

Av. Juan de Arona N° 755, Urbanización Chacarilla



420231092972021078421801138000097

NOTIFICACION N° 109297-2023-JR-CA

EXPEDIENTE	07842-2021-0-1801-JR-CA-01	JUZGADO	26° JUZGADO CONT. ADM. SUB ESPEC. TEMAS DE
JUEZ	AURIS GUTIERREZ, WILLIAN	ESPECIALISTA LEGAL	DE LA CRUZ SANCHEZ, JOSE FELIX
MATERIA	NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO		

DEMANDANTE : DAVILA TORRES, ESTHER ROSARIO

DEMANDADO : INDECOPI ,

DESTINATARIO : PACHECO MANGA FRANCISCO JAVIER

DIRECCION : **Dirección Electrónica - N° 7093**

Se adjunta Resolución CATORCE de fecha 23/05/2023 a Fjs : 15

ANEXANDO LO SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN NÚMERO CATORCE

26 DE MAYO DE 2023



**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
VIGÉSIMO SEXTO JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO**

EXPEDIENTE : 07842-2021-0-1801-JR-CA-01
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO
JUEZ : WILLIAN AURIS GUTIERREZ
ESPECIALISTA : JOSÉ FÉLIX DE LA CRUZ SÁNCHEZ
DEMANDADO : INDECOPI
FRANCISCO JAVIER PACHECO MANGA
DEMANDANTE : MILAGROS JANNY ORTIZ MONTUFAR
ESTHER ROSARIO DÁVILA TORRES

SENTENCIA

RESOLUCIÓN NÚMERO CATORCE

Lima, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés.-

I.- VISTOS: Con las copias certificadas del expediente administrativo que corre como acompañado; resulta de autos que por escrito de folios 56/63, subsanado mediante escritos de folios 71 y 78, **MILAGROS JANNY ORTIZ MONTUFAR y ESTHER ROSARIO DÁVILA TORRES** (en adelante las demandantes, actoras, recurrentes, accionantes o las señoras ORTIZ MONTUFAR y DÁVILA TORRES), interponen demanda contenciosa administrativa en la vía del procedimiento especial; y, la dirigen contra el **INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL** (en adelante la demandada, entidad emplazada, Autoridad Administrativa o INDECOPI) y **FRANCISCO JAVIER PACHECO MANGA** (en adelante el codemandado, coemplazado o el señor PACHECO MANGA), a fin de que se declare la nulidad de la Resolución N° 1021-2021/TPI-INDECO PI de fecha veinte de agosto de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en el Expediente Administrativo N° 831317-2019/DSD.

ANTECEDENTES:

a. Fundamentos de la demanda.

- a.1. En el presente caso, tanto la Resolución N° 1021-2021/TPI-INDECOPI de fecha veinte de agosto de dos mil veintiuno, así como la Resolución N 3381-2020/CSD-INDECOPI de fecha once de noviembre de dos mil veinte, no solo no tomaron en cuenta los escritos adicionales que se presentaron; sino, además tampoco consideraron los Amicus Curiae elaborados por la Defensoría del Pueblo y por el International Service for Human Rights; ni motivaron su decisión de excluir a estos del procedimiento administrativo.
- a.2. Cabe señalar la finalidad como colectivo «Madres en acción» no es en modo alguno el conformar una industria, ni tampoco el de obtener un rédito económico o lucrativo; sin embargo, en el supuesto negado, que el colectivo se enmarque dentro de las reglas de la propiedad industrial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta disposición señala en su artículo

229° que no se debe negar «la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero [...]».

- a.3. En el presente caso, el señor PACHECO MANGA si bien acudió antes al INDECOPI y con prelación al Colectivo «Madres en acción» registró en calidad de marca el nombre; sin embargo, cabe señalar que al momento de esa inscripción el señor PACHECO MANGA y sus copeticionarias sí tenían conocimiento de la existencia del colectivo «Madres en acción» y también de los derechos humanos que este colectivo defendía, los cuales estaban en clara oposición frente a los principios que defiende el señor PACHECO MANGA.
- a.4. Los actos realizados por el señor PACHECO MANGA al inscribir como su marca el nombre de otro colectivo no se ajustan a los dispuesto en el artículo 12° del Decreto Legislativo N° 1075. Adicionalmente , al querer prohibir al colectivo «Madres en acción» el uso de su nombre, no solo está incumpliendo una regla de conducta [aspecto objetivo], si no que está actuando con la intencionalidad de que no usen su nombre y de este modo persigue el fin ulterior de callar a un colectivo de la sociedad civil y no permitirle ejercer la defensa del derecho a la igualdad de género [aspecto subjetivo].
- a.5. Lo grave de la acción del señor PACHECO MANGA, confirmada por la autoridad administrativa, es que ha usado esta vía administrativa para perjudicar el derecho del colectivo «Madres en acción» a expresarse públicamente. Es decir, el señor PACHECO MANGA vía una acción hecha con mala fe y confirmada por el INDECOPI, ha usado al Estado peruano para que se vulnere o deje en la desprotección de los derechos humanos de sus ciudadanos, lo cual está en clara oposición de su fin supremo, es decir, el respeto de la persona humana y su dignidad.

