpretación del literal g) del artículo 72 de la Decisión 313 (recogida en términos similares por el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486) y, de manera especial, la palabra "ley" contenida en el precepto, es necesario efectuarla en aplicación de criterios que miren al fin ulterior de la norma y en el contexto en que se encuentra inmersa.

Conforme lo expresa el Tribunal en el citado Proceso 30-IP-96, cuando la disposición comunitaria hace alusión a la palabra "ley", no debe entenderse que las legislaciones internas sobre marcas pueden incorporar nuevas prohibiciones de registro que las contempladas en el Régimen Común Andino sobre Propiedad Industrial. Sin embargo, el derecho positivo de cada país ha incorporado en su ordenamiento jurídico disposiciones de carácter imperativo que velan por los intereses generales y que tienen por fundamento el orden público, la paz, la estabilidad, la moral y las buenas costumbres. Estas normas positivas internas no pueden ser desconocidas por la Oficina nacional competente al momento de conceder el registro.

- Moral

Conceptualmente, se entiende por moral aquello perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia. Ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia.<sup>3</sup>

En términos generales, puede definirse a la moral como la conducta espiritual referida a la valoración en base a la conciencia individual o a los valores del entorno social.

La moral considera los actos humanos en relación con el sujeto mismo que los cumple, determinando entre los actos posibles de éste cuál es la conducta debida: selecciona, entre las posibilidades del comportamiento, aquellas que son debidas o son lícitas, y las opone a aquellos otros comportamientos posibles, pero indebidos, ilícitos o prohibidos.<sup>4</sup> Si bien existe una estrecha relación entre las normas morales y las normas jurídicas – ya que no es posible vaciar el derecho de su contenido ético – existen diferencias entre la Moral y el Derecho, ya que aun siendo éticos los valores hacia los que apunta el

<sup>2</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299 del 17 de octubre de 1997, pp.46, 52 y ss.

<sup>3</sup> Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española.

<sup>4</sup> Enciclopedia Jurídica Omeba.

derecho, estos son distintos de los valores pura y estrictamente morales. En efecto, la norma moral enjuicia la conducta de los valores supremos hacia los cuales debe orientarse la vida humana; toma la vida humana en sí misma, en su plenitud, centrándola en su auténtica y más radical significación, atendiendo a su supremo destino y misión, y contemplándola en su auténtica realidad, que es siempre la realidad individual, única, singular e intransferible. En cambio, la norma moral jurídica enjuicia y regula el comportamiento humano desde el punto de vista de las repercusiones de éste en otras personas y en la sociedad.

La Moral constituye la ciencia del bien en general; el conjunto de normas de conducta que la mutua convivencia fija entre los hombres; la ciencia de las costumbres sociales. La coacción, de la cual carecen las normas morales, sirve de elemento diferenciador con respecto a las normas jurídicas; si bien muchas reglas éticas reciben por ello sólo el amparo del derecho, mientras ciertas disposiciones positivas están desprovistas de sanción en caso de incumplimiento, por omisión del legislador, por la poca entidad de la situación o por alguna razón superior, como la que lleva a no aplicar una pena en ciertos casos, entre ellos, la condena condicional.<sup>5</sup>

#### - Orden público

Conceptualmente, puede definirse el orden público como la situación de normalidad y tranquilidad en la que discurren las principales actividades de un Estado sin perturbaciones ni conflictos.

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 4-IP-88<sup>6</sup>, señala que el orden público se refiere al Estado, a la cosa pública. Este orden es el imperio de la ley de la tranquilidad ciudadana que debe ser garantizado por el Estado. En tal sentido fue definido por Hauriou como el “orden material y exterior considerado como estado de hecho opuesto al desorden; como estado de paz opuesto al estado de perturbación”. Son actos contra el orden público, por ejemplo, los que atentan contra la seguridad pública, los que afectan el normal funcionamiento de los servicios públicos, los tumultos y disturbios públicos, el pillaje, el vandalismo, la subversión, la apología de la violencia, los atentados contra la salubridad pública y, en general, los que alteran la paz pública o la convivencia social. En consecuencia, un signo denominativo o figurativo cuyo efecto en el público pueda ser el de estimular este tipo de actos, no podrá ser admitido como marca.

