

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Lima, 25 de agosto de 2021.

Señores : **FRANCISCO JAVIER PACHECO MANGA**

Domicilio : Av. El Derby N° 254, Oficina N° 2001, Urb. Fundo Monterrico Chico, Santiago de Surco

Referencia: EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

De mi consideración:

Nos dirigimos a ustedes con el fin de notificarle copia de la Resolución N° 1021-2021/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en el expediente de la referencia.

Atentamente,



Firmado digitalmente por TASSARA
ZEVALLOS Luigi Alessandro FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.08.2021 13:42:07 -05:00

LUIGI TASSARA ZEVALLOS
Secretario Técnico (e)
SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Adj.: Copia de la Resolución N° 1021-2021/TPI-INDECOPI

La Resolución adjunta a la presente surte efectos el día de su notificación y agota la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° y literal e) del artículo 228° del TUO de la Ley N° 27444, respectivamente. La Resolución adjunta a la presente puede ser impugnada ante el Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo dentro del plazo de 3 meses posteriores a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, inciso 1) de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo.

La Resolución adjunta a la presente surte efectos el día de su notificación y es irrecuperable, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° y artículo 167° del TUO de la Ley N° 27444.

La Resolución adjunta a la presente surte efectos el día de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° del TUO de la Ley N° 27444.



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° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

ACCIONANTES : ESTER ROSARIO DÁVILA TORRES
MILAGROS JANNY ORTIZ MONTUFAR
SABRINA CHABELI RODRÍGUEZ ZEVALLOS

EMPLAZADO : FRANCISCO JAVIER PACHECO MANGA

Solicitud de nulidad del registro de una marca de producto concedida bajo la vigencia de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075: Infundada – Mala fe: No acreditada

Lima, veinte de agosto de dos mil veintiuno.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 26 de diciembre de 2019, Ester Rosario Dávila Torres, Milagros Janny Ortiz Montufar y Sabrina Chabeli Rodríguez Zevallos (Perú) solicitaron la nulidad del registro de la marca de servicio constituida por la denominación MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo (se reivindica colores¹), conforme al modelo, que distingue educación; formación; servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 116869, a favor de Francisco Javier Pacheco Manga.



Se señaló lo siguiente:

(i) El emplazado registró la marca objeto de nulidad mediando mala fe, toda vez que conocía de la existencia de su colectivo "Madres en Acción", el cual está orientado a la defensa de la educación en igualdad.

¹ Se aprecian los colores azul, negro, verde, amarillo, marrón y rojo.



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° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

- (ii) El emplazado forma parte del colectivo “Padres en Acción”, el cual interpuso una demanda, en el año 2017, contra el Ministerio de Educación por haber incluido el enfoque de igualdad de género en el Currículo de Educación Básica.
- (iii) Su colectivo “Madres en Acción” surge en julio de 2018 como una reacción a dicha demanda, a fin de defender el enfoque de igualdad de género en la educación.
- (iv) El 4 de julio de 2018, la activista Verónica Ferrari propuso, desde su cuenta en la red social Facebook, la creación de una agrupación de madres y padres de familia para dar respuesta a las ideas del colectivo “Padres en acción”. Es así como ese mismo mes, se creó la cuenta “Madres en Acción”, en la red social Facebook. Posteriormente, el colectivo hizo su primera aparición en televisión en un debate con la Sra. Gaby Pacheco, esposa del emplazado.
- (v) El colectivo “Madres en Acción” es reconocido por entidades del Estado, tales como el Congreso de la República, el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
- (vi) El mencionado colectivo fue creado con anterioridad al registro de la marca objeto de nulidad; sin embargo, con fecha 4 de julio de 2019, el emplazado le envió una carta notarial para que deje de usar la denominación “Madres en Acción”.

Adjuntó medios probatorios.

Con fecha 2 de marzo de 2020, el emplazado Francisco Javier Pacheco Manga (Perú) absolvió el traslado de la acción de nulidad, manifestando que:

- (i) Las accionantes no han demostrado una vinculación con el colectivo “Madres en Acción”, por lo que la acción de nulidad debe ser declarada improcedente.
- (ii) Su marca fue registrada cumpliendo todos los requisitos establecidos por la ley, por lo que no ha actuado mediando mala fe.
- (iii) Existe una agrupación denominada “Madres en Acción”, la cual viene trabajando desde el año 2016 y se encuentra vinculada al colectivo “Padres en acción”.

Adjuntó medios probatorios.

Mediante Resolución N° 3381-2020/CSD-INDECOPI de fecha 11 de noviembre de 2020, la Comisión de Signos Distintivos declaró **INFUNDADA** la acción de nulidad interpuesta por Ester Rosario Dávila Torres, Milagros Janny Ortiz Montufar y Sabrina Chabeli Rodríguez Zevallos.



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° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

Consideró lo siguiente:

Análisis de la causal de nulidad

Las accionantes sustentaron su acción de nulidad, señalando que el registro de la marca MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo (Certificado N° 116869) inscrito en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial habría sido otorgado mediando mala fe.

Mala fe

- De la revisión de los medios probatorios presentados por las accionantes y el emplazado, no se tendrán en cuenta las pruebas que no cuentan con fecha cierta o son de fecha posterior a la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, así como el link del video <https://youtube.be/OlogT-9u6r8> al no poder ser visualizado.
- Las accionantes forman parte del colectivo o asociación denominado “Madres en Acción” creado en el año 2018; sin embargo, en el año 2016 ya existía una agrupación denominada “Asociación Madres en Acción Perú”, la cual fue creada, entre otras personas, por Gabriela Calderón de Pacheco (esposa del emplazado Francisco Javier Pacheco Manga) y de la cual el emplazado formó parte, por lo que no se acredita una supuesta mala fe por parte de este último.
- Si bien algunas de las accionantes coincidieron en entrevistas con miembros de la agrupación “Padres en acción” (relacionada al emplazado), dichas actividades se realizaron en el año 2018, es decir, con posterioridad a la constitución de la “Asociación Madres en Acción Perú” por parte de personas allegadas al emplazado.
- No se ha acreditado que la marca MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo (Certificado N° 116869) haya sido solicitada mediando mala fe, por lo que la acción de nulidad resulta infundada.

Con fecha 17 de diciembre de 2020, las accionantes Ester Rosario Dávila Torres, Milagros Janny Ortiz Montufar y Sabrina Chabeli Rodríguez Zevallos interpusieron recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- (i) La Primera Instancia no debió descartar sus medios probatorios por no contar con fecha cierta o ser posteriores a la solicitud de la marca objeto de nulidad, toda vez que la mala fe no se limita únicamente al período previo de dicha solicitud, sino también a una concatenación de hechos que demuestran la conducta hostil por parte del emplazado.
- (ii) En virtud del Principio de Informalismo, debió requerirsele documentación que complemente dichos medios probatorios.



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° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

(iii) El enlace del video <https://youtu.be/OloqT-9u6r8> si puede ser visualizado, por lo que no debió descartarse.

(iv) El emplazado presentó un Acta de Asamblea de la Asociación “Madres en Acción Perú” del 12 de diciembre de 2016 a fin de probar que esta es anterior; sin embargo, no acreditó el uso público de dicha denominación.