b. Del trámite procesal.

La demanda es admitida a trámite mediante la resolución número CUATRO, del tres de junio de dos mil veintidós, obrante a folios 79/80, corriéndose traslado de la demanda al INDECOPI para su absolución y requiriéndosele el expediente administrativo conexo a la actuación administrativa impugnada. En el mismo acto procesal se corrió traslado de la demanda y anexos al codemandado señor PACHECO MANGA.

b.1. Fundamentos de la contestación del demandado INDECOPI

Mediante escrito de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, obrante a folios 92/125, el INDECOPI contestó la demanda en los siguientes términos:

- b.1.1. Se demostró que el cuestionamiento de la supuesta notoriedad del nombre colectivo «Madres en Acción», la cual no fue planteada por las señoras DÁVILA TORRES y ORTIZ MONTUFAR en el expediente administrativo, tampoco fue demostrada según los artículos 224°, 228°, 229° y 2 30° de la Decisión 486;

asimismo, la Resolución 1021-2021/TPI-INDECOPI fue expedida respetando el derecho a la debida motivación de las partes.

- b.1.2. Se acreditó que, la marca ASOCIACIÓN MADRES EN ACCIÓN – PERÚ y logotipo no se encuentra incurso en alguna causal de nulidad, no habiéndose presentado pruebas las cuales demuestren que, al solicitarse el registro de la misma, el señor PACHECO MANGA haya actuado de mala fe. En consecuencia, se concluyó que: a) existe prueba fehaciente de la existencia de la Asociación «Madres en Acción - Perú» al menos desde el 8 de diciembre de 2016, b) en el Acta de la Asamblea General de la Asociación Madres en Acción – Perú realizada el 12 de diciembre de 2016 se otorgaron facultades al señor PACHECO MANGA para que en representación de los asociados registre como marca la denominación y el logo de la citada asociación ante el INDECOPI, c) la marca cuya nulidad se pretende quedó inscrita el 26 de julio de 2019, bajo certificado 116869 y vigente hasta el 26 de julio de 2029, y, d) los citados actos son anteriores a la existencia del colectivo de las accionantes denominado «Madres en Acción» cuya creación se realizó el 4 de julio de 2018 a través de la red social Facebook.
- b.1.3. En atención a lo señalado, se determina y demuestra que, la marca ASOCIACIÓN MADRES EN ACCIÓN – PERÚ y logotipo no se encuentra incurso en alguna causal de nulidad, no habiéndose presentado pruebas las cuales demuestren que, al solicitarse el registro de la misma, el señor PACHECO MANGA haya actuado de mala fe.

b.2. Fundamentos de la contestación del codemandado señor PACHECO MANGA:

Mediante escrito de fecha dieciséis de setiembre de dos mil veintidós, obrante a folios 142/152, subsanado por escrito de folios 169/170, el señor PACHECO MANGA contestó la demanda en los siguientes términos:

- b.2.1. La pretensión de la demandante es manifiestamente IMPROCEDENTE debido a que el procedimiento administrativo llevado a cabo por el INDECOPI ha sido un procedimiento efectuado conforme a ley y al derecho, el mismo que ha producido la emisión válida y de acuerdo a derecho de la Resolución N° 1021-2021/TPI-INDECOPI con fecha 27 de agosto de 2021.
- b.2.2. Las demandantes pretenden temerariamente la nulidad de la mencionada Resolución N° 1021-2021/TPI-INDECOPI, sabiendo que el registro de la marca «MADRES EN ACCIÓN» ha cumplido con todos los requisitos y parámetros legales exigidos, no existiendo la presunta mala fe ni los demás argumentos tendenciosos esgrimidos por las accionantes.
- b.2.3. El registro de la marca «MADRES EN ACCIÓN» y su logotipo se efectuó bajo el Certificado N° 116869 el 26 de julio de 2019, dentro de los parámetros, forma y requisitos exigidos en el Decreto Legislativo N° 1075 que regula en el Perú el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en particular los artículos 134, 135 y 136, siendo la

manera más efectiva no solo para obtener la titularidad sobre dicha marca sino también para, una vez inscrita, protegerla frente al uso indebido o no autorizado de terceros.

