



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 5812-2022/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 932685-2022
ACCIONANTE : FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL
EMPLAZADA : ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL
MATERIA : NULIDAD DE REGISTRO DE LEMA COMERCIAL

Lima, 06 de octubre de 2022

1. ANTECEDENTES

Con fecha 14 de enero de 2022, FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL, de Perú, solicitó la nulidad del registro del lema comercial constituido por la denominación Unidos Somos Mas Fuertes, inscrito con el certificado N° 7240, para usarse como complemento de la marca de servicio ADFP y logotipo (certificado N° 129127) que distingue actividades deportivas de fútbol, de la clase 41 de la Clasificación Internacional, inscrita a favor de ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL.

La accionante manifestó lo siguiente:

- La Federación Peruana de Fútbol (FPF), inició sus actividades el 23 de agosto de 1922. Es una entidad privada organizada como Asociación Civil, que tiene la calidad de órgano rector del fútbol en Perú y es responsable de las Selecciones Nacionales del Perú de Fútbol, Fútbol Sala (futsal) y Fútbol Playa, en las ramas masculina y femenina, en sus distintas categorías.
- La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) es una entidad que fue fundada el 12 de mayo de 1912, bajo el nombre de Liga Peruana de Football por cuatro clubes de la ciudad Lima; siendo una entidad distinta a la FPF.
- Hasta diciembre del 2018, la Federación tuvo a bien delegar por periodos determinados a la ADFP, la organización del campeonato de fútbol profesional nacional de primera división (Campeonato descentralizado de primera división), hoy denominado Liga 1.
- Dicha delegación fue siempre otorgada por la FPF en forma anual, expresa y escrita a través de las Bases del Campeonato de Fútbol Profesional de primera división que emitía la Federación, la cual finalizaba al término de cada campeonato o torneo. En ese sentido, la delegación que la FPF otorgó a la ADFP culminó al término del Campeonato descentralizado de fútbol profesional de primera división del 2018.
- La ADFP no es una entidad reconocida por la FPF, ni por la FIFA ni la CONMEBOL; motivo por el cual, a la fecha, no tiene ninguna injerencia en las actividades del fútbol como entidad oficial; ni tampoco tiene una participación deportiva oficial que merezca el reconocimiento de la FPF, FIFA y CONMEBOL. Por lo tanto, asume que la conducta

Página 1 de 12

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 / Fax: 224 0348

E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



- errada y poco ética de la ADFP evidencia una conducción errada, hostil y de mala fe en perjuicio de la FPF, quien es verdaderamente el ente rector del fútbol peruano.
- Como consecuencia del registro objeto de nulidad, la ADFP ha enviado a la FPF una carta notarial con fecha 11 de enero de 2022 solicitando el cese inmediato del uso del lema "UNIDOS SOMOS MAS FUERTES".
 - La ADFP no solo se ha apropiado indebidamente del lema de la FPF, legitimándolo mediante un registro, sino además tiene la intención de hacerles desistir del uso de dicho lema, el cual la FPF lo viene usando desde setiembre de 2020, como consecuencia del proceso clasificatorio al mundial de Catar 2022 y la presentación de la nueva camiseta oficial que iban a usar los seleccionados.
 - La presente nulidad se basa en el uso previo del lema comercial "UNIDOS SOMOS MAS FUERTES" desde setiembre de 2020 para las mismas actividades deportivas de fútbol.
 - En el presente caso, ha existido una ruptura del principio de la buena fe registral y al haberse registrado el lema con evidente mala fe, este deberá ser declarado nulo.
 - De las pruebas adjuntadas, se verifica que la FPF usa el lema "UNIDOS SOMOS MAS FUERTE" con anterioridad al registro de la ADFP, pues tal como ha sido demostrado, data de setiembre de 2020; por lo que la ADFP se ha apropiado indebidamente de dicho lema, inclusive tratando de impedir el uso por parte de la FPF, por lo que solicita que el mismo sea declarado nulo.
 - La ADFP es una asociación cuyos socios son algunos clubes de fútbol profesional de primera división, y es evidente que la ADFP tenía conocimiento del uso previo del lema por parte de la FPF y actuando de mala fe ha intentado apropiarse del mismo, inclusive demandando a la FPF que cese con el uso del mismo, cuando bien saben que dicho uso es anterior.
 - Se reserva el derecho de seguir aportando pruebas que demuestran un uso continuo y anterior de su nombre comercial (sic) (debió decir "su lema comercial").