(v) Han logrado demostrar a través de entrevistas en medios de televisión y radio, así como colaboraciones con entidades estatales, que su colectivo “Madres en Acción” viene realizando una permanente actividad.

(vi) Su colectivo participó en el año 2018 en debates enfrentándose a la agrupación “Padres en Acción”; sin embargo, no recibió algún emplazamiento por parte de Francisco Javier Pacheco Manga.

(vii) El emplazado conocía de la existencia de su colectivo y; en ese sentido, solicitó en el año 2019 el registro de la marca MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo (Certificado N° 116869) y posteriormente les envió una carta notarial a fin de que dejases de usar la denominación “Madres en Acción”, todo lo cual demuestra su conducta desleal.

(viii) Su colectivo es reconocido por la Defensoría del Pueblo como una persona con la calidad de “Defensora de Derechos Humanos”², enfocándose en la educación con un enfoque de género.

(ix) La Defensoría del Pueblo, a través del Oficio N° 043-2020-DP/ADHPD del 29 de mayo de 2020, expresó su preocupación señalando lo siguiente: “el 5 de octubre de 2019 la vocera del colectivo “Madres en acción”, Ayesha Dávila, recibió una carta notarial del señor Pacheco Manga, mediante la cual le comunicó ser el titular de la denominación “Madres en Acción – Perú”, y les solicitó se abstengan de continuar haciendo uso de tal denominación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes que la ley le concede. Es decir, al intentar negarle la posibilidad de utilizar el nombre e identificación al Colectivo Madres en Acción” -utilizado por estas desde el 2018 y con reconocimiento en la sociedad- lo que en realidad se estaría solicitando sería

² Las accionantes citan lo señalado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la cual manifestó que las personas defensoras de Derechos Humanos son aquellas que, a título individual o colectivo, actúan de manera pacífica en la promoción y protección de los derechos humanos; impulsando el desarrollo, la lucha contra la pobreza, realizando acciones humanitarias, fomentando la reconstrucción de la paz y la justicia, y promoviendo derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales

Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Comentarios acerca de la Declaración sobre defensoras y defensores de los derechos humanos. Pág. 4.

Disponible en:

https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/COMENTARIO-FINAL_MX_web.pdf



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° 1021-2021/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

que la persona jurídica deje de existir y por ende deje de realizar las labores de defensa de derechos humanos. Por lo que, se encuentra en grave riesgo la labor de protección y promoción de los derechos humanos, que esta organización ha venido realizando hace varios años, constituyéndose dicho accionar en un ataque, por lo que corresponde que su despacho, tenga en consideración los argumentos expuestos al momento de resolver, a efectos de brindarle la protección, que corresponde, al tener la calidad de defensoras de derechos humanos.”

(x) La Defensoría del Pueblo, mediante el Oficio N° 043-2020-DP/ADHPD del 29 de mayo de 2020, ha decidido constituirse como *amicus curiae* en el presente procedimiento, por lo que adjunta dicho documento.

Mediante proveído del 22 de enero de 2021, se corrió traslado de la apelación al emplazado y se dejó constancia de que las accionantes no habían adjuntado anexo alguno.

No obstante haber sido debidamente notificado, el emplazado no absolvió el traslado de la apelación.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si la marca MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo (Certificado N° 116869) inscrita a favor de Francisco Javier Pacheco Manga fue solicitada mediando mala fe.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

- a) El emplazado Francisco Javier Pacheco Manga (Perú) es titular de las siguientes marcas de servicio:
 - La denominación MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo (se reivindica colores³), conforme al modelo que distingue educación; formación; servicios de

³ Se aprecian los colores azul, negro, verde, amarillo, marrón y rojo.



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° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

entretenimiento, actividades deportivas y culturales de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 116869, con vigencia hasta el 26 de julio de 2029.

Dicho registro fue solicitado el 5 de junio de 2019 y se otorgó mediante Resolución N° 16526-2019/CSD-INDECOPI de fecha 26 de julio de 2019.



**Madres En
Acción Perú**

Con fecha 27 de febrero de 2020, Asociación Madres en Acción Perú (Perú) solicitó la transferencia del registro a su favor; sin embargo, con fecha 30 de setiembre de 2020 dicho procedimiento cayó en abandono.

- La denominación PADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo (se reivindica colores⁴), conforme al modelo que distingue educación, formación, servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 116868, con vigencia desde el 26 de julio de 2019 hasta el 26 de julio de 2029. Dicho registro fue solicitado el 5 de junio de 2019.



⁴ Se aprecian los colores morado, blanco, negro, rojo y verde.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

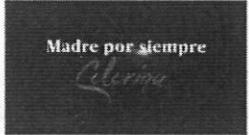
INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

d) En la clase 41 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas, a favor de terceros, las siguientes marcas que incluyen en su conformación los términos MADRE y ACCIÓN:

Marca	Certificados Nº y Titular	Distingue	Vencimiento
	19949 Compañía Peruana de Radiodifusión S.A.	Servicios de esparcimiento prestados a través de la televisión, organización de espectáculos, incluyendo shows musicales e infantiles; servicios de estudios de grabación; representaciones teatrales; educación, actividades culturales, deportivas y de entretenimiento; servicios de clubes con fines de esparcimiento	22/3/2028
	18342 Fundación Redmadre	Servicios de educación; organización de talleres profesionales y cursos de formación.	27/10/2027
REINA MADRE	14452 Crustel Producciones E.I.R.L.	Servicios de producción de programas de entretenimiento de radio y televisión.	5/9/2026
	317356 Gisela María Harten Woodman	Información sobre educación, organización de exposiciones con fines culturales o educativos, de coloquios, de conferencias, de congresos, de foros presenciales educativos, de seminarios, de simposios; publicación de textos que no sean publicitarios y servicios educativos.	7/8/2027
	17064 Empresa Editora El Comercio S.A.	Educación; formación; servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales; producción de espectáculos y películas; alquiler de películas, grabaciones fonográficas y aparatos de proyección cinematográfica; edición de cintas de video; organización de competencias en materia de educación o entretenimiento.	7/7/2027



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

EL ESTADO DE PERÚ
CONSTITUYE LA REPÚBLICA
DE PERÚ
CONSTITUYE LA REPÚBLICA
DE PERÚ
CONSTITUYE LA REPÚBLICA
DE PERÚ

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

RESOLUCIÓN N° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

	103263 Benjamín Francisco Morales Irato	Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales.	11/10/2027
--	--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

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 Constitución⁵.

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 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 causal.

Ahora bien, en cuanto a la parte procedural, 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 274⁶ entró en vigor el 1° de diciembre del 2000.

⁵ Artículo 103 de la Constitución. - Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo.

⁶ Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.



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° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

En el caso concreto, al momento de solicitarse (5 de junio de 2019) y otorgarse (26 de julio de 2019) el registro de la marca MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo, objeto de la presente acción de nulidad, inscrita bajo Certificado N° 116869, se encontraban vigentes la Decisión 486 y el Decreto Legislativo N° 1075, por lo que la presente acción de nulidad debe ser evaluada en base a los criterios contenidos en dichas normas.

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 y en cualquier momento, 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, la acción de nulidad iniciada por Ester Rosario Dávila Torres, Milagros Janny Ortiz Montufar y Sabrina Chabeli Rodríguez Zevallos tiene como sustento el hecho de que el registro de la marca MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo (Certificado N° 116869) en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial fue concedido mediando mala fe.

Por lo tanto, corresponde determinar la supuesta mala fe atribuida al emplazado.

3. Respecto de la mala fe invocada

3.1 Derecho de prelación y buena fe

El artículo 12 del Decreto Legislativo 1075 señala que la prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.



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° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

3.2 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la *buena fe*⁷ 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 Vásquez⁸ señala que los principios generales, entre ellos, la buena fe, fundamentan o sustentan todo el ordenamiento jurídico. Es, a su juicio, además, un principio general de integración: a falta de ley o de costumbres, los vacíos que presenta el ordenamiento jurídico se integran con los principios generales, entre los que figura la buena fe.

De la Puente y Lavalle⁹ 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 pre establecido 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-Machuca¹⁰ 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*

⁷ La Real Academia Española define a la *buena fe* como el "criterio de conducta al que ha de adaptarse el comportamiento honesto de los sujetos de derecho", mientras que a la *mala fe* la define como la "malicia o 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.

⁸ Torres Vásquez, Aníbal. "Acto Jurídico", Idemsa, Lima - Perú, 2001, pp. 426-427.

⁹ Citado por Pérez Gallardo, Leonardo en: Código Civil Comentado, Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú, p. 132.

¹⁰ 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.



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° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

de las partes” – la ubica como principio precisamente en la norma que establece la forma como debe interpretarse el acto jurídico¹¹.

Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado en el Proceso 12-IP-2015¹² 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 concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

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

En el ámbito administrativo, el TUO de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece como uno de los principios en los que se sustenta el procedimiento administrativo (Artículo IV del Título Preliminar) al Principio de buena fe procedural¹³ (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta

¹¹ Ibidem (nota 10), pp. 83-84.

¹² Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015, p. 11.

¹³ Artículo IV del Título Preliminar. - Principios del Procedimiento Administrativo

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

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

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



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas nacionales y extranjeros¹⁴.

3.3 Clasificación de la buena fe

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta clasificación responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad¹⁵. 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 materia¹⁶. Esta disposición ha

¹⁴ Allan R. Brewer-Carías en su obra “Principios del Procedimiento Administrativo en América Latina” (Ed. Legis, Colombia 2003) señala que la presunción de licitud o inocencia y el principio de la buena fe del interesado se encuentra recogido en la ley peruana en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar (pp. 149-151).

Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina en sus “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General” (Ed. Gaceta Jurídica, Lima - Perú 2003) precisa que, con el acogimiento de la buena fe en la actuación 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 ejercitará dicha facultad o de que la ejercitará 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).

¹⁵ Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.

¹⁶ 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.



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° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil¹⁷.

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

3.4.1 Consideraciones generales

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

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

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

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya

¹⁷ 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° 1021-2021/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

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

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 deshonesta y desleal en las prácticas comerciales.

3.4.2 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 extranjero¹⁹. 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

¹⁸ 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; (...)".

¹⁹ Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como un supuesto de mala fe.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

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.

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 344²⁰ – 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.

²⁰ 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.



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° 1021-2021/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado²¹, 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 12-IP-2015²² que:

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

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que:

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

3.5 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, las accionantes Ester Rosario Dávila Torres, Milagros Janny Ortiz Montufar y Sabrina Chabeli Rodríguez Zevallos manifestaron que el

²¹ 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.

²² Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 (ver nota 60).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

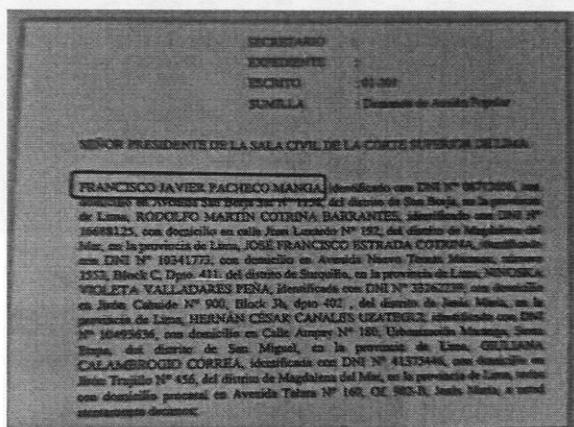
RESOLUCIÓN N° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

emplazado habría actuado de mala fe, al solicitar y obtener el registro de la marca objeto de nulidad MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo (Certificado N° 116869) mediando mala fe, toda vez que conocía de la existencia previa de su colectivo "Madres en acción", reconocido por instituciones públicas y privadas.

Las accionantes presentaron los siguientes medios probatorios:

a) Copia sin fecha presentada el 28 de diciembre de 2019 correspondiente al escrito de una demanda de acción popular interpuesta por el emplazado y terceros ante la Sala Civil de la Corte Superior de Lima (foja 3).



b) 3 capturas de pantalla de publicaciones de fechas 4 y 5 de julio de 2018 en la red social Facebook por parte del usuario Vero Ferrari, respecto de la propuesta y posterior creación del grupo "Madres en Acción" (foja 4).





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

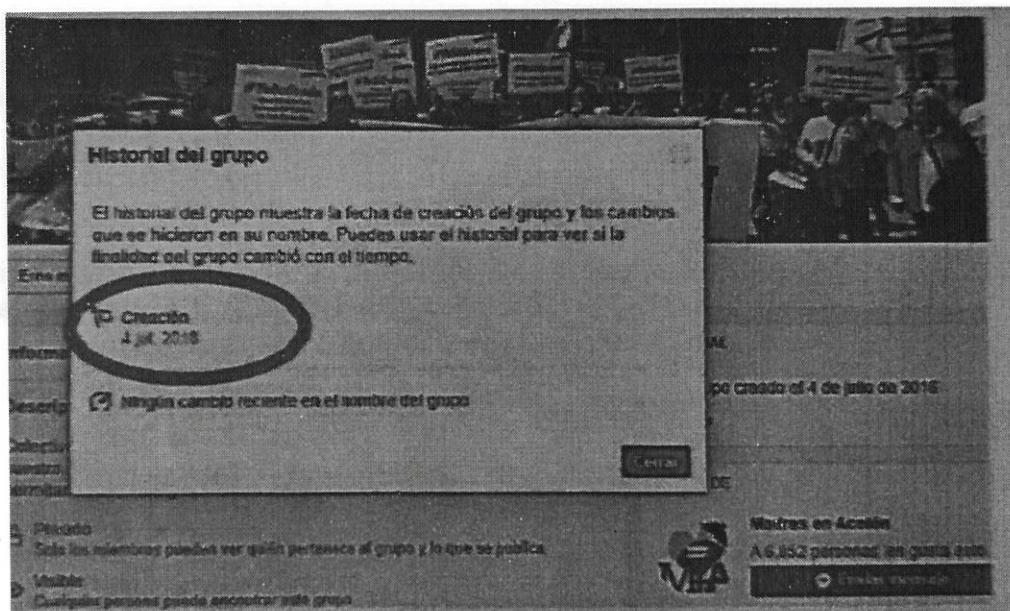
RESOLUCIÓN N° 1021-2021-TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

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

RESOLUCIÓN N° 1021-2021-TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD



c) Captura de pantalla de una publicación de fecha 7 de julio de 2018 en la red social Facebook por parte del perfil “Madres en Acción”, respecto de su primera reunión (foja 5).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

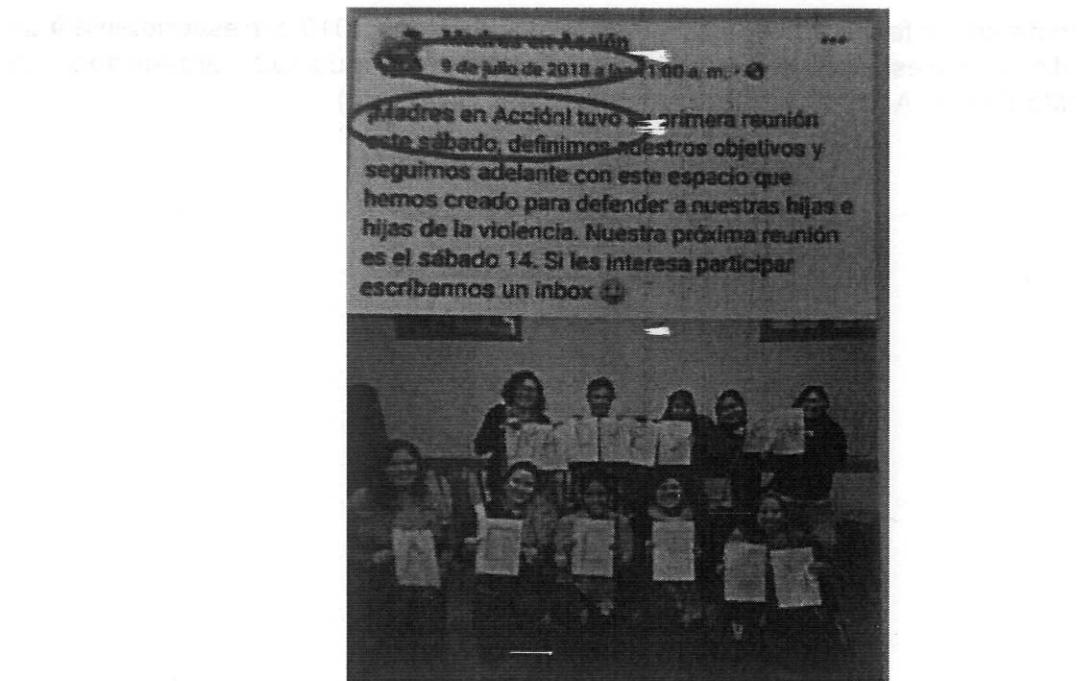
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

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

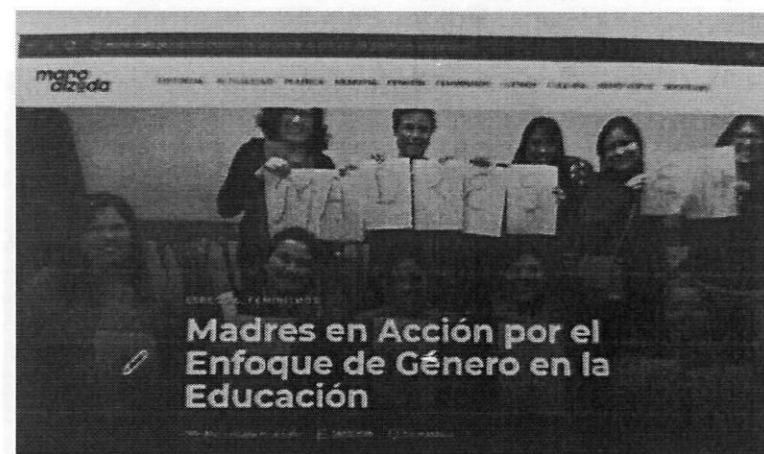
RESOLUCIÓN N° 1021-2021/TPI-INDECOP

2021-07-09 10:45:00-05:00

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD



d) Impresos de artículos de los portales periodísticos www.manoalzada.pe y www.lamula.pe del 8 y 9 de julio de 2018 acerca de la creación del colectivo "Madres en Acción" (foja 5).





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

e) Impreso sin fecha presentado el 28 de diciembre de 2019 correspondiente a un afiche correspondiente al Taller “Educando en igualdad” organizado por “Madres en Acción” a realizarse el 4 de agosto (foja 6).



f) Fotografía sin fecha presentada el 28 de diciembre de 2019 correspondiente a la participación de Ayesha Dávila, vocera del colectivo “Madres en acción” en una entrevista en el canal Exitosa (foja 7).



M-SPI-01/01

20-35



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° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

g) Fotografía del 27 de abril de 2019 correspondiente a la participación de Ayesha Dávila en Canal N (foja 7).



h) Captura de pantalla de una publicación por parte del Ministerio de Educación de Perú en la red social Facebook del 20 de setiembre de 2018, correspondiente a una reunión con el colectivo "Madres en Acción" (foja 8).





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

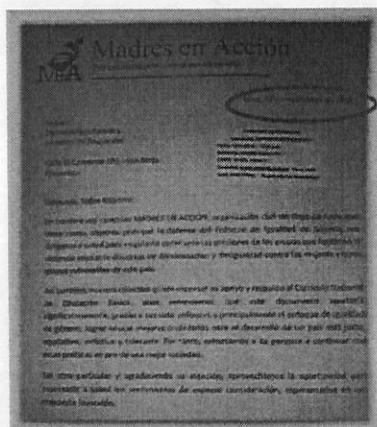
COMISIÓN DE ATENCIÓN A LAS PREGUNTAS DE LOS JUICIOS
ACORDADA N° 1021-2021-TPI-INDECOPI
cuya resolución se aboga por la abstención de la demanda

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

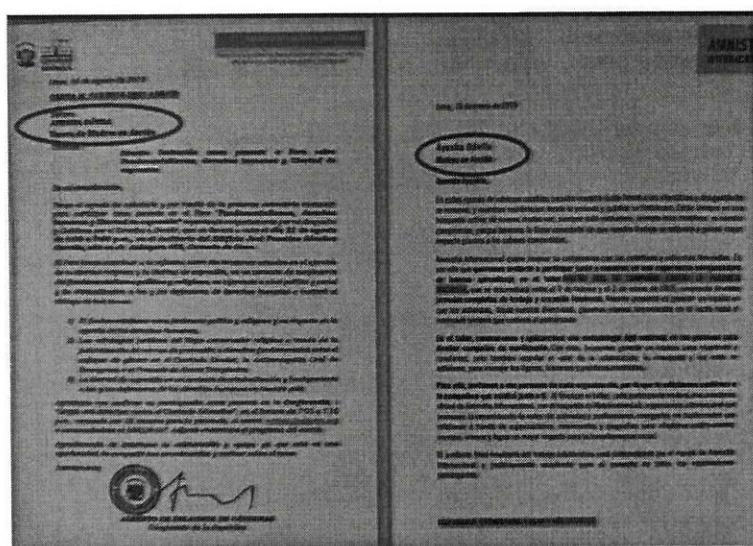
RESOLUCIÓN N° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

- i) Impreso de carta de fecha 12 de noviembre de 2018 remitida al Ministerio de Educación, por parte del colectivo "Madres en Acción", comunicando su respaldo al Currículo Nacional de Educación Básica. (foja 8).



- j) Impresos de 2 cartas de invitación de fechas 10 de enero y 5 de agosto de 2019 remitidas a la vocera del colectivo "Madres en Acción", Ayesha Dávila, para su participación en eventos organizados por el Congreso de la República y la institución Amnistía Internacional, respectivamente. (foja 9).





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

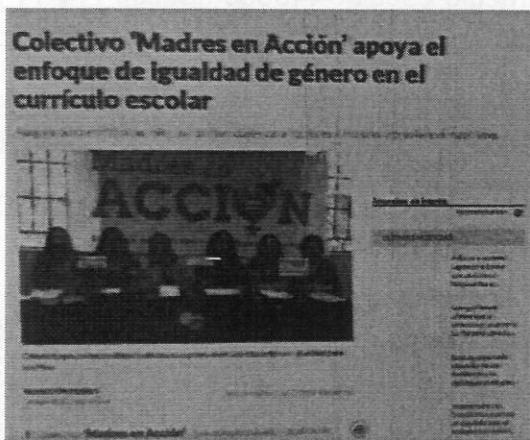
INDECOP

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

RESOLUCIÓN N° 1021-2021/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

k) Impreso del artículo periodístico “Colectivo Madres en Acción apoya el enfoque de igualdad de género” publicado por Perú21 con fecha 14 de noviembre de 2018. (foja 9).



l) Foto sin fecha presentada el 28 de diciembre de 2019 respecto de un plantón por el enfoque de género (foja 9).



m) Enlaces correspondientes a artículos periodísticos y videos relacionados al colectivo “Madres en Acción” (foja 11):

- <https://peru21.pe/lima/colectivo-madres-accion-apoya-enfoque-igualdad-genero-curriculo-escolar-440300-noticia/> (14-11-2018).
- <https://larepublica.pe/sociedad/1462087-madres-accion-hijos-metas-exagera/> (4-5-2019).



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° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

- <https://manoalzada.pe/especial/madres-en-accion-por-el-efoqe-de-genero-en-la-educacion> (4-7-2018).
- <https://peru21.pe/lima/colectivo-madres-accion-apoya-efoqe-igualdad-genero-curriculo-escolar-440300-noticia/> (14-11-2018).
- <https://larepublica.pe/sociedad/1443796-gracias-madres-accion/> (5-4-2019).
- <https://andina.pe/agencia/noticia-madres-accion-efoqe-genero-no-tiene-nada-ver-con-homosexualidad-732772.aspx> (15-11-2018).
- <https://youtu.be/5adALM7I4RU> Video publicado el 17 de enero de 2019 respecto de un debate entre voceros del grupo “Con mis hijos no te metas” y el colectivo “Madres en Acción”.



- Video publicado el 14 de noviembre de 2018 respecto de una entrevista con una vocera del colectivo “Madres en Acción”
<https://youtu.be/5adALM7I4RU>





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

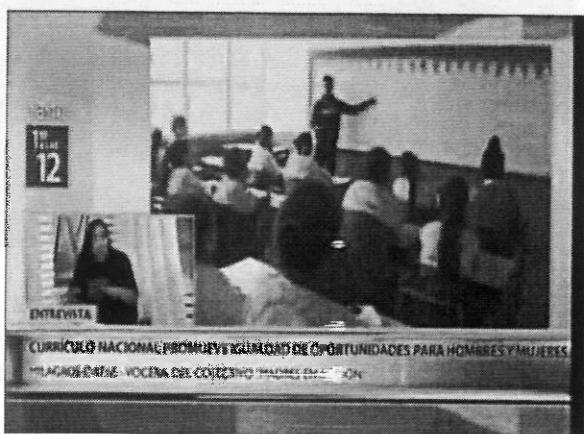
RESOLUCIÓN N° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

- Video publicado el 14 de noviembre de 2018, respecto de una entrevista con Ayesha Dávila, vocera del colectivo "Madres en Acción"
https://youtu.be/Yes3_k-l40U



- <https://youtu.be/OloqT-9u6r8> (Enlace no disponible).
- Video publicado el 14 de noviembre de 2018, respecto de una entrevista con Milagros Ortiz, vocera del colectivo "Madres en Acción"
<https://cms.imedia.pe/2018/11/14/curr-culo-nacional-promueve-igualdad-de-oportunidades-para-hombres-y-mujeres/14643053/3338>





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

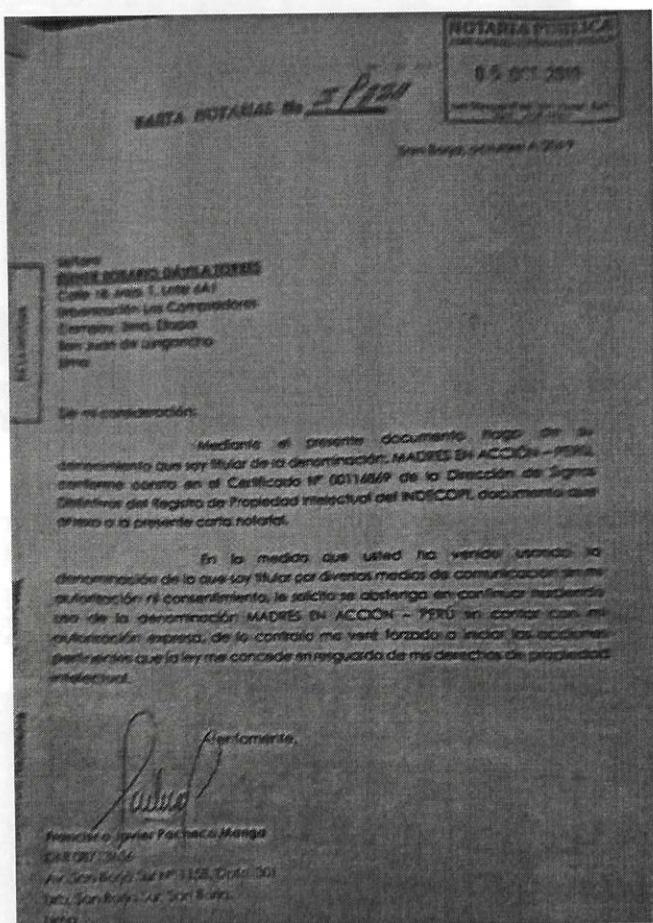
INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

n) Copia de la carta notarial de fecha 4 de octubre de 2019, remitida por el emplazado Francisco Javier Pacheco Manga a una de las accionantes, Esther Rosario Dávila Torres, señalando que es titular de la marca MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo (Certificado N° 116869), a fin de que deje de usar la denominación "Madres en Acción" (foja 12).



o) Impreso del artículo periodístico "¿Accionando contra las madres?" publicado por el portal "La abeja" con fecha 16 de febrero de 2020, correspondiente a la interposición de la presente acción de nulidad <https://www.laabeja.pe/accionando-contra-las-madres/>. (foja 56-58)

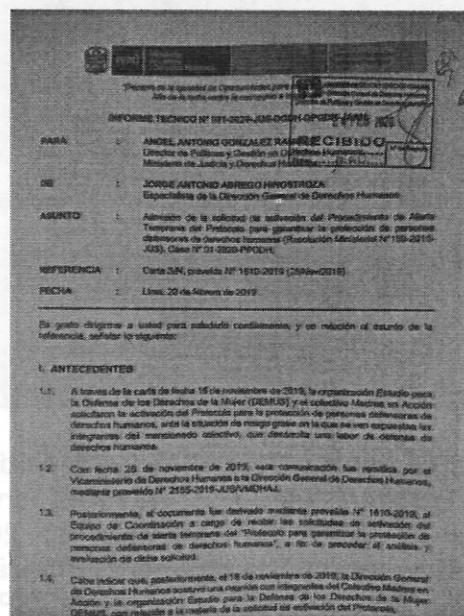
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD



p) Copia del Informe Técnico N° 001-2020-JUS-DGDH-DPGDH-JAAH de fecha 24 de febrero de 2020, emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que señala que el colectivo “Madres en Acción”, creado en el año 2018, ha realizado actividades de protección y defensa de derechos humanos, por lo que corresponde admitir su solicitud de activación del procedimiento de Alerta Temprana del Protocolo para la protección de personas defensoras de derechos humanos. (foja 61-69)





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

MINISTERIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE DERECHOS HUMANOS

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

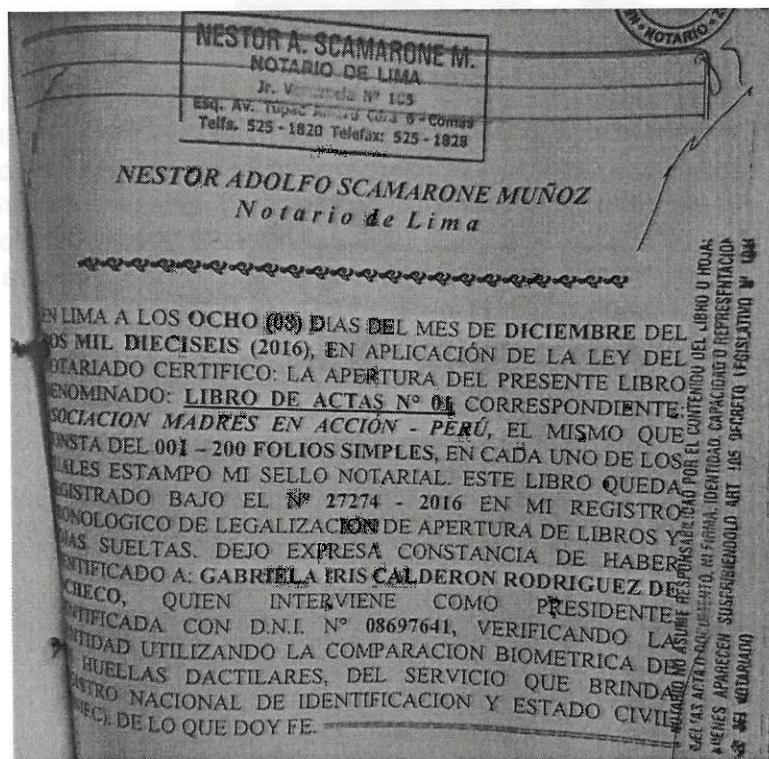
RESOLUCIÓN N° 1021-2021/TPI-INDECOPI

INDECOPI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

El emplazado presentó los siguientes medios probatorios, a fin de acreditar que no actuó mediando mala fe:

a.1) Copia de la certificación notarial de fecha 8 de diciembre de 2016, realizada por el notario Néstor Adolfo Scamarone Muñoz, respecto de la apertura del Libro de Actas N° 01 correspondiente a la Asociación Madres en Acción – Perú, siendo ello inscrito en su registro notarial bajo el N° 27274-2016 e identificándose como presidenta a Gabriela Iris Calderón Rodríguez de Pacheco (foja 95).



b.1) Copia del Acta de Asamblea General Estatutaria de Asociados respecto de la constitución de la asociación civil "Madres en Acción Perú" legalizada notarialmente con fecha 12 de diciembre de 2016, en la que se otorga facultades de representación al emplazado Francisco Javier Pacheco Manga para que registre su denominación en el INDECOPI (foja 96-112).



PERÚ

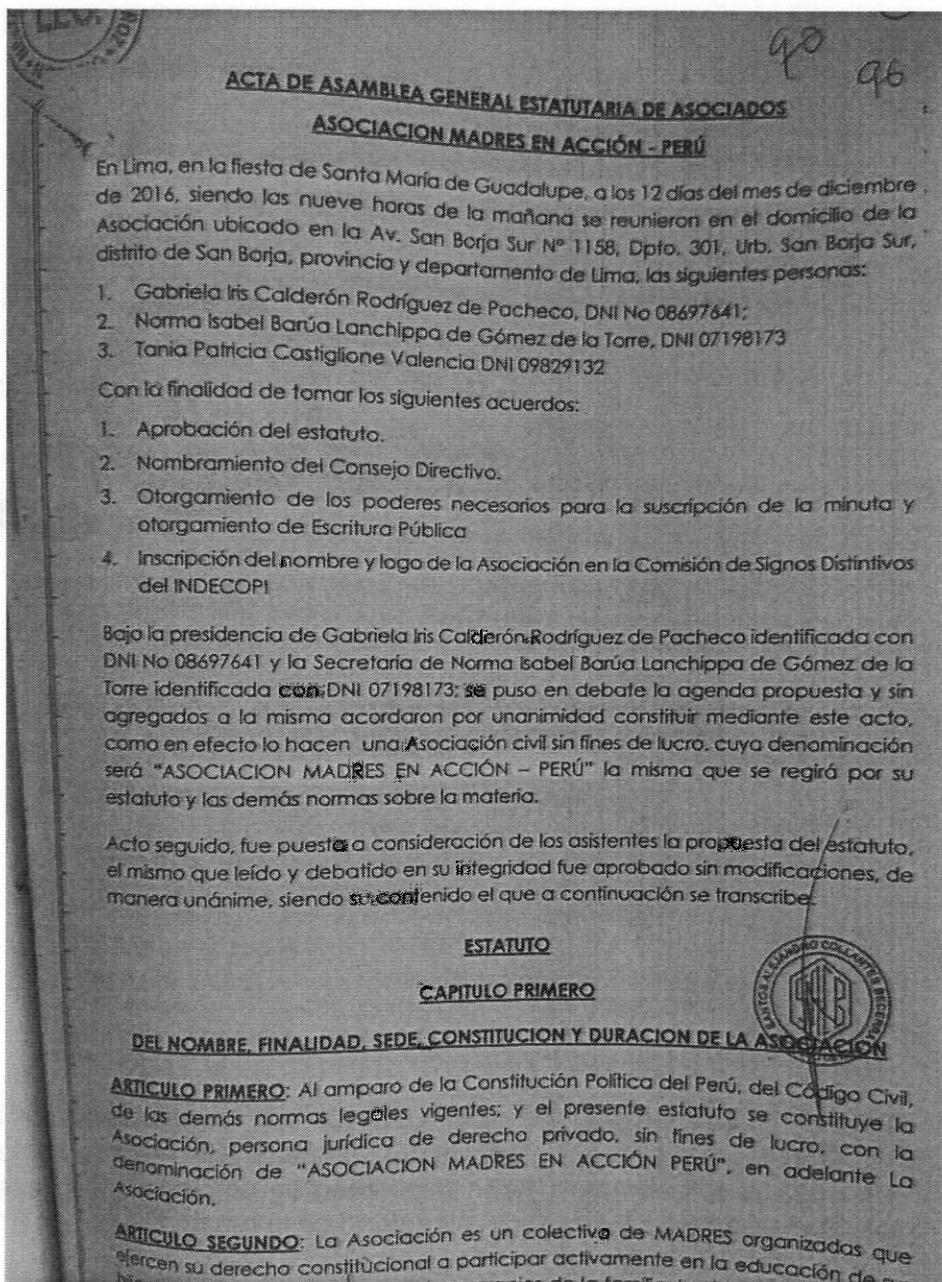
Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD





PERÚ

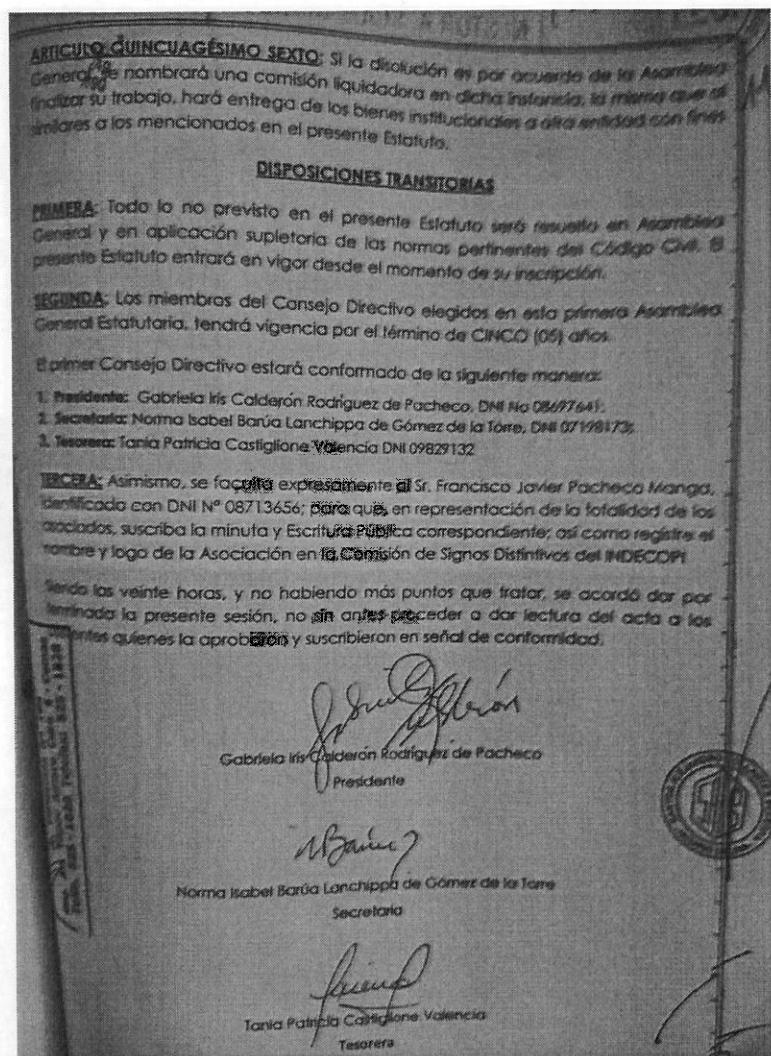
Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD



c.1) Copia del documento denominado "Contrato de Transferencia de Marca" de fecha 25 de febrero de 2020, por el que el emplazado Francisco Javier Pacheco Manga otorga a favor de la Asociación Madres en Acción, representada por Gabriela Iris Calderón Rodríguez, el registro de la marca MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo (Certificado N° 116869) (foja 61-69).



PERÚ

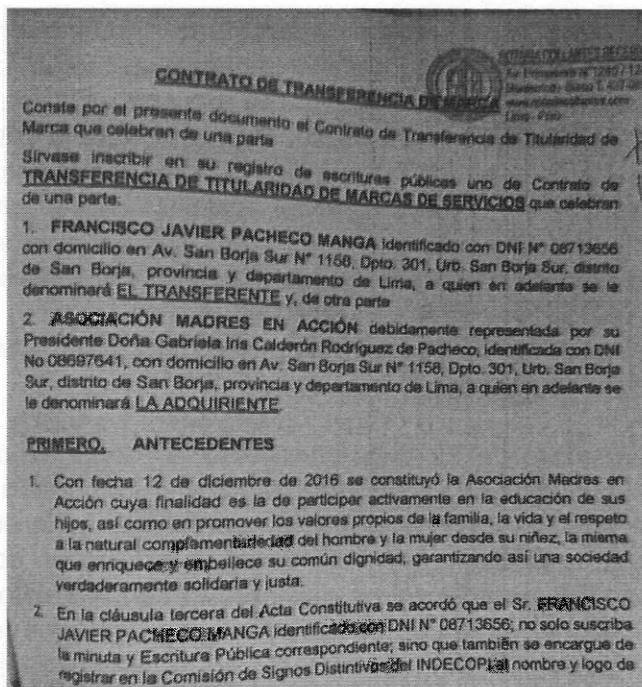
Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD



Previamente a efectuar el análisis de los medios probatorios, se precisa que los supuestos actos de mala fe atribuidos al emplazado deben ser acreditados con anterioridad a la fecha en que dicha parte solicitó el registro de la marca MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo (Certificado N° 116869) (5 de junio de 2019), por lo que los medios probatorios que no cuenten con fecha o sean de fecha posterior no serán tomados en cuenta en el presente análisis.

En ese sentido, no serán tomados en cuenta los documentos de los puntos a), e), f), i) y o), al ser de fecha posterior. Asimismo, se verificó que el enlace <https://youtu.be/OloqT-9u6r8> del punto m) no puede ser visualizado.

En su apelación, las accionantes señalaron que no debían descartarse sus medios probatorios, toda vez que la mala fe no debería limitarse únicamente al período previo de dicha solicitud, sino también a una concatenación de hechos que demuestran la conducta hostil por parte del emplazado y que, en todo caso, en virtud del Principio de Informalismo, debió requerírsele documentación que complemente dichos medios probatorios.