b.2.4. Las accionantes basan sus alegaciones en visiones subjetivas, ideologizadas e inverosímiles, más no fundadas en derecho.

b.3. Saneamiento del proceso, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios:

Mediante la resolución nueve de fecha veintidós de noviembre de dos mil veintidós, obrante a obrante a folio 174, en virtud al artículo 27.1° del T.U.O. de la Ley N° 27584, se procedió a declarar saneado el proceso y a fijar como puntos materia de controversia los siguientes: «**UNO**: Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución Administrativa N° 1021-2021/TPI-INDECOPI, de fecha 20 de agosto de 2021». En la misma resolución, se admitieron los medios probatorios ofrecidos por las partes; asimismo, se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas y se concedió a las partes, el plazo para que puedan solicitar la realización del informe oral respectivo, de conformidad al artículo 27, numeral 27.2, inciso d) del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo.

b.4. Informe oral

Luego de concederse a las partes, el plazo establecido en el numeral 27.2 literal d) del TUO de la Ley N° 27584 y habiéndose llevado a cabo la audiencia de informe oral, conforme a la constancia obrante a folio 198, la causa quedó expedita para sentenciar, correspondiendo a este Despacho emitir sentencia; y,

II.- CONSIDERANDO:

OBJETO DEL PROCESO

Primero: Conforme a lo expuesto por las partes y al auto de saneamiento procesal, el objeto del presente proceso consiste en que se declare la nulidad de la Resolución N° 1021-2021/TPI-INDECOPI, de fecha veinte de agosto de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en el Expediente Administrativo N° 831317-2019/DSD. Mediante dicho acto administrativo se resolvió lo siguiente:

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-INDECOPI 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.

FINALIDAD DEL PROCESO Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

Segundo: La finalidad del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, mientras que la finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia, ello conforme a lo previsto por el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable de manera supletoria para el presente proceso contencioso. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo I del Título Preliminar del mencionado texto procesal, se establece que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.

Tercero: En relación a la tutela judicial efectiva, el Tribunal Constitucional ha establecido lo siguiente: «6. Como lo ha señalado este Colegiado en anteriores oportunidades, la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia»¹.

CUESTIONES PREVIAS

▪ Causales de nulidad del acto administrativo

Cuarto: De acuerdo a la pretensión principal formulada por la parte actora, sobre declaración de nulidad de la Resolución N° 1021-2021/TPI-INDECOPI, deberá verificarse si tal acto administrativo se expidió incurriendo en causal de nulidad prevista en el artículo 10° del TUO de la Ley N° 27 444. Respecto a ello se ha prescrito lo siguiente: «Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 3. Los actos expesos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma».

▪ Facultades de la entidad demandada

Quinto: En cuanto a las competencias de la demandada, el Decreto Legislativo N° 1033, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual– INDECOPI,

¹ Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 13 de abril de 2005, en el Expediente N° 763-2005-AA/TC sobre demanda de amparo interpuesta por Inversiones La Carreta S.A. y por Luciano López Flores contra el Quincuagésimo Octavo Juzgado Civil de Lima.

publicado el veinticinco de junio de dos mil ocho, establece en el literal h) de su artículo 2° lo siguiente: «El INDECOPI es el organismo autónomo encargado de: [...] h) Administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en sede administrativa, conforme a lo previsto en la presente Ley»; precisando su artículo 42°, numeral 42.1 que: «Las Comisiones son: a) Comisión de Signos Distintivos [...]». Asimismo, en su numeral 42.2 establece que: «Las Comisiones mencionadas en el numeral anterior son competentes para pronunciarse respecto de: a) En el caso de la Dirección de Signos Distintivos, sobre oposiciones a solicitudes de registro; nulidades y cancelaciones de registro de oficio o a pedido de parte; y las acciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual bajo su competencia; [...]».