Asimismo, el Tribunal Andino, en el Proceso 2-IP-94<sup>7</sup>, ha manifestado sobre el orden público lo siguiente (...) *“Aunque por definición la generalidad de la ley hace que ella se presuma dictada en beneficio colectivo, existen algunas disposiciones cuyo enfoque jurídico mira especialmente a la protección de los intereses de la colectividad, de manera tal que éstos ejercen una acción predominante sobre el interés individual a fin de mantener la estabilidad del orden jurídico en una comunidad determinada”*.

Fernández-Novoa ha indicado que el “orden público” debe ser concebido como el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente

<sup>5</sup> Diccionario de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas.

<sup>6</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39 del 24 de enero de 1989, p.3.

<sup>7</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 160 del 21 de julio de 1994, p.4.



obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada.

- Buenas costumbres

En términos generales, puede considerarse como buenas costumbres, en un lugar y en un momento determinado, aquéllas que reflejan una adecuación entre la actuación individual o colectiva y la moral.

El Tribunal Andino, en el referido Proceso 4-IP-88, ha manifestado que por “buenas costumbres” debe entenderse la conformidad de la conducta con la moral aceptada o predominante según el lugar y época. Suele tener esta expresión un sentido ético general y no propiamente comercial, y se la refiere, entre otras, a conductas que chocan con la moral social tales como la prostitución, el proxenetismo, la vagancia, los juegos prohibidos, etc. y las conductas delictivas en general. Un signo de cualquier tipo, denominativo o figurativo, que pueda extenderse como apología o simple propaganda de esta clase de conductas, será entonces irregistrable como marca.

Asimismo, en el Proceso 30-IP-96, se ha precisado que los términos “*buenas costumbres no pueden ser confundidos con la costumbre como fuente del derecho nacida de la práctica social ni, de manera particular, con la costumbre mercantil, la cual tiene esencial importancia dentro del ámbito del Derecho Comercial dado su característico dinamismo y constante evolución; muestra de esa importancia constituye el reconocimiento hecho por las leyes mercantiles al otorgar a la costumbre valor como fuente del derecho, equiparándola incluso a la propia ley, dentro de determinados parámetros. Pero no puede hablarse en el mismo sentido cuando la ley se refiere a las “buenas costumbres” consideradas como la “conformidad que debe existir entre los actos humanos y los principios de la Moral”.*

En el mismo sentido, Fernández-Novoa precisa que las “buenas costumbres” han de asimilarse a la moral en el sentido de la conducta moral exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas.

### **3.2.2. Aplicación al caso concreto**

En el presente caso, el signo solicitado JUAN KABRIEL Y SU MARIACHI, para distinguir educación, formación; servicio de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que el signo solicitado está conformado por la frase JUAN KABRIEL Y SU MARIACHI, donde el término JUAN corresponde a un nombre masculino, mientras KABRIEL es un nombre<sup>8</sup> y también es un apellido<sup>9</sup>, y la denominación MARIACHI se refiere a un conjunto instrumental que acompaña a los cantantes de ciertas danzas y aires populares mexicanos<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Información verificada en: <https://www.names.org/n/kabriel/about> , <https://www.babycenter.com/baby-names-kabriel-618435.htm>

<sup>9</sup> Información verificada en: <http://www.ancestry.co.uk/name-origin?surname=kabriel>

<sup>10</sup> Información verificada en: <https://dle.rae.es/?id=OPCT0cU>

Entonces, la expresión JUAN KABRIEL Y SU MARIACHI, evaluada en su conjunto, se refiere a una persona de sexo masculino acompañada de un conjunto musical mexicano, con lo cual, contrariamente a lo alegado por la opositora, dicha expresión no es susceptible de afectar la moral, el orden público o las buenas costumbres, ya que no consisten en un nombre relacionado a un producto o actividad considerados como ilícitos, ni constituyen un signo obsceno o que pueda incitar al odio, a la violencia, al racismo u otro tipo de conductas antisociales o que sea susceptible de generar desagrado, molestia, menosprecio o agravio a las personas o a la colectividad; por lo que no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486.

### **3.2.3. Conclusión**

Por las razones expuestas, se concluye que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro del artículo 135 inciso p) de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar infundada la oposición en este extremo.

### **3.3. Aplicación del artículo 136 inciso e) de la Decisión 486**

La opositora manifestó que el nombre JUAN GABRIEL es reconocido a nivel mundial como uno de los mejores cantautores, intérprete, compositor, y productor musical de Latinoamérica, siendo su vida, historia y obras muy conocidas y reconocidas en nuestro país y en el mundo, por lo que de concederse el registro del signo solicitado se estaría afectando los derechos de los herederos titulares del nombre e imagen del famoso artista mexicano JUAN GABRIEL, dado que los usuarios la relacionarán directamente con su historia y obras.