Amparó su nulidad en los artículos 136 incisos a) y c), 172 y 179 de la Decisión 486.

Mediante proveído de fecha 20 de enero de 2022, se corrió traslado de la nulidad por el plazo de dos meses para su contestación, desde notificado dicho proveído, de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 de la Decisión 486, aplicable según lo dispuesto por el artículo 173 de la norma referida. Asimismo, se dejó constancia que en cualquier momento del procedimiento las partes podrán formular alegaciones o aportar documentos hasta antes de emitirse la resolución correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.1 del TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Mediante escrito de fecha 04 de marzo de 2022, la emplazada ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL contestó el escrito de nulidad manifestando lo siguiente:

- La ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL (ADPF) es una institución autónoma, con personería jurídica de derecho privado, sin fines de lucro y representante de los clubes profesionales de la primera división de fútbol.
- Es una institución reconocida por el Estado Peruano, estando debidamente inscrita ante SUNARP, no así la FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL.
- Su lema fue válidamente otorgado, cumpliendo con los requisitos legales.
- La ADFP inició en sus cuentas de Facebook, Twitter, LinkedIn y Youtube, la utilización del lema "Unidos Somos Más Fuertes", con fecha 01 de julio de 2020, es decir, con



anterioridad a la FPF. En consecuencia, no ha existido una ruptura del principio de la buena fe registral, como equivocadamente manifiesta la accionante.

- La ADFP no tenía cómo saber del uso del lema “UNIDOS SOMOS MAS FUERTE” alegado por la FPF y mucho menos actuar de mala fe para apropiarse del mismo, que la utilización de dicho signo por parte de la ADFP ocurrió 90 días antes al 28 de setiembre de 2020, fecha en que recién la accionante promocionó en sus diferentes redes sociales el lema materia de disputa.
- Por lo antes expuesto, ha quedado demostrado que la FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL fue la que plagió de manera deliberada su lema comercial, siendo lamentablemente que a sabiendas de los hechos expuestos invoque una acción de nulidad que a todas luces es tendenciosa.
- Adjuntó medios probatorios.

Mediante proveído de fecha 11 de marzo de 2022, se tuvo por contestada la acción de nulidad, a conocimiento de la accionante, y se pasó el expediente a resolver, de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 de la Decisión 486, aplicable según lo dispuesto por el artículo 173 de la norma referida.

Mediante escrito de fecha 03 de mayo de 2022, ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL manifestó lo siguiente:

- Su lema comercial “UNIDOS SOMOS MAS FUERTES” está comprendido por una frase que complementa y representa los servicios que brinda con su marca ADFP.
- Luego de 90 días del primer uso de su lema comercial, la accionante empezó a utilizarlo (a saber, la frase “UNIDOS SOMOS MAS FUERTES”) sin su autorización, de manera constante tal y como la propia accionante ha demostrado en su escrito de nulidad.
- Es decir, la accionante no ha demostrado un uso anterior del lema comercial en cuestión, de su titularidad.
- En vista del uso indebido de su lema comercial por parte de la FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL, le remitió una carta notarial con fecha 11 de enero de 2022 solicitando que retiren su lema comercial de sus instalaciones y que cesen con el uso de este en el plazo de 72 horas de recibida su misiva.
- Lamentablemente, en lugar de responder a su carta notarial, luego de tres días, es decir el 14 de enero de 2022, la accionante presentó la presente acción de nulidad.
- Considera que la FPF, mediante el presente procedimiento, busca encubrir los actos ilícitos que ha venido realizando.
- La Federación Peruana de Fútbol nunca solicitó el registro del lema comercial “UNIDOS SOMOS MAS FUERTES”.
- La accionante aduce una supuesta “mala fe” de su parte, para lo cual presenta supuestos indicios al respecto. Ante ello, es importante precisar que un indicio es un elemento de prueba razonable que permite al juzgador (en este caso, la CSD) generar cierta convicción sobre la posible realización de una conducta prohibida. No cualquier situación de hecho puede ser considerada como indicio, debiendo existir una razonabilidad al momento de analizar para su determinación. Es decir, las supuestas pruebas o malas conductas alegadas en el escrito de nulidad, deben ser evaluadas con un análisis contra factico de explicaciones alternativas.
- Las pruebas aportadas demuestran la inexistencia total de cualquier tipo de acción de mala fe de su parte y lo que sí se demuestra es la existencia de indicios razonables de