Sexto: De igual modo, el Decreto Legislativo N° 1075 que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, señala en el numeral 4.2 del artículo 4, sobre las entidades competentes lo siguiente: «La Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a marcas de producto o de servicio, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen, incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia, que son conocidos por la Comisión de Signos Distintivos [...]». Luego en su numeral 4.6 dispone lo siguiente: «La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), salvo lo señalado respecto a los procedimientos contemplados en los puntos 4.3. y 4.4, conocerá y resolverá en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación».

- **Sobre la acción de nulidad de registro de marcas**

Sétimo: La Decisión 486 en su artículo 172° prescribe sobre la nulidad de registro que: «La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. [...]». En relación a los impedimentos para registrar una marca, en el artículo 137° se 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».

HECHOS ACREDITADOS EN SEDE ADMINISTRATIVA

Octavo: Que, de lo indicado por las partes y acreditado en los autos obrantes en el expediente administrativo, se observa lo siguiente: **1.- La solicitud de nulidad del registro de la marca de servicios MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo de fecha veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve**, presentada por ESTER ROSARIO DÁVILA TORRES, MILAGROS JANNY ORTIZ MONTUFAR Y SABRINA CHABELI RODRÍGUEZ ZEVALLOS (folios 2/11); **2.- El escrito de fecha dos de marzo de dos mil veinte**, por el cual el emplazado señor PACHECO MANGA absuelve el traslado de la solicitud de nulidad del registro de su marca de servicios MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo en la

clase 41 (folios 81/95); **3.- La Resolución N° 3381-2020/CSD-INDECOPI de fecha once de noviembre de dos mil veinte**, 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 de servicios MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo en la clase 41 (folios 145/161); **4.- El escrito presentado con fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte**, por el que ESTER ROSARIO DÁVILA TORRES, MILAGROS JANNY ORTIZ MONTUFAR Y SABRINA CHABELI RODRÍGUEZ ZEVALLOS interpone recurso de apelación contra la resolución que antecede (folios 165/169); **5.- La Resolución N° 1021-2021/TPI-INDECOPI** de fecha veinte de agosto de dos mil veintiuno que confirmó la Resolución N° 3381-2020/CSD-INDECOPI (folios 202/236).

FUNDAMENTOS DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Noveno: Al realizar la evaluación de las pruebas, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en la Resolución N° 1021-2021/TPI-INDEC OPI, de fecha veinte de agosto de dos mil veintiuno, resolvió declarar infundado el recurso de apelación presentado por Ester Rosario Dávila Torres, Milagros Janny Ortiz Montufar y Sabrina Chabeli Rodríguez Zevallos y confirmar la Resolución N° 338 1-2020/CSD-INDECOPI de fecha once de noviembre de dos mil veinte. Mediante dicho acto administrativo se concluyó fundamentalmente lo siguiente:

3. Respecto de la mala fe invocada

[...]

3.5. Aplicación al caso en concreto

[...]

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 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 complementa dichos medios probatorios.

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 incurso 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.

[...]

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 incurso 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.

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 incurso en la causal de nulidad contenida en el artículo 172 de la Decisión 486.

Décimo: En ese sentido, de los argumentos esgrimidos por las partes, corresponde a esta Judicatura determinar lo siguiente:

- (i) Si corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 1021-2021/TPI-INDECOPI, de fecha 20 de agosto de 2021.

Se reproduce el signo cuestionado a continuación:

MARCA REGISTRADA EN LA CLASE 41, CUYA NULIDAD SE PRETENDE



**Madres En
Acción Perú**

(certificado N° 116869)

ANÁLISIS DEL CASO

- a. PRETENSIÓN. NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN N° 1021-2021/TPI-INDECOPI
- a.1. Acerca de la alegada notoriedad del nombre del colectivo «Madres en acción»

Décimo primero: Las demandantes manifiestan que el nombre del colectivo «Madres en acción» es un signo notoriamente reconocido, razón por la cual, teniendo en cuenta que la normativa comunitaria y también el Decreto Legislativo 1075, bajo ningún punto de vista se debe validar la usurpación de un signo notorio ajeno, por lo cual la autoridad administrativa peruana debe proscribir que se utilicen de mala fe en el registro de estos signos, para lo cual debe establecer los mecanismos adecuados para declarar su nulidad. Adicionalmente, refiere que su finalidad como colectivo no es en modo alguno el conformar una industria, ni tampoco el de obtener un rédito económico o lucrativo; sin embargo, en el supuesto negado, que el colectivo se enmarque dentro de las reglas de la propiedad industrial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta disposición señala en su artículo 229° que no se debe negar «la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero [...]».