El artículo 136 inciso e) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, señala lo siguiente:

*“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 afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, Hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”.*

Del análisis de dicha norma, se advierte que es necesario que se cumplan dos requisitos para que un signo incurra en la prohibición antes citada. El primero, es que el signo solicitado constituya el nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona (natural o jurídicas, con o sin fines de lucro) distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente como una persona distinta del solicitante. El segundo, es que dicho signo afecte la identidad o prestigio de ésta persona. En caso de cumplirse los dos requisitos antes mencionados, es necesario que el solicitante cuente con la debida autorización de la persona afectada o, si hubiese fallecido, de sus herederos. De lo contrario la Comisión deberá denegar el signo petitionado.



Al respecto, la opositora adjuntó los siguientes medios probatorios:

1. Impresión del artículo "Juan Gabriel y su mágico concierto en Lima" del 15 de agosto de 2014 (27- 30)
2. Impresión de la página de Teleticket "Homenaje a Juan Gabriel Sinfónico" (31-32)
3. Artículo "Ronald Hidalgo rinde tributo a Juan Gabriel con concierto sinfónico" (33-36)
4. Artículo titulado "Carrera musical de Juan Gabriel en números" del 28 de agosto de 2016 (fojas 37-44)
5. Artículo titulado "Venta de discos físicos de Juan Gabriel aumentó en un 846%" (45-47)
6. Artículo titulado "Juan Gabriel ¿Cuánto dinero deja a sus herederos el cantante?" (fojas 48-51, 72-75)
7. Impresión de la página de Google "Juan Gabriel: Billboard Latin music awards" de los años 2015-2017 (52-53)
8. Impresión de la página de Facebook e Instagram de Juan Gabriel (54-60, 79) (sin fecha)
9. Artículo "Hasta que te conocí": este rating hizo serie de Juan Gabriel" del 17 de agosto de 2016 (61-63), "Detienen 'Hasta que te conocí'" del 21 de noviembre de 2018 (64-71)
10. Impresión de la página de youtube "latina de Perú Estrena La Exitosa Serie 'hasta que te conocí (no se aprecia el año) (76, 78), publicación en Facebook "Estreno: hasta que te conocí de Juan Gabriel" (77)
11. Impresión de la página web: <http://juangabrielclubdefans.com/> (80-83)
12. Impresión de Wikipedia sobre Juan Gabriel (fojas 94-112) (biografía de Juan Gabriel)
13. Artículo titulado "Premios y ventas millonarias, los números de Juan Gabriel" (113-117) del 01 de septiembre de 2019.
14. Impresión de la página <http://www.juangabriel.com.mx/> (118-119)
15. Artículo titulado "Los duos son los discos más vendidos de Juan Gabriel"(foja 120-122) del 16 de agosto de 2018.
16. Impresión de Wikipedia titulado " Anexo: Artistas musicales con mayores ventas que han cantado en español" (122-141)
17. Impresión de la página web de El Comercio: <https://elcomercio.pe/noticias/juan-gabriel> (142-167) (todas las noticias publicadas por El Comercio) entre el 30 de agosto de 2016 al 30 de diciembre de 2018.
18. Artículos publicados en el Diario El Comercio " Le rendirán homenaje a Juan Gabriel en Huaraz a dos años de su muerte" del 26 de octubre de 2018 (168-170); "Juan Gabriel mantiene récord en Spotify dos años después de su muerte" del 28 de agosto de 2018 (171-173); "Juan Gabriel desbanca a Justin Bieber en You tube" del 11 de septiembre de 2016 (174-176); "yo soy: el emotivo tributo a Juan Gabriel en imágenes" (177-178); "Juan Gabriel: ¿su muerte tuvo un efecto en rating de teleserie?" del 03 de septiembre de 2016 (179-181); "Juan Gabriel: ventas de discos se disparan tras deceso" (182-184); "Juan Gabriel: escucha la canción que le escribió al Perú" (185-187); "Hasta que te conocí: este rating hizo la serie de Juan Gabriel"(188-190); Juan Gabriel: las visitas que el 'Divo de Juárez' hizo al Perú" (191-193) "Juan Gabriel adoptó al Perú como su segundo hogar" (194-196); la última vez que Juan Gabri el se presentó en vivo" (197-199, 306-308).
19. Artículo titulado "Juan Gabriel y su mágico concierto en Lima" (200-203) (sin fecha).



20. Artículos publicados en el diario La República: <https://larepublica/tag/juan-gabriel> (204-223)
21. Artículos del diario La República titulados “Juan Gabriel recibirá homenaje en La Estación de Barranco” del 14 de noviembre de 2016 (224-228); “Cumbiamberos rinden homenaje a Juan Gabriel” (229-233) del 27 de agosto de 2017; “Eva Ayllón celebrará San Valentín con música de Juan Gabriel” del 05 de enero de 2018 (234-237); “Orquesta trujillana le rinde tributo a Juan Gabriel” del 11 de abril de 2018 (238-242); “A dos años de su muerte, Juan gabriel mantiene su record en Spotify” del 29 de agosto de 2018 (243-250); Juan gabriel destrona a Justin Bieber en YouTube” del 10 de septiembre de 2016 (251-259); “Juan Gabriel compuso esta hermosa canción para el Perú” del 28 de agosto de 2016 (260-269)
22. Artículo extraído de la página web: [https://www.cadena3.com/noticias/espectaculos/emotivo-tributo-juan-gabriel-imitador-peru\\_52338](https://www.cadena3.com/noticias/espectaculos/emotivo-tributo-juan-gabriel-imitador-peru_52338) : Emotivo tributo a Juan Gabriel de un imitador en Perú (270-276) del 02 de enero de 2019.
23. Artículos de la página web del Diario Correo: <https://diariocorreo.pe/noticias/juan-gabriel/> (277-288)
24. Artículos del diario Correo titulados: “Juan Gabriel en Homenaje al amor en el teatro Municipal” del 08 de febrero de 2017 (289-292); “Hermanos Jaipen conquistan YouTube” del 10 de junio de 2017 (293-297); “Eva Ayllón rendirá homenaje a Juan Gabriel en el teatro Peruano- Japonés” del 04 d enero de 2018 (298-301); “Juan Gabriel : escucha la Canción que le dedicó al Perú” del 28 de agosto de 2016 (302-305)
25. Artículos de la página web: <https://publimetro.pe/noticias-de-juan-gabriel-11726> (309-315)
26. Artículos del Publimento Perú: “Hermanos Yaipén graba temas de Juan Gabriel” del 28 de septiembre de 2016 (316-320); “YouTube: Juan Gabriel tiene más reproducciones que Justin Bieber” del 10 de septiembre de 2016 (321-325); “Juan Gabriel: le rendirán homenaje en parque zonal de Lima norte” del 04 de septiembre de 2016 (326-329) ; “El Juan Gabriel que conoció Bogotá antes de ser el Divo de Juárez” del 31 de agosto de 2016 (330-332).
27. Artículo de la página web: <https://noticias.canalrcn.com/internacional-gente/hace-tres-anos-juan-gabriel-ofrecio-dos-conciertos-inolvidables-colombia-0> (333-335)
28. Lista de marcas registradas con la denominación Juan Gabriel en Estados Unidos, México, (349-354)
29. Certificados de registro de las marcas JUAN GABRIEL (certificado N° 1374988, 1256352), JUAN GABRIEL LOS DÚO (certificado N°1556924), ETERNAMENTE JUAN GABRIEL (certificado N° 1883172), JUAN GABRIEL PARACUARO MICH y diseño (certificado N° 1583635) registradas en México para distinguir servicios de la clase 41; JUAN GABRIEL (certificado N° 4483786) registrada en Estados Unidos de América para distinguir servicios de la clase 41 (355-369)
30. Copia del documento titulado “Reserva de Derechos al Uso de Exclusivo” (370) emitido por el Instituto Nacional de Derecho de Autor en México, vigente hasta el 08 de marzo de 2023.
31. Dos cd conteniendo: 04 videos: “Juan Gabriel y su amor por el Perú” (las veces que visitó el Perú) y las veces que Juan Gabriel el Perú” reportaje de 24 HORAS (las veces que visitó el Perú y la opinión de la gente que lo conoció), “Estos son los premios que Juan Gabriel recibió a lo largo de su vida artística” emitido por noticias de RCN, “Latina de Perú estrena la exitosa serie Hasta que te conocí”



De los medios probatorios anteriormente expuestos, se observa que la denominación JUAN GABRIEL, es utilizada como un seudónimo por el cual se conoce al cantante AGUILERA VALADEZ ALBERTO en el ámbito artístico; y con el cual el público consumidor medio peruano la relaciona de manera unívoca.

De otro lado, en tanto el seudónimo JUAN GABRIEL, es reconocido en el ámbito artístico, el público consumidor del sector pertinente de los servicios que pretende distinguir el signo solicitado (servicios de entretenimiento), asociará el signo solicitado JUAN KABRIEL Y SU MARIACHI con el seudónimo JUAN GABRIEL, con el que se conoce a AGUILERA VALADEZ ALBERTO, dado que los mismos son semejantes, dado que la presencia de la letra K (en el signo solicitado) en lugar de la letra G no impide que se siga apreciando el seudónimo del cantante, por lo que, a criterio de esta Comisión, el signo solicitado estaría afectando la identidad y el prestigio de la opositora, conocida con dicho seudónimo.

De lo expuesto, esta Comisión considera que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición del artículo 136 inciso e) de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar fundada la oposición formulada en este extremo.

#### **3.4. Mala fe – Artículo 137 de la Decisión 486**

La opositora manifestó que el solicitante tiene una actitud desleal y actúa de mala fe.

Al respecto, corresponde señalar que 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 representa la concretización de los usos sociales. Así de acuerdo a lo señalado por Baylos: "(...) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social, los que rechaza la costumbre y los que van contra los usos honestos<sup>11</sup>."

La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuración de un derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.

En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la autoridad administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto. Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión 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.

---

<sup>11</sup> BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1993. Pág.336.  
Página 11 de 16



De igual modo, debe señalarse que los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe, presunción que debe regir la evaluación por parte de la autoridad administrativa. Por ello, sólo se podrá determinar la existencia de una conducta contraria a dicho principio si ello se acredita de los medios de pruebas presentados en cada caso concreto.

Por otro lado, si bien la opositora ha citado los artículos 9 y 10 del Decreto Legislativo N° 1044, el análisis sobre actos de competencia desleal se realizará a la luz de lo dispuesto en el artículo 137 de la Decisión 486.

El artículo 137 de la Decisión 486 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.”*

Asimismo, el artículo 258 de la Decisión 486 establece que: *“Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.”*

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<sup>12</sup>”*.

Al respecto, la opositora presentó los siguientes medios probatorios:

1. Impresión del artículo “Juan Gabriel y su mágico concierto en Lima” del 15 de agosto de 2014 (27- 30)
2. Impresión de la página de Teleticket “Homenaje a Juan Gabriel Sinfónico” (31-32)
3. Artículo “Ronald Hidalgo rinde tributo a Juan Gabriel con concierto sinfónico” (33-36)
4. Artículo titulado “Carrera musical de Juan Gabriel en números” del 28 de agosto de 2016 (fojas 37-44)
5. Artículo titulado “Venta de discos físicos de Juan Gabriel aumentó en un 846%” (45-47)
6. Artículo titulado “Juan Gabriel ¿Cuánto dinero deja a sus herederos el cantante?” (fojas 48-51, 72-75)
7. Impresión de la página de Google “Juan Gabriel: Billboard Latin music awards” de los años 2015-2017 (52-53)
8. Impresión de la página de Facebook e Instagram de Juan Gabriel (54-60, 79) (sin fecha)
9. Artículo “Hasta que te conocí”: este rating hizo serie de Juan Gabriel” del 17 de agosto de 2016 (61-63), “Detienen ‘Hasta que te conocí’” del 21 de noviembre de 2018 (64-71)

---

<sup>12</sup> Proceso N° 30-IP-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de julio de 1998, p.11.  
Página 12 de 16



10. Impresión de la página de youtube "latina de Perú Estrena La Exitosa Serie 'hasta que te conocí (no se aprecia el año) (76, 78), publicación en Facebook "Estreno: hasta que te conocí de Juan Gabriel" (77)
11. Impresión de la página web: <http://juangabrielclubdefans.com/> (80-83)
12. Impresión de Wikipedia sobre Juan Gabriel (fojas 94-112) (biografía de Juan Gabriel)
13. Artículo titulado "Premios y ventas millonarias, los números de Juan Gabriel" (113-117) del 01 de septiembre de 2019.
14. Impresión de la página <http://www.juangabriel.com.mx/> (118-119)
15. Artículo titulado "Los duos son los discos más vendidos de Juan Gabriel"(foja 120-122) del 16 de agosto de 2018.
16. Impresión de Wikipedia titulado " Anexo: Artistas musicales con mayores ventas que han cantado en español" (122-141)
17. Impresión de la página web de El Comercio: <https://elcomercio.pe/noticias/juan-gabriel> (142-167) (todas las noticias publicadas por El Comercio) entre el 30 de agosto de 2016 al 30 de diciembre de 2018.
18. Artículos publicados en el Diario El Comercio " Le rendirán homenaje a Juan Gabriel en Huaraz a dos años de su muerte" del 26 de octubre de 2018 (168-170); "Juan Gabriel mantiene récord en Spotify dos años después de su muerte" del 28 de agosto de 2018 (171-173); "Juan Gabriel desbanca a Justin Bieber en You tube" del 11 de septiembre de 2016 (174-176); "yo soy: el emotivo tributo a Juan Gabriel en imágenes" (177-178); "Juan Gabriel: ¿su muerte tuvo un efecto en rating de teleserie?" del 03 de septiembre de 2016 (179-181); "Juan Gabriel: ventas de discos se disparan tras deceso" (182-184); "Juan Gabriel: escucha la canción que le escribió al Perú" (185-187); "Hasta que te conocí: este rating hizo la serie de Juan Gabriel"(188-190); Juan Gabriel: las visitas que el 'Divo de Juárez' hizo al Perú" (191-193) "Juan Gabriel adoptó al Perú como su segundo hogar" (194-196); la última vez que Juan Gabri el se presentó en vivo" (197-199, 306-308).
19. Artículo titulado "Juan Gabriel y su mágico concierto en Lima" (200-203) (sin fecha).
20. Artículos publicados en el diario La República: <https://larepublica/tag/juan-gabriel> (204-223)
21. Artículos del diario La República titulados "Juan Gabriel recibirá homenaje en La Estación de Barranco" del 14 de noviembre de 2016 (224-228); " Cumbiamberos rinden homenaje a Juan Gabriel" ( 229-233) del 27 de agosto de 2017; "Eva Ayllón celebrará San Valentín con música de Juan Gabriel" del 05 de enero de 2018 (234-237); "Orquesta trujillana le rinde tributo a Juan Gabriel" del 11 de abril de 2018 (238-242); "A dos años de su muerte, Juan gabriel mantiene su record en Spotify" del 29 de agosto de 2018 (243-250); Juan gabriel destrona a Justin Bieber en YouTube" del 10 de septiembre de 2016 (251-259); "Juan Gabriel compuso esta hermosa canción para el Perú" del 28 de agosto de 2016 (260-269)
22. Artículo extraído de la página web: <https://www.cadena3.com/noticias/espectaculos/emotivo-tributo-juan-gabriel-imitador-peru-52338> : Emotivo tributo a Juan Gabriel de un imitador en Perú (270-276) del 02 de enero de 2019.
23. Artículos de la página web del Diario Correo: <https://diariocorreo.pe/noticias/juan-gabriel/> (277-288)
24. Artículos del diario Correo titulados: "Juan Gabriel en Homenaje al amor en el teatro Municipal" del 08 de febrero de 2017 (289-292); "Hermanos Jaipen conquistan YouTube" del 10 de junio de 2017 (293-297); "Eva Ayllón rendirá homenaje a Juan Gabriel en el teatro Peruano- Japonés" del 04 d enero de 2018 (298-301); "Juan



- Gabriel : escucha la Canción que le dedicó al Perú” del 28 de agosto de 2016 (302-305)
25. Artículos de la página web: <https://publimetro.pe/noticias-de-juan-gabriel-11726> (309-315)
  26. Artículos del Publimento Perú: “Hermanos Yaipén graba temas de Juan Gabriel” del 28 de septiembre de 2016 (316-320); “YouTube: Juan Gabriel tiene más reproducciones que Justin Bieber” del 10 de septiembre de 2016 (321-325); “Juan Gabriel: le rendirán homenaje en parque zonal de Lima norte” del 04 de septiembre de 2016 (326-329) ; “El Juan Gabriel que conoció Bogotá antes de ser el Divo de Juárez” del 31 de agosto de 2016 (330-332).
  27. Artículo de la página web: <https://noticias.canalrcn.com/internacional-gente/hace-tres-anos-juan-gabriel-ofrecio-dos-conciertos-inolvidables-colombia-0> (333-335)
  28. Lista de marcas registradas con la denominación Juan Gabriel en Estados Unidos, México, (349-354)
  29. Certificados de registro de las marcas JUAN GABRIEL (certificado N° 1374988, 1256352), JUAN GABRIEL LOS DÚO (certificado N°1556924), ETERNAMENTE JUAN GABRIEL (certificado N° 1883172), JUAN GABRIEL PARACUARO MICH y diseño (certificado N° 1583635) registradas en México para distinguir servicios de la clase 41; JUAN GABRIEL (certificado N° 4483786) registrada en Estados Unidos de América para distinguir servicios de la clase 41 (355-369)
  30. Copia del documento titulado “Reserva de Derechos al Uso de Exclusivo” (370) emitido por el Instituto Nacional de Derecho de Autor en México, vigente hasta el 08 de marzo de 2023.
  31. Dos cd conteniendo: 04 videos: “Juan Gabriel y su amor por el Perú” (las veces que visitó el Perú) y las veces que Juan Gabriel el Perú” reportaje de 24 HORAS (las veces que visitó el Perú y la opinión de la gente que lo conoció), “Estos son los premios que Juan Gabriel recibió a lo largo de su vida artística” emitido por noticias de RCN, “Latina de Perú estrena la exitosa serie Hasta que te conocí”

### **3.4.1. Evaluación de los medios probatorios**

De los medios probatorios presentados por la opositora se advierte lo siguiente:

Los documentos del punto 1 al 27 y 31 muestran que AGUILERA VALADEZ ALBERTO utilizó el seudónimo de JUAN GABRIEL como cantante, gracias a lo cual se hizo muy conocido, ganó premios internacionales y realizó presentaciones musicales y visitas al Peru en más de una ocasión, por lo que a su fallecimiento varios músicos nacionales y extranjeros le rindieron homenaje.

Los documentos de los puntos 28 y 29 corresponden a los registros de la marca JUAN GABRIEL en México y Estados Unidos de América, para distinguir servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

El documento del punto 30 se refiere a los derechos de autor de AGUILERA VALADEZ ALBERTO inscritos en México.

Del análisis de las pruebas presentadas, se advierte que a) el signo solicitado JUAN KABRIEL Y SU MARIACHI es semejante con el seudónimo JUAN GABRIEL que fue



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



utilizado por AGUILERA VALADEZ ALBERTO representado por la opositora; b) el signo solicitado distingue algunos de los mismos servicios (entretenimiento), entre los cuales se encuentran las actividades artísticas (presentaciones musicales) realizadas por AGUILERA VALADEZ ALBERTO bajo el seudónimo JUAN GABRIEL.

Todo lo cual permite establecer que los hechos antes mencionados no pueden atribuirse a una simple coincidencia, por el contrario, tales hechos permiten inferir razonablemente que el solicitante no sólo tenía conocimiento del cantante llamado JUAN GABRIEL, sino que a través de la presente solicitud pretende alcanzar un derecho formal (registro) sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar los legítimos intereses de la opositora, conducta que el ordenamiento jurídico no puede tolerar.

Al respecto, en opinión de esta Comisión la solicitud de registro del signo JUAN KABRIEL Y SU MARIACHI fue presentada mediando mala fe, habiendo quedado desvirtuada la presunción de buena fe que ampara al solicitante y a la que se refiere el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1075, y con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal en perjuicio de la opositora.

En este sentido, por las consideraciones expuestas, corresponde declarar fundada en este extremo la oposición formulada.

### **3.5. Examen de registrabilidad**

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y se halla fuera de las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 de la referida Decisión, el mismo se encuentra incurso en la prohibición de registro contemplada en el artículo 136 inciso e) de la Decisión 486; así como haber sido solicitado mediando mala fe y con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, por lo que no procede acceder a su registro.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



#### **4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN**

Declarar FUNDADA la oposición formulada por SUCESION DEL SEÑOR ALBERTO AGUILERA VALADEZ, de México; en consecuencia, DENEGAR el registro de marca de servicio solicitado por GAVILANO CANCINO LUIS ALONSO, de Perú.

***Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Sandra Patricia Li Carmelino, Gisella Carla Ojeda Brignole y Efraín Samuel Pacheco Guillén.***



**Regístrese y comuníquese.**

**RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA**  
**Presidente de la Comisión de Signos Distintivos**