mala fe de la FPF ya que con el inicio del presente procedimiento estaría pretendiendo suspender una eventual denuncia por uso indebido de lema comercial que podría interponer la ADFP en su contra.

- No puede alegarse una conducta de mala fe respecto a un lema comercial que fue creado por su Asociación y debidamente registrado, habiendo acreditado que el uso de dicho signo ha sido con anterioridad al de la FPF, quienes no obstante lo manifestado y que han sido emplazados vía conducto notarial a que cesen con el uso del lema comercial "UNIDOS SOMOS MAS FUERTES", no solamente no han respondido su carta notarial, sino que aún persisten con el uso del mismo e inician injustificadamente el presente procedimiento.
- Reiteró que desde que inició el uso del mencionado lema comercial hasta la fecha, lo ha venido utilizando en todas sus comunicaciones, publicaciones en redes sociales, documentos (ya que es utilizado en sus hojas membretadas), en diversos economatos, así como en sus instalaciones en donde cuenta con banner con dicha frase.
- Se reserva el derecho de iniciar contra la FPF la denuncia correspondiente ya que se encuentra totalmente acreditado que han cometido una infracción a sus derechos de propiedad industrial y advierte, en esta ocasión, una acción temeraria y de mala fe de la accionante, por lo cual, en su momento, un procedimiento de denuncia de uso de lema comercial no deberá ser afectado de ninguna manera justificable ni legal por la tramitación de este caso.
- En conclusión, considera que existe mala fe de la accionante al intentar apropiarse indebidamente de su lema comercial y a que en esta oportunidad planteen de manera injustificada una acción de nulidad, cuando quienes evidentemente se encuentran cometiendo actos de infracción de derechos de propiedad industrial son ellos (sic).

Mediante escrito de fecha 01 de junio de 2022, ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL manifestó que no puede considerarse como uso constante e ininterrumpido del lema de la accionante cuando en el lapso de un año y diez meses únicamente la frase "Unidos Somos más Fuertes" fue usada seis (06) veces y en la mayoría de las veces las publicaciones van acompañadas con otras frases. Por lo tanto, no puede considerarse que su Asociación tenía conocimiento de la existencia y uso del lema comercial "Unidos Somos Más Fuertes" por parte de la accionante, toda vez que únicamente la usaron seis (06) veces en un año y diez meses y no de manera independiente, sino que en la mayoría de las veces con otras palabras que completaban las frases de sus publicaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, no puede determinarse que la frase única "Unidos Somos Más Fuertes" sea de la accionante o que ésta pueda haber generado derechos sobre la misma ya que nunca ha solicitado su registro ante el Indecopi ni la ha usado de manera independiente, constante ni ininterrumpida antes de su solicitud. Bajo ningún punto de vista, al momento de la solicitud de su lema, ha conocido de su uso previo por parte de la FPF u otros agentes económicos en el mercado especializado. De otro lado, respecto a la protección de lemas comerciales no registrados es el caso que los mismos deberán ser notoriamente conocidos para poder adquirir un derecho oponible frente a uno registrado (sic). En el caso en particular, bajo ningún punto de vista, la accionante ha presentado medios probatorios suficientes para demostrar la notoriedad del lema comercial "Unidos Somos Más Fuertes". Por lo expuesto, queda acreditado que la accionante no cuenta con derecho alguno sobre el lema comercial "Unidos Somos Más Fuertes" como para sustentar la nulidad planteada en el presente procedimiento. En tal sentido, la información proporcionada por la accionante no es



suficiente para crear certeza respecto del grado de implantación y conocimiento del lema comercial cuya notoriedad se podría alegar en el sector pertinente.

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Comisión, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, deberá determinar si al momento de otorgarse el registro del lema comercial Unidos Somos Mas Fuertes (certificado N° 7240), a usarse con la marca de servicio ADFP y logotipo (certificado N° 129127), se contravino lo dispuesto en las normas invocadas por el accionante vigentes al momento de su otorgamiento.

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1. Cuestiones previas

- Respecto de la aplicación del artículo 136 incisos a) y c) de la Decisión 486

La accionante FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL citó el artículo 136 incisos a) y c) de la Decisión 486.

Sin embargo, de la revisión de los argumentos expuestos en su escrito de nulidad, se ha podido verificar que la accionante no fundamentó la aplicación de los incisos a) ni c) del artículo 136, relacionados a las prohibiciones de registro de signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero o a un lema comercial solicitado o registrado; antes bien, se aprecia que en realidad dichos argumentos se encuentran dirigidos a sustentar la eventual mala fe con la que habría sido obtenido el lema comercial objeto de nulidad. En ese sentido, no corresponde analizar, como parte de los argumentos de la presente acción, la aplicación de los incisos a) y c) del artículo 136 de la citada Decisión.

- Temeridad de la presente acción

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL señaló que ha quedado demostrado que la FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL fue la que plagió de manera deliberada su lema comercial, siendo lamentablemente que a sabiendas de los hechos expuestos invoque una acción de nulidad que a todas luces es tendenciosa¹.

Sobre el particular, cabe indicar que el tercer párrafo del artículo 146 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, señala que "(...) *Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales*". Por su parte, el artículo 55 del Decreto Legislativo N° 1075, establece que "(...) *Las oposiciones temerarias serán sancionadas con multa de hasta cincuenta (50) UIT*".

Así, del análisis del artículo citado se advierte que el mismo está dirigido a las oposiciones contra solicitudes de registro, siendo el presente procedimiento uno de nulidad; por lo que no resulta aplicable evaluar la sanción prevista en dicho artículo.

¹ Tal alegación es considerada como un alegato de temeridad al formular la acción.



- Respecto de los argumentos de la emplazada

ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL señaló que, en el caso en particular, bajo ningún punto de vista, la accionante ha presentado medios probatorios suficientes para demostrar la notoriedad del lema comercial “Unidos Somos Más Fuertes”. En tal sentido, la información proporcionada por la accionante no es suficiente para crear certeza respecto del grado de implantación y conocimiento del lema comercial cuya notoriedad se podría alegar en el sector pertinente.

Al respecto, esta Comisión conviene en precisar que la accionante no ha alegado como sustento de la presente acción que el lema comercial “UNIDOS SOMOS MAS FUERTES”, el cual señala viene usando con anterioridad a la emplazada, desde setiembre de 2020, ostente la calidad de notoriamente conocido en el mercado. En ese sentido, no corresponde tener en cuenta lo argumentado por la emplazada.

3.2. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos se ha verificado lo siguiente:

- a) ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL, de Perú, es titular del lema comercial constituido por la frase Unidos Somos Mas Fuertes, inscrito el 27 de agosto de 2021, con certificado N° 7240, vigente hasta el 27 de agosto de 2031, para usarse como complemento de la marca de servicio ADFP y logotipo, que distingue actividades deportivas de fútbol, de la clase 41 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado N° 129127, vigente hasta el 17 de marzo de 2031.

Dicho registro fue solicitado el 24 de junio de 2021 y otorgado por mandato de la Resolución N° 24178-2021/DSD-INDECOPI, de fecha 27 de agosto de 2021.

3.3. Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registro de una marca nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido los efectos previstos por ley.²

Dado el carácter retroactivo de la nulidad, resulta necesario determinar la normatividad que se encontraba vigente al momento de la concesión del registro cuestionado, ya que será en base a dichas disposiciones que se evaluará la validez del registro.

En efecto, la nulidad implica un acto que se considera inválido por haber incurrido en un vicio vigente al momento de su nacimiento, de conformidad con las normas vigentes en dicho momento. Es por ello que aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesión, ya que lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 103 de nuestra Constitución.

² BOTANA AGRA, Manuel. “Panorámica de la Ley 32/1998 Española de Marcas”, en Revista *ADI* N° 13, 1989-90, p. 28.



En el presente caso, al momento de otorgarse el registro del lema comercial cuya nulidad se solicita (concedida en virtud de la Resolución N° 24178-2021/DSD-INDECOPI, de fecha 27 de agosto de 2021), se encontraban vigentes el Decreto Legislativo N° 1075 y la Decisión 486 (ambas normas actualmente vigentes), por lo que el análisis respecto a la validez del registro del referido lema debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones.

En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que la norma aplicable es la Decisión 486, concordante en lo pertinente con el Decreto Legislativo N° 1075³.

3.4. Análisis de la causal de nulidad

El segundo párrafo del 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 se hubiese concedido en contravención a 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 ese sentido, la presente acción de nulidad se basa en el hecho que el registro del lema comercial Unidos Somos Mas Fuertes (certificado N° 7240), que publicita a la marca ADFP y logotipo (certificado N° 129127) que distingue servicios de la clase 41, habría sido otorgado mediando mala fe.

Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde determinar si resultan atendibles los argumentos de la accionante.

3.5. Mala fe

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL manifestó que la presente nulidad se basa en el uso previo del lema comercial "UNIDOS SOMOS MAS FUERTES" desde setiembre de 2020 para las mismas actividades deportivas de futbol. Asimismo, señaló que la ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL (ADFP) no solo se ha apropiado indebidamente del lema de la FPF, legitimándolo mediante un registro, sino además tiene la intención de hacerles desistir del uso de dicho lema; por lo que en el presente caso ha existido una ruptura del principio de la buena fe registral y al haberse registrado el lema con evidente mala fe, este deberá ser declarado nulo.

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

La buena fe representa la concretización de los usos sociales. Así de acuerdo a lo señalado por Baylos: "(...) *desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la*

³ De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1075.



*conciencia social; los que rechaza la costumbre; los que van contra los usos honestos (...)*⁴.

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

En general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquirió su posición jurídica a través de un comportamiento que contraviene las normas jurídicas, la buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante será que este comportamiento sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen tenido lugar si el acto hubiese sido justo. Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la trasgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesto o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico.

En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la Autoridad Administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto. De otro lado, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal o para determinar que el titular ha solicitado u obtenido el registro de su marca con mala fe, sino que hace falta además que se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino simplemente enunciativas, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso concreto. Conforme lo señaló el Tribunal de la Comunidad Andina, “(...) *de esta forma el legislador comunitario deja a la regulación y jueces nacionales la determinación de otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intención o propósito reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario*⁵.”

En el presente caso, se advierte que la accionante adjuntó los siguientes medios probatorios a efectos de acreditar que la supuesta mala fe de la emplazada:

1. Carta Notarial de fecha 11 de enero de 2022, suscrita por el presidente de la ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL.
2. Capturas de pantalla obtenidas de redes sociales del perfil de FPF OFICIAL y/o Selección Peruana – FPF en el año 2020 y hasta el 08 de junio de 2021.
3. Imágenes sin fecha de las instalaciones de la sede de la Videna.

Al respecto, previamente a realizar el análisis de los medios probatorios, cabe señalar que los supuestos actos maliciosos atribuidos a la emplazada deben ser acreditados con anterioridad al momento en que dicha parte solicitó el registro del lema comercial objeto de nulidad (24 de junio de 2021); por lo que los medios probatorios que no cuenten con

⁴ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1993. Pág.336.

⁵ Proceso N° 30-IP-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de julio de 1998, p.11.

fecha o que sean de fecha posterior, no serán tomados en cuenta en el presente análisis, puesto que no resultan pertinentes para acreditar las conductas mencionadas.

En ese sentido, no se tomarán en cuenta en el presente análisis aquellas capturas de pantalla obtenidas de redes sociales y las imágenes de las instalaciones de la sede de la Videna, por no tener fecha.

De la revisión de los medios probatorios adjuntados por la accionante se desprende lo siguiente:

- Por medio de la Carta Notarial de fecha 11 de enero de 2022, suscrita por el presidente de la ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL y dirigida al presidente de la FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL, la emplazada puso en conocimiento de la accionante su malestar al tomar conocimiento de que ésta ha venido usando el lema comercial Unidos Somos Mas Fuertes, registrado con certificado N° 7240, mediante Resolución N° 24178-2021/DSD-INDECOPI del 27 de agosto de 2021, por lo que le concedió un plazo de 72 horas para que proceda a retirar el citado lema de las instalaciones de la Federación, así como todo tipo de publicidad escrita, estática o virtual; caso contrario haría valer su derecho conforme a ley.
- De las capturas de pantalla obtenidas de las redes sociales de FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL, se aprecia el uso de la frase “Unidos Somos Más Fuertes”, tal como y se aprecia a continuación:





7 de octubre de 2020:



De un análisis en conjunto de las pruebas aportadas por las accionantes, se advierte que la accionante, a través de sus cuentas en redes sociales, ha usado desde el 20 de setiembre de 2020, la frase “Unidos Somos Más Fuertes”; sin embargo, no es posible verificar la marca a la cual estaría publicitando dicho signo ni a qué productos o servicios se estaría aplicando.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, se debe precisar que el uso anterior del signo “Unidos Somos Más Fuertes” por parte de la accionante no es suficiente para desvirtuar la presunción de buena fe que ampara a ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL, dado que no se han aportado medios probatorios suficientes que permitan demostrar que la emplazada tuvo conocimiento o estuvo en la posibilidad de



conocer de la existencia del referido signo utilizado con anterioridad por la accionante ni que hubiese solicitado el presente registro con el fin de obtener un beneficio en detrimento de la FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL. En efecto, es preciso señalar que el uso previo de un signo en el Perú no resulta suficiente, en el presente caso, para establecer la existencia de la mala fe alegada. En ese sentido, de las pruebas aportadas por la accionante no puede advertirse un comportamiento contrario a la buena fe por parte de la emplazada.

Adicionalmente, tampoco ha quedado demostrado que hubiese alguna relación previa entre las partes, a efectos de poder concluir que la emplazada pudiera haber conocido del signo alegado por la accionante con anterioridad a la fecha de solicitud del registro cuestionado.

Por lo expuesto, dado que los medios de prueba ofrecidos por la accionante no logran acreditar la mala fe alegada, corresponde declarar infundada la presente acción de nulidad.

Por último, cabe precisar que, si bien la emplazada ha presentado medios probatorios con el objeto de desvirtuar lo señalado por la accionante, no resulta necesario actuar las pruebas ofrecidas por ésta, puesto que los alegatos de la accionante no resultan atendibles no habiéndose acreditado la supuesta mala fe alegada; y, en tal sentido, tales pruebas sólo podrían abundar en un extremo ya resuelto por esta Comisión, en favor de la emplazada⁶.

3.6. Conclusión

En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que el registro del lema comercial Unidos Somos Mas Fuertes (certificado N° 7240), no se encuentra incurso en las causales de nulidad previstas en el artículo 172 de la Decisión 486, por lo que no corresponde declarar la nulidad de dicho registro.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075 de acuerdo a las modificaciones introducidas al mismo por los Decretos Legislativos N° 1309 y 1397; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Declarar INFUNDADA la acción de nulidad formulada por FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL, de Perú, contra el registro del lema comercial

⁶ Ello, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 172.1 en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece que la Administración "(...) podrá rechazar motivadamente los medios de prueba propuestos por el administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean improcedentes o innecesarios".



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

constituido por la denominación Unidos Somos Mas Fuertes, inscrito con el certificado N° 7240, para usarse como complemento de la marca de servicio ADFP y logotipo (certificado N° 129127), que distingue actividades deportivas de fútbol, de la clase 41 de la Clasificación Internacional, a favor de ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL, de Perú.

Con la intervención de los Miembros de la Comisión de Signos Distintivos: Sergio Jean Piere Chuez Salazar, Sandra Patricia Li Carmelino, Gisella Carla Ojeda Brignole y Efraín Samuel Pacheco Guillén.



Regístrese y comuníquese

Firmado digitalmente

**Sergio Jean Piere Chuez Salazar
Presidente de la Comisión de Signos Distintivos**