



FACULTAD DE DERECHO

**INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO N° 647160 -2016**

**PRESENTADO POR
AMANDA COTRINA BAUTISTA**

**TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA**

CHICLAYO – PERÚ

2020



CC BY

Reconocimiento

El autor permite a otros distribuir y transformar (traducir, adaptar o compilar) a partir de esta obra, incluso con fines comerciales, siempre que sea reconocida la autoría de la creación original

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
DERECHO

INFORME DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA

MATERIA : OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE MARCA DE
SERVICIO

N° DE EXPEDIENTE : 647160 -2016

SOLICITANTE : JOSÉ QUIROZ MEDINA

OPOSITORES : COLECTIVO DESCABELLADO
S.A.C
SANTIAGO PILLADO - MATHEU
INURRITEGUI

BACHILLER : AMANDA COTRINA BAUTISTA

CÓDIGO : 2008132934

CHICLAYO – PERÚ
2020

**I. SÍNTESIS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA
DE SERVICIO**

El 13 de enero de 2016 **José Quiroz Medina (Perú)** presentó ante la **Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección y de la Propiedad Intelectual - INDECOPI** la solicitud de registro de marca de servicio constituida por la denominación ***DESCABELLADO PRODUCCIONES*** y logotipo para distinguir **servicios de producción y organización de todo tipo de eventos de entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y espectáculos)** de la clase 41 de la Clasificación Internacional.



Signo solicitado en registro

El 15 de enero de 2016 la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos formales, dispuso la publicación por única vez de la mencionada solicitud en el Diario Oficial El Peruano, la misma que se realizó el 25 de febrero de 2016.

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO / SERVICIO Y/O MULTIGLASE

Exp. 047-130-2015 INDECOPÍ

2

1. DATOS DEL SOLICITANTE.

N° de Solicitantes (En caso de ser más de 1 solicitante llenar el anexo A por cada solicitante adicional)

<input checked="" type="checkbox"/> PERSONA NATURAL	<input type="checkbox"/> PERSONA JURÍDICA
Tipo de empresa (*) (marque de correspondencia): <input type="checkbox"/> Micro <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input checked="" type="checkbox"/> Otra	
Nombre o Denominación / Razón Social (conforme aparece en su documento de identidad o de constitución)	
QUIROZ MEDINA JOSE	
Nacionalidad / País de Constitución:	Documento de Identidad (marcar y llenar según corresponda: Persona Natural: DNI <input checked="" type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/> / Persona Jurídica RUC <input 2"="" type="checkbox/>)</td> </tr> <tr> <td>-PERU</td> <td>43990722</td> </tr> <tr> <td colspan="/> Representante Legal (Llenado obligatorio en caso de ser Persona Jurídica):
Domicilio para envío de notificaciones en el Perú	
Dirección: AV. AUGUSTO B. LEGUIA Nro. 2515. URB. MIRAFLORES	
Distrito: CHICLAYO Provincia: CHICLAYO Departamento: LAMBAYEQUE	
Referencias de domicilio:	
A ESPALDAS DE LA UDCH MIRAFLORES	
Correo electrónico:	Número de teléfono fijo
	074266851
Casilla electrónica (previa suscripción de contrato con Indecopi)	Número de teléfono celular
	969384941 - 989521052
<input type="checkbox"/> Se adjunta documentación que acredita representación.	
<input type="checkbox"/> Documentación que acredita representación ha sido presentado en el expediente N°: (Este expediente no debe tener una antigüedad mayor de 05 años, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley N° 27444)	



2. DATOS RELATIVOS AL SIGNO DISTINTIVO A REGISTRAR

<p>2.1. Tipo de Signo:</p> <p><input type="checkbox"/> Denominativa</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Mixta</p> <p><input type="checkbox"/> Tridimensional</p> <p><input type="checkbox"/> Figurativa</p> <p><input type="checkbox"/> Otros: _____</p>	
<p>2.2. Precise si desea proteger el color o colores como parte de la Marca: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>(en caso de NO MARCAR alguna opción, se protegerán los colores que aparecen en la reproducción adjuntada)</p>	

(*) De acuerdo con el D.S. 013-2013-PRODUCE será considerada como micro empresa, aquella que tenga ventas anuales no mayores a 150 U.I.T.; pequeña empresa, aquella que tenga ventas anuales no menores a 150 U.I.T. ni mayores a 1700 U.I.T.; y mediana empresa, aquella que tenga ventas anuales no menores a 1700 U.I.T. ni mayores a 2300 U.I.T.

II. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN RECEPTORA EN FUNCIÓN A LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

La Dirección de Signos Distintivos es el órgano del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, encargada de administrar el sistema de derechos sobre marcas de producto o de servicio, nombres y lemas comerciales, denominaciones de origen y de cualquier otro signo que la legislación sujete a su responsabilidad. También es competente para inscribir las renovaciones y actos modificatorios relacionados con los derechos inscritos (transferencias, cambio de nombre y domicilio, licencias de uso, anotaciones de embargo y registro de prendas). En este sentido, tiene entre sus facultades la protección de los derechos otorgados, reconocidos o declarados, mediante procedimientos que incluyen la solución de controversias.

Sus atribuciones se encuentran reguladas por el artículo 36° del Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi y por el artículo 4° del Decreto legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industria

De la misma forma de acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1033 (artículo 42.2) la Comisión de Signos Distintivos es competente para pronunciarse respecto de las 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.

III. SÍNTESIS DE LA OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO

El 12 de abril de 2016 Santiago Pillado-Matheu Inurritegui y Colectivo Descabellado S.A.C. (Perú), representados por Rafael Otero Rojas, formularon oposición contra la solicitud de registro de marca de servicio presentada por José Medina Quiroz.

Fundamentos de hecho

Basaron su oposición en los siguientes fundamentos:

- Durante el año 2002 los señores Nicolás Lucar Soldevilla, Ricardo Wiese Hamann y Santiago Pillado-Matheu Inurritegui formaron el sello discográfico DESCABELLADO RECORDS con la finalidad de realizar proyectos musicales, organizar eventos y conciertos. Con posterioridad, las tres personas citadas crearon el ESTUDIO DESCABELLADO.
- El año 2003 se constituyó la sociedad DESCABELLADO S.A.C. y se desarrollaron los logos de ESTUDIO DESCABELLADO y DESCABELLADO RECORDS.
- Durante diez años el ESTUDIO DESCABELLADO o DESCABELLADO RECORDS realizaron diversas actividades tales como grabar discos, fichar más artistas locales, entre otras, además de abarcar no sólo músicos sino también artistas de diversas áreas.
- El año 2013 ESTUDIO DESCABELLADO o DESCABELLADO RECORDS, se convirtió en el Colectivo Descabellado S.A.C., constituyéndose como sociedad durante el año 2014, con lo que accedió a un nivel más grande de producción de contenido cultural, musical, artístico y de eventos.
- El Colectivo Descabellado S.A.C. adquirió un derecho exclusivo sobre el nombre comercial *DESCABELLADO* y *logotipo* para distinguir actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de concierto de bandas; espectáculos en vivo; alquiler de salas de grabación para la realización de videoclips; servicios de auspicio (publicidad y marketing); el agrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos (excepto su transporte), siendo el primer uso del nombre comercial el 06 de noviembre de 2014.



Nombre comercial de titularidad del opositor

- El signo solicitado en registro es similar a su nombre comercial, en tanto comparten el término DESCABELLADO y el elemento figurativo de un perro de origen peruano o raza viringo.
- Los servicios que pretende distinguir el signo solicitado guardan conexión competitiva con los servicios que distingue su signo base de oposición. Así, se advierte que el signo solicitado es una imitación de su nombre comercial. El solicitante pretende aprovecharse del prestigio y reputación ganado por su organización, generando riesgo de confusión indirecta o de asociación, induciendo a error a los consumidores.
- Los opositores son cotitulares de los derechos de autor que recaen sobre el diseño de los signos y que vienen utilizando a lo largo de estos doce años, advirtiéndose que el signo solicitado en el presente procedimiento recoge los elementos creativos de los signos previamente señalados, razón por la cual -el signo solicitado- se encuentra incurso en la prohibición establecida por el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486.
- De otorgarse el signo solicitado se producirá un debilitamiento de su fuerza distintiva, así como que existe la posibilidad que su signo sea utilizado para distinguir servicios de baja calidad o incompatibles con las actividades económicas de su nombre comercial. El solicitante pretende aproximarse a sus signos distintivos DESCABELLADO, con la deliberada intención de generar actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y explotación indebida de la reputación de sus signos.

Fundamentos de derecho

Amparó jurídicamente su oposición en lo establecido en los Artículos 136 incisos b), f) Y h), 137, 146, 191 Y 224 de la Decisión 486. Asimismo, citó los Artículos 45, 46, 48 Y 54 del Decreto Legislativo 1075. Adjuntó medios probatorios señalados como anexos del1-A al1-K.

Medios probatorios

Presentó los siguientes medios probatorios:

12 ABR. 2016
#100

81 1 049955

Exp. N°	647160-2016/DSD
Escrito N°	01
Secretario Técnico	Ronald Gastello
Sumilla	Oposición



SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDECOPI:

SANTIAGO PILLADO-MATHEU INURRITEGUI, identificado con D.N.I. N° 07883161 (Anexo 1-A) y **COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C.**, identificado con R.U.C. N° 20565930711, debidamente representado por el señor **Rafael Otero Rojas**, identificado con D.N.I. N° 10219117 (Anexo 1-B), según poder adjunto (Anexo 1-C), ambos señalando como domicilio procesal para efectos del presente procedimiento la Avenida Felipe Pardo y Aliaga N°699, Piso 8, Oficina N°802, Distrito de San Isidro, Lima (Lazo, De Romaña & Gagliuffi Abogados), a Usted atentamente decimos:

Que, dentro del plazo legal y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 146° de la Decisión N°486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena -*Régimen Común sobre Propiedad Industrial* (en adelante, la "Decisión 486 de la Comunidad Andina"), en concordancia con el artículo 54° del Decreto Legislativo N° 1075 -*Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486* (en adelante, el "DL 1075"), formulamos **OPOSICIÓN** contra la solicitud de registro del signo "*DESCABELLADO PRODUCCIONES*" y Logotipo en la Clase 41 de la Clasificación Internacional solicitado por el señor José Quiroz Medina; de acuerdo con los fundamentos de hecho y de derecho que se exponen a continuación:

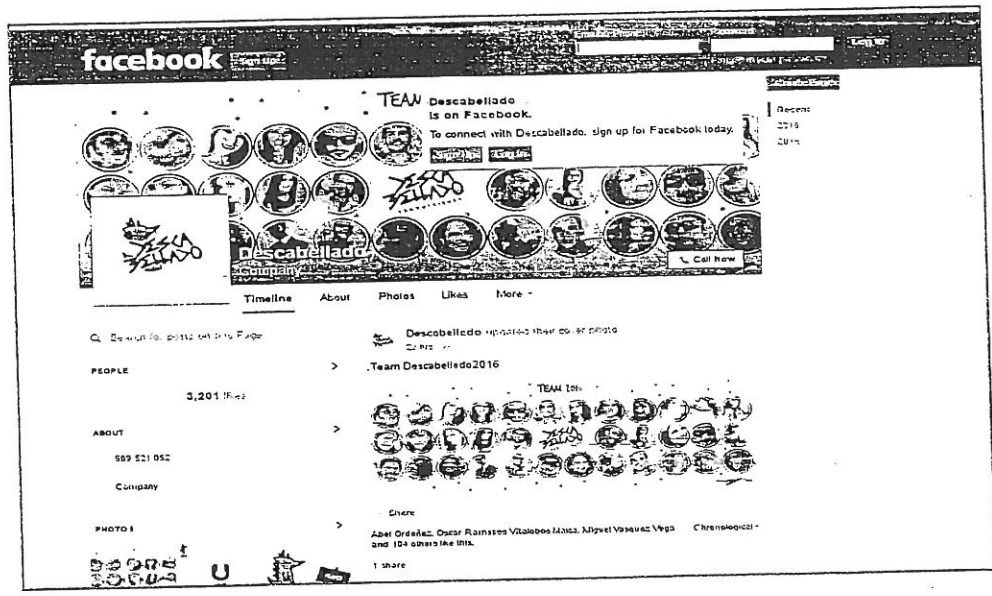
I. ANTEDECENTES.

I.1. Sobre el signo solicitado.

1. El día 25 de febrero de 2016, el señor José Quiroz Medina (en adelante, el "señor Quiroz") publicó en el diario oficial El Peruano la solicitud de registro del signo "*DESCABELLADO PRODUCCIONES*" y Logotipo, a fin de distinguir servicios de "*Producción y organización de todo tipo de eventos de entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y espectáculos)*" incluidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional. A continuación, reproducimos el signo solicitado por el señor Quiroz:

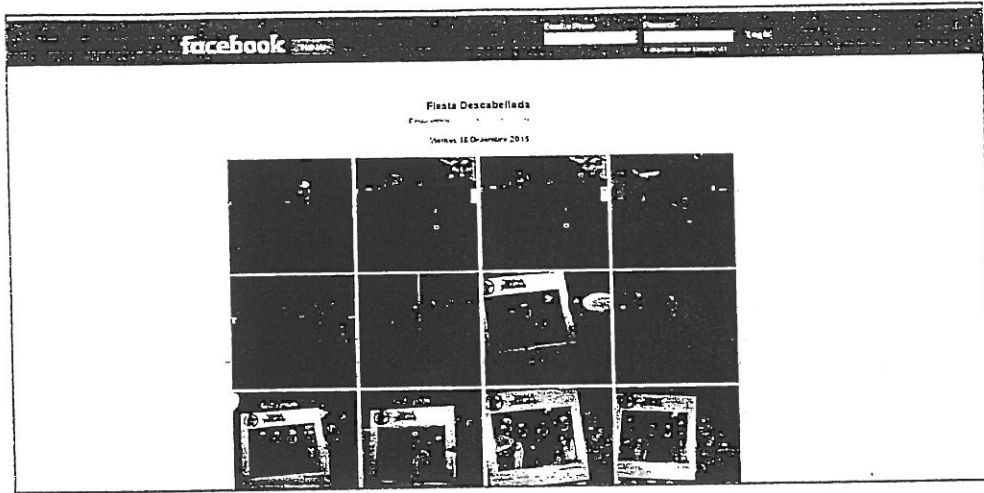


2. Asimismo, hemos advertido que el signo solicitado "DESCABELLADO PRODUCCIONES" está -siendo utilizado en una página en la red social Facebook y Twitter (Anexo 1-D), conforme reproducimos a continuación:

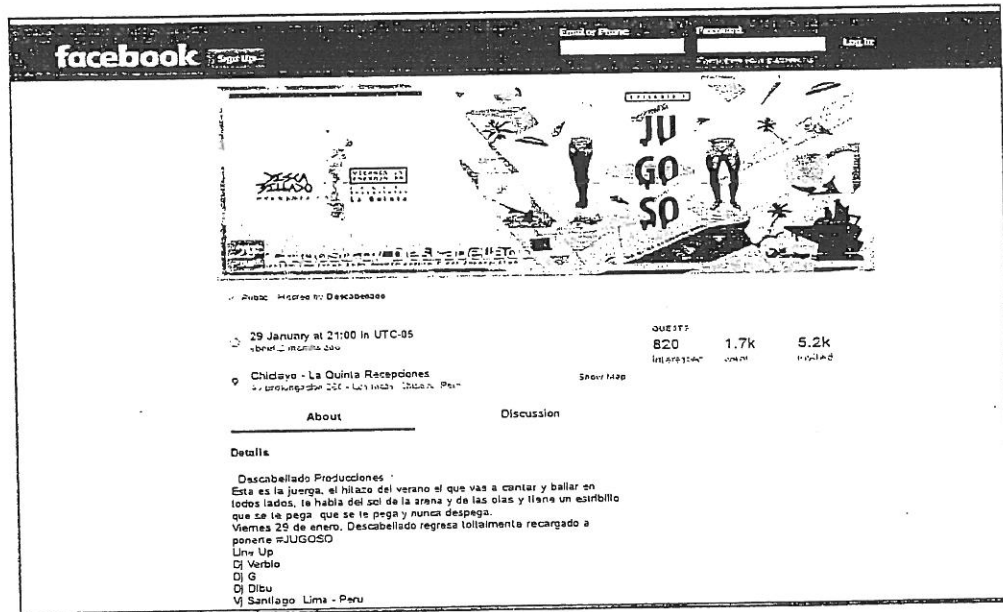


3. De acuerdo con lo señalado en dicha red social, desde el mes de julio de 2015, el signo solicitado DESCABELLADO PRODUCCIONES está siendo utilizado para distinguir fiestas o espectáculos (Anexo 1-E). En particular, el signo solicitado DESCABELLADO PRODUCCIONES ha sido utilizado para promocionar los siguientes eventos:

