

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCIÓN N° 001235-2022/DSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : N° 903186-2021
SOLICITANTE : AMAZON FILMS S.A.C.
Lima, 13 de enero de 2022

1. ANTECEDENTES

Con fecha 24 de junio de 2021, AMAZON FILMS S.A.C., de Perú, solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación PERU BONITO NO MÁS POBRES, EN UN PAÍS RICO y logotipo, conforme al modelo adjunto; para distinguir revistas, de la clase 16 de la Clasificación Internacional.



2. ANÁLISIS DE LO ACTUADO

El artículo 150 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece que una vez vencido el plazo establecido en el artículo 148 de la citada norma o si no se hubieran presentado oposiciones, la oficina competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. Asimismo, señala que en caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

2.1. 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”.¹

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

¹ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial; Segunda edición actualizada, Madrid 1993, p. 336.

*eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intención o propósito reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario*².

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 (...)*”³.

2.2. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, se advierte que el signo solicitado conformado por la denominación PERU BONITO NO MÁS POBRES, EN UN PAÍS RICO, en específico la frase NO MÁS POBRES, EN UN PAÍS RICO la cual, 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 2021.

En efecto, el signo solicitado a registro, incluye una frase usada de forma coloquial, siendo un conocido estribillo muy empleado en los discursos de la campaña presidencial del actual Presidente del Perú⁴.

Es por ello, que esta Dirección considera que AMAZON FILMS S.A.C., de Perú, estaría buscando querer apropiarse de una denominación que desde el año pasado ha tenido un impacto social trascendental en los resultados de las elecciones presidenciales.

De esta manera, se determina que la concurrencia en el mercado del signo solicitado en específico la frase NO MÁS POBRES, EN UN PAÍS RICO, conllevaría a que el público consumidor considere que las revistas serán elaboradas por el actual gobierno y/o que el solicitante del presente registro, tenga alguna vinculación con el actual Presidente del Perú.

² Proceso N° 30-IP-97, en Gaceta oficial del acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de Julio de 1988 p. 11

³ Ver la interpretación Prejudicial de 25 de febrero de 2016, expedida en el marco del proceso 279-IP-2015.

⁴ <https://www.enfoquederecho.com/2021/06/01/no-mas-pobres-en-un-pais-rico/>

[telesurtv.net/telesuragenda/Peru-No-mas-pobres-en-un-pais-de-ricos-20210531-0043.html](https://www.youtube.com/watch?v=tms1FEQK2rU)

<https://www.youtube.com/watch?v=tms1FEQK2rU>

<https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/peru-pedro-castillo-el-profesor-que-visibilizo-al-peruano-del-ande>

<https://elbuho.pe/2021/07/quien-es-pedro-castillo-el-nuevo-presidente-del-peru/>

<https://www.msn.com/es-pe/noticias/peru/pedro-castillo-llega-a-cajamarca-no-m%C3%A1s-pobres-en-un-pa%C3%ADs-rico/ar-BB1gfKYk>



En consecuencia, se determina que existen indicios suficientes para concluir que AMAZON FILMS S.A.C., de Perú, ha solicitado el registro del signo PERU BONITO NO MÁS POBRES, EN UN PAÍS RICO, con el propósito de obtener un beneficio económico en base al posicionamiento social obtenido por parte del actual gobierno a partir del uso de la frase NO MÁS POBRES, EN UN PAÍS RICO, estribillo que se ha venido usando a lo largo de la campaña presidencial, habiendo quedado acreditada la mala fe con la que ha actuado el solicitante al pretender el registro materia de la presente solicitud.

2.3. Conclusión

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que si bien es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, encontrándose fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136; sin embargo, 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 uso de las facultades conferidas por los artículos 36, 40 y 41 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.

3. DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

DENEGAR el registro de la marca de producto solicitado por AMAZON FILMS S.A.C., de Perú.

Regístrese y comuníquese



KARLA UGÁS GÓMEZ
Dirección de Signos Distintivos