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° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

Al respecto, debido a la naturaleza del presente procedimiento, corresponde a la Autoridad evaluar si al momento del otorgamiento del registro de la marca materia de la presente acción, esta se encontraba incursa en la causal invocada por la accionante. Ello implica que la autoridad deba retrotraer lo actuado a lo ocurrido en aquel momento. En ese sentido, los medios probatorios de fechas posteriores a ese momento no resultan relevantes a fin de acreditar dicha conducta. Asimismo, es responsabilidad de los accionantes la presentación de los suficientes medios probatorios que permitan acreditar la supuesta mala fe atribuida al emplazado.

Ahora bien, revisados los demás medios probatorios y lo manifestado por las partes del procedimiento, se advierte lo siguiente:

- El 12 de diciembre de 2016 se constituyó, a través de un Acta de Asamblea General, la Asociación civil sin fines de lucro denominada “Madres en Acción – Perú”, cuyo objetivo es la participación de madres en la educación de sus hijos en base a valores morales de defensa de la familia, así como la lucha contra el ingreso de enfoques educativos que promuevan la ideología de género. Dicha asociación se encuentra conformada de la siguiente manera:
 - Presidenta: Gabriela Iris Calderón Rodríguez de Pacheco
 - Secretaria: Norma Isabel Barúa Lacnhippa de Gómez de la Torre
 - Tesorera: Tania Patricia Castiglione Valencia
- En dicha acta se facultó expresamente al emplazado Francisco Javier Pacheco Manga para que en representación de la asociación registre su denominación como marca ante el INDECOPI.
- Si bien en su apelación las accionantes señalaron que dicha asociación debía acreditar el uso público de su denominación, cabe precisar que la acreditación de uso únicamente corresponde a procedimientos de cancelación de marcas registradas²³, por lo que dicho argumento no resulta relevante a fin de demostrar la mala fe del emplazado.
- Las accionantes Ester Rosario Dávila Torres, Milagros Janny Ortiz Montufar y Sabrina Chabeli Rodríguez Zevallos forman parte del colectivo denominado “Madres en Acción” creado a través de la red social Facebook el 4 de julio de

²³ Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

(...)



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° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

2018, con políticas de apoyo al enfoque de género en la educación nacional, siendo ello reconocido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

- Las voceras de dicho colectivo han participado en entrevistas y debates en canales de televisión en el año 2018 y 2019.
- Con fecha 4 de octubre de 2019, el emplazado Francisco Javier Pacheco Manga remitió una carta notarial a la accionante Esther Rosario Dávila Torres, señalándole que deje de usar la denominación “Madres en Acción”.
- Mediante un contrato de fecha 25 de febrero de 2020, el emplazado Francisco Javier Pacheco Manga acordó otorgar a favor de la Asociación Madres en Acción la transferencia del registro de la marca objeto de nulidad, para lo que realizaría la solicitud de transferencia ante el INDECOPI. Cabe precisar que dicha solicitud, presentada mediante Expediente N° 839419-2020 el 27 de febrero de 2020, cayó en abandono.

De la revisión y análisis de las pruebas presentadas se ha acreditado que:

- Hay prueba fehaciente de la existencia de la Asociación “Madres en Acción - Perú” al menos desde el 8 de diciembre de 2016, fecha en la cual se abre notarialmente el Libro de Actas N° 01 correspondiente a la referida asociación y se deja constancia de que ejercía la presidencia de la misma, la Sra. Gabriela Iris Calderón de Pacheco, esposa del emplazado
- En el Acta de la Asamblea General de la Asociación Madres en Acción – Perú realizada el 12 de diciembre de 2016 se otorgó facultades de representación al emplazado, Sr. Francisco Javier Pacheco Manga para que en representación de los asociados registre como marca la denominación y el logo de dicha asociación ante el INDECOPI.
- En tal sentido, la marca cuya nulidad se pretende quedó inscrita con fecha 26 de julio de 2019, bajo Certificado N° 116869 y vigente hasta el 26 de julio de 2029.
- En consecuencia, dichos actos son anteriores a la existencia del colectivo de las accionantes denominado “Madres en Acción” cuya creación se realizó con fecha 4 de julio de 2018 a través de la red social Facebook.

Por las razones antes expuestas la Sala determina que la marca ASOCIACIÓN MADRES EN ACCIÓN – PERÚ y logotipo no se encuentra incursa en alguna causal de nulidad, no habiéndose presentado pruebas que demuestren que, al solicitarse el registro de la misma, el emplazado haya actuado de mala fe.



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° 1021-2021/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

Cabe señalar finalmente que, mediante Contrato de Transferencia de Marca de fecha 25 de febrero de 2020, el emplazado Francisco Javier Pacheco Manga transfirió a la Asociación Madres en Acción el registro de la marca MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo, motivo de la presente acción de nulidad.

4. Procedencia de la acción de nulidad

En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que la marca MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo, inscrita bajo Certificado N° 116869, que distingue servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, no se encuentra incursa en la causal de nulidad contenida en el artículo 172 de la Decisión 486.

5. Cuestión final

En su apelación, las accionantes manifestaron que la Defensoría del Pueblo, al enterarse de la carta notarial remitida por el emplazado, ha expresado su preocupación por el riesgo de desaparecer en que se encuentra su agrupación “Madres en Acción”, siendo que esta se encuentra dedicada a la protección de los derechos humanos, especialmente a la educación con un enfoque de género.

Al respecto, la Sala conviene en señalar que es respetuosa del ejercicio de los derechos constitucionales y fundamentales de las personas y de la comunidad, tales como el derecho de asociación establecido en el artículo 2 inciso 13 de la Constitución Política del Perú²⁴, y reconoce el rol que cumple la Defensoría del Pueblo en la defensa de dichas facultades, tal como lo disponen los artículos 161 y 162 de la norma antes referida²⁵.

²⁴ Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona

Toda persona tiene derecho:

(...)

13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa.

(...)

²⁵ Artículo 161.- Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere.

(...)

Artículo 162.- Atribuciones de la Defensoría del Pueblo

Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.



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° 1021-2021/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde precisar que las accionantes y su colectivo pueden seguir ejerciendo su derecho de asociación enfocado a la protección de los derechos humanos en el sector educativo; sin embargo, dicha conducta debe estar sujeta al respeto de los derechos de Propiedad Industrial que posee el emplazado en virtud de su marca MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo (Certificado N° 116869).

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por Ester Rosario Dávila Torres, Milagros Janny Ortiz Montufar y Sabrina Chabeli Rodríguez Zevallos.

Segundo.- CONFIRMAR la Resolución N° 3381-2020/CSD-INDECOP de fecha 11 de noviembre de 2020, que declaró INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Ester Rosario Dávila Torres, Milagros Janny Ortiz Montufar y Sabrina Chabeli Rodríguez Zevallos contra el registro de la marca MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo (Certificado N° 116869), inscrita a favor de Francisco Javier Pacheco Manga.

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



Firmado digitalmente por GAVELAN
DIAZ Carmen Jacqueline FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.08.2021 21:01:30 -05:00

CARMEN JACQUELINE GAVELAN DÍAZ
Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/db.

(...)

M-SPI-01/01

35-35