Décimo segundo: En relación a ello, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que la alegada notoriedad del nombre del colectivo «Madres en acción» de las señoras ORTIZ MONTUFAR y DÁVILA TORRES no fue invocada en sede administrativa como parte de los fundamentos de defensa que sustentaron su escrito de acción de nulidad² de fecha veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. En ese sentido, si las actoras consideraban necesaria y pertinente para su defensa invocar un tema de notoriedad marcaría, conforme lo mencionan en la demanda interpuesta ante esta Judicatura, debieron alegar ello oportunamente en el procedimiento administrativo al momento de interponer su acción de nulidad, adjuntando los medios probatorios

² Documento obrante a folios 2/11 del expediente administrativo.

pertinentes que demuestren sus afirmaciones, a fin que la autoridad administrativa los evalúe y emita un pronunciamiento al respecto.

Décimo tercero: Ahora, si bien las recurrentes sostuvieron dicho argumento recién en su escrito de fecha once de febrero de dos mil veinte³; sin embargo, se puede verificar que fue interpuesto con posterioridad al traslado de la acción de nulidad, que fuera notificada al emplazado señor PACHECO MANGA el día trece de enero de dos mil veinte mediante proveído de fecha tres de enero del mismo año⁴ [acto administrativo equivalente a una resolución que admite a trámite e inicia el procedimiento administrativo]. Es por tales motivos que, conforme a lo establecido en el artículo 428° del Código Procesal Civil, que rige supletoriamente la tramitación de los procedimientos administrativos, toda modificación [y/o ampliación] propuesta por un administrado, vale decir del escrito que sustenta una petición administrativa e inicia un procedimiento ante las entidades del estado [como en el presente caso de una acción de nulidad de registro de marca ante el INDECOPI], debió ser presentada con anterioridad a la notificación de la misma.

Décimo cuarto: Por lo expuesto anteriormente, no correspondía considerar como punto controvertido en el presente procedimiento y ser analizada por la autoridad administrativa, esto es, como una causal de nulidad adicional a las invocadas por las señoras ORTIZ MONTUFAR y DÁVILA TORRES en su escrito que dio inicio al procedimiento administrativo, la alegada notoriedad del nombre del colectivo «Madres en acción». Esto, en la medida que se ha podido corroborar fue presentada con posterioridad a su acción de nulidad inicialmente planteada y no podía ser entendida como una modificación [ampliación] a la misma; en consecuencia, se rechaza este extremo de la demanda por carecer de sustento.

a.2. Acerca de la mala fe del señor PACHECO MANGA al solicitar el registro de MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo (Certificado N° 116869)

Décimo quinto: Las actoras alegan que, en el presente caso, el señor PACHECO MANGA si bien acudió antes al INDECOPI y con prelación al Colectivo «Madres en acción» registró en calidad de marca el nombre de este colectivo; sin embargo, cabe señalar que al momento de esa inscripción este y sus copeticionarias sí tenían conocimiento de la existencia del colectivo «Madres en acción» y también de los derechos humanos que este colectivo defendía. Adicionalmente mencionan que los actos realizados por el señor PACHECO MANGA al inscribir como su marca el nombre de otro colectivo no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 12° del Decreto Legislativo 1075, pues, al querer prohibir al colectivo «Madres en acción» el uso de su nombre, no solo está incumpliendo una regla de conducta [aspecto objetivo], si no que está actuando con la intencionalidad de que no usen su nombre y de este modo persigue el fin ulterior de callar a un colectivo de la sociedad civil y no permitirle ejercer la defensa del derecho a la igualdad de género [aspecto subjetivo].

³ Documento obrante a folios 27/54 del expediente administrativo.

⁴ Documento obrante a folio 24 del expediente administrativo.

Décimo sexto: Veamos, corresponde precisar que los siguientes hechos determinados por el INDECOPI durante el procedimiento administrativo, no resultan controvertidos:

- La asociación civil sin fines de lucro «Madres en Acción Perú» tiene existencia desde el ocho de diciembre de dos mil dieciséis cuando se apertura notarialmente el Libro de Actas N° 01, dejándose constancia de que la señora GABRIELA IRIS CALDERÓN RODRÍGUEZ de PACHECO, esposa del señor PACHECO MANGA, ejercería la presidencia.
- La asociación civil sin fines de lucro «Madres en Acción Perú» con fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis en su acta de constitución facultó expresamente al señor PACHECO MANGA para que en representación de la asociación registre su denominación como marca ante el INDECOPI.
- El colectivo denominado «Madres en Acción» fue creado el cuatro de julio de dos mil dieciocho por ESTER ROSARIO DÁVILA TORRES, MILAGROS JANNY ORTIZ MONTUFAR y SABRINA CHABELI RODRÍGUEZ ZEVALLOS con políticas de apoyo al enfoque de género en la educación nacional.
- Las voceras del colectivo «Madres en Acción» han participado en entrevistas y debates en medios de comunicación en los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve.
- El señor PACHECO MANGA solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación MADRES EN ACCION PERÚ y logotipo de la clase 41 con fecha cinco de junio de dos mil diecinueve.
- El señor PACHECO MANGA acordó otorgar a favor de la Asociación Madres en Acción - Perú la transferencia del registro de la marca objeto de nulidad, para lo que realizaría la solicitud de transferencia ante el INDECOPI.

Décimo sétimo: En la Resolución N° 1021-2021/TPI-INDECOPI, el INDECOPI consideró como cuestión en discusión determinar si la marca MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo [Certificado N° 116869] inscrita a favor del señor PACHECO MANGA fue solicitada mediando mala fe; asimismo, se aprecia que para el INDECOPI la citada solicitud de registro no se encontraba incurso en la causal de nulidad contenida en el artículo 172° de la Decisión 486, toda vez que durante el procedimiento administrativo no se presentaron pruebas que demuestren que el emplazado haya actuado de mala fe. Para tales efectos, la autoridad administrativa consideró que de la valoración de los medios probatorios actuados quedó demostrado que la existencia de la Asociación «Madres en Acción – Perú», cuya presidencia era ejercida por la esposa del señor PACHECO MANGA, quien, además, contaba con facultades para que en representación de los asociados registre como marca la denominación y el logo de dicha asociación ante el INDECOPI, era anterior a la existencia del colectivo de las demandantes denominado «Madres en Acción», creado desde el cuatro de julio de

2018, esto es, había evidencia de la existencia de la primera al menos desde el ocho de diciembre de dos mil dieciséis.

Décimo octavo: Es preciso mencionar que este Juzgado ha podido comprobar que lo determinado por el INDECOPI, esto es, la existencia de la Asociación Civil sin fines de lucro «Madres en Acción – Perú», en donde el señor PACHECO MANGA contaba con facultades para que registre como marca la denominación y el logo de dicha asociación ante el INDECOPI, con anterioridad al colectivo denominado MADRES EN ACCIÓN de las actoras, encontrando respaldo documental en los siguientes medios probatorios actuados durante el procedimiento:

- 1) Copia de la certificación notarial de fecha ocho de diciembre de dos mil dieciséis, acerca de la apertura del Libro de Actas N° 01 correspondiente a la Asociación Madres en Acción – Perú, donde se identificó como presidenta a Gabriela Iris Calderón Rodríguez de Pacheco, esposa del señor PACHECO MANGA⁵.
- 2) Copia del Acta de Asamblea General Estatutaria de Asociados acerca de la constitución de la asociación civil «Madres en Acción Perú» legalizada notarialmente con fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se otorgó facultades al señor PACHECO MANGA para que registre su denominación en el INDECOPI⁶.
- 3) Copia del documento denominado «Contrato de Transferencia de Marca» de fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte, mediante el cual el señor PACHECO MANGA otorga a favor de la Asociación Civil Madres en Acción, representada por Gabriela Iris Calderón Rodríguez, el registro de la marca MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo [Certificado N° 11 6869]⁷.

Décimo noveno: Es por ello que, correspondía a las demandantes desvirtuar lo sostenido por el INDECOPI en la Resolución N° 1021- 2021/TPI-INDECOPI con la presentación de medios probatorios, cuyo análisis permitan enervar la existencia de la Asociación Civil «Madres en Acción – Perú» desde el mes de diciembre de dos mil dieciséis, esto es, con anterioridad a la creación de su colectivo denominado «Madres en Acción» en julio del dos mil dieciocho, lo que fue justamente el sustento del INDECOPI para determinar la inexistencia de mala fe del señor PACHECO MANGA. Ahora, en la demanda no se observa que las recurrentes hubiesen presentado argumentos de fondo o medios de prueba para desvirtuar lo determinado en este extremo, señalando únicamente que: *«en ningún momento antes -ni en los debates públicos por televisión, ni en la carta notarial enviada con la inscripción del nombre de nuestro colectivo- el señor PACHECO MANGA había hecho mención a este Acta registrada solo ante la notaría Néstor Adolfo Scamarone Muñoz (notario fallecido en el año 2018) y legalizada en ante el notario Santos Alejandro Collantes Becerra el 21 de febrero de 2020. Cabe señalar que, hasta ese momento, febrero de 2020, esta Acta NO se encontraba inscrita en Registros Públicos»*.

⁵ Documento obrante a folios 100/101 del expediente administrativo.

⁶ Documento obrante a folios 102/135 del expediente administrativo.

⁷ Documento obrante a folios 140/141 del expediente administrativo.

Vigésimo: Pues bien, de la revisión del recurso de apelación⁸ interpuesto el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, no se advierte que las recurrentes hubiesen expuesto los citados argumentos como parte de sus agravios en contra de la Resolución N° 3381-2020/CSD-INDECOPI⁹, pese a que la Comisión de Signos Distintivos determinó, tal como lo hizo la Sala de Propiedad Intelectual en la resolución impugnada, la existencia de la Asociación «Madres en Acción – Perú» desde el ocho de diciembre de dos mil dieciséis con anterioridad a la existencia del colectivo de las recurrentes denominado «Madres en Acción». Es por ello que, dichos alegatos constituyen argumentos nuevos que no fueron expuestos oportunamente y no tuvieron pronunciamiento de fondo en la resolución impugnada; por lo tanto, esta Judicatura considera que, de conformidad con los artículos 1° y 29° del TUO de la Ley 27584, no puede pronunciarse sobre los cuestionamientos formales de los documentos presentados por el señor PACHECO MANGA [legalizaciones notariales del libro de actas y del estatuto de la Asociación Civil «Madres en Acción – Perú»].

Vigésimo primero: En buena cuenta, si las actoras en el procedimiento administrativo no invocaron los argumentos que recién ahora plantean en el presente proceso judicial –los que son de naturaleza fáctica al referirse al análisis de hechos y medios probatorios– no puede pretender hacerlos valer en el presente proceso contencioso administrativo, pues de pronunciarse esta Judicatura sobre estos alegatos de orden fáctico que no han sido objeto de análisis en el procedimiento administrativo se vulneraría el principio de congruencia procesal. Es conveniente precisar que las recurrentes en su recurso de apelación no cuestionaron la existencia de la Asociación Civil «Madres en Acción» desde diciembre del dos mil dieciséis, sino únicamente que no obraban en los actuados medios probatorios que sustenten el uso público de la denominación «Madres en Acción» entre el lapso de emisión de dicha acta hasta la solicitud de registro, lo que fue objeto de pronunciamiento de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en la resolución cuestionada y no ha sido negado u objeto de controversia por las demandantes.

Vigésimo segundo: De este modo, habiéndose verificado la existencia de la Asociación Civil «Madres en Acción – Perú», al menos desde el mes de diciembre del año dos mil dieciséis [a través de la valoración de los medios probatorios presentados por el emplazado de la nulidad], esto es con anterioridad a la existencia del colectivo «Madres en Acción» de las accionantes, creado en el mes de julio del año dos mil dieciocho. Esto no ha sido desvirtuado por las demandantes en el presente proceso, así como tampoco que el señor PACHECO MANGA contaba con facultades para que en representación de los asociados registre como marca la denominación y el logo de su entidad ante el INDECOPI¹⁰, quedando comprobado que el registro de la marca «MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo» [inscrita con certificado N° 116869] para distinguir servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional no fue obtenida

⁸ Documento obrante a folios 165/169 del expediente administrativo.

⁹ Documento obrante a folios 145/161 del expediente administrativo.

¹⁰ Siendo que, además, mediante contrato de fecha 25 de febrero de 2020, el señor PACHECO MANGA acordó otorgar a favor de la Asociación Madres en Acción la transferencia del registro de la marca materia de análisis, para lo cual se realizaría la solicitud de transferencia ante el INDECOPI, tal como consta en el documento con firma legalizada obrante a folios 140/141.

mediando mala fe; por lo tanto, se desestima este extremo de la demanda por carecer de sustento.

a.3. Acerca del Amicus Curiae elaborado por la DEFENSORÍA DEL PUEBLO y el INTERNATIONAL SERVICE FOR HUMAN RIGHTS:

Vigésimo tercero: Las demandantes, finalmente, mencionan que, en el presente caso, tanto la Resolución N° 1021–2021/TPI-INDECOPI, así como la Resolución N° 3381–2020/CSD-INDECOPI, no solo omitieron considerar los escritos adicionales que presentaron, sino que, además, tampoco tomaron cuenta los Amicus Curiae elaborados por la Defensoría del Pueblo y por el International Service for Human Rights; ni tampoco motivaron su decisión de exclusión. Adicionalmente refieren que el señor PACHECO MANGA ha usado esta vía administrativa para perjudicar el derecho del colectivo «Madres en acción» a expresarse públicamente, o sea, el señor, PACHECO MANGA vía una acción hecha con mala fe y confirmada por el INDECOPI, ha usado al Estado peruano para que vulnere o deje en la desprotección de los derechos humanos de sus ciudadanos, lo cual está en clara oposición de su fin supremo que es el respeto de la persona humana y su dignidad.

Vigésimo cuarto: En relación a ello, conviene precisar que nos encontramos ante un procedimiento administrativo de acción de nulidad de registro de marca por presuntamente haber sido obtenida mediando mala fe, en donde se discuten y están siendo involucrados derechos de propiedad industrial sobre marcas y no derechos de índole civil de asociaciones o derechos humanos. Cabe recordar que, conforme al artículo 134° de la Decisión 486, una marca puede ser definida como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siendo que podrán constituirlos palabras, imágenes, figuras, etc. y sus combinaciones; asimismo, el artículo 155° del mismo cuerpo normativo establece que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la oficina nacional competente y que ello faculta a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, entre otros: «*usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro*».

Vigésimo quinto: En virtud de lo expuesto anteriormente, esta Judicatura considera que, en modo alguno, la decisión adoptada por el INDECOPI en la resolución impugnada, atente contra el derecho de asociación y la defensa como protección de los derechos humanos del colectivo formado por las actoras, ni tampoco vulnere los pronunciamientos de organismos internacionales o de la Defensoría del Pueblo presentados por las accionantes, toda vez que el INDECOPI carece de competencia para limitar, restringir o prohibir cualquier actividad [objeto social] o función que realizan los colectivos en la sociedad y/o sector educativo, esto es para cumplir la finalidad por la cual se constituyeron. En la Resolución N° 1021-2021/TPI-INDECOPI, la autoridad administrativa únicamente está reconociendo el derecho de propiedad industrial a favor del señor PACHECO MANGA para usar en el comercio el signo «MADRES EN ACCIÓN PERÚ y logotipo», a consecuencia de haberse comprobado que su registro como marca inscrita con Certificado 116869 para distinguir servicios de la clase 41 [solicitada mediante expediente N° 8007 45-2019], no fuera obtenido

mediando mala fe, en suma, deviene en inamparable este extremo de la demanda por carecer de sustento.

b. CONCLUSIÓN

Vigésimo sexto: Que, con lo expuesto y de las pruebas actuadas se determina que el demandado INDECOPI emitió la Resolución N° 1021-2021/TPI-INDECOPI de fecha veinte de agosto de dos mil veintiuno, sin incurrir en causal de nulidad establecida en el artículo 10° del TUO de la Ley N° 27444, y sin vulnerar el principio de legalidad y demás conexos que rigen el procedimiento administrativo. Además de acuerdo al artículo 3° de la citada ley, la mencionada resolución cumple con los requisitos de validez de los actos administrativos, al observar la competencia, dado que fue emitida por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado; habiendo expresado su respectivo objeto y contenido dentro del ordenamiento jurídico, en atención a la finalidad del interés público y también se encuentra motivada en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico, en tal sentido la demanda no es amparable en ningún extremo.

III.- DECISIÓN:

Por los fundamentos glosados precedentemente, y estando a lo dispuesto por el artículo 138° de la Constitución Política, los artículos 1° y 16° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y artículos 1° y 32° del TUO de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, este Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, administrando justicia a nombre de la Nación **FALLA:** Declarando **INFUNDADA** la demanda de folios 56/63, subsanada mediante escritos de folio 71 y 78, en todos sus extremos, interpuesta por **MILAGROS JANNY ORTIZ MONTUFAR y ESTHER ROSARIO DÁVILA TORRES** sobre acción contencioso administrativo, contra el **INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL** y **FRANCISCO JAVIER PACHECO MANGA**; sin costas ni costos dada la naturaleza del proceso. **Notifíquese** con arreglo a ley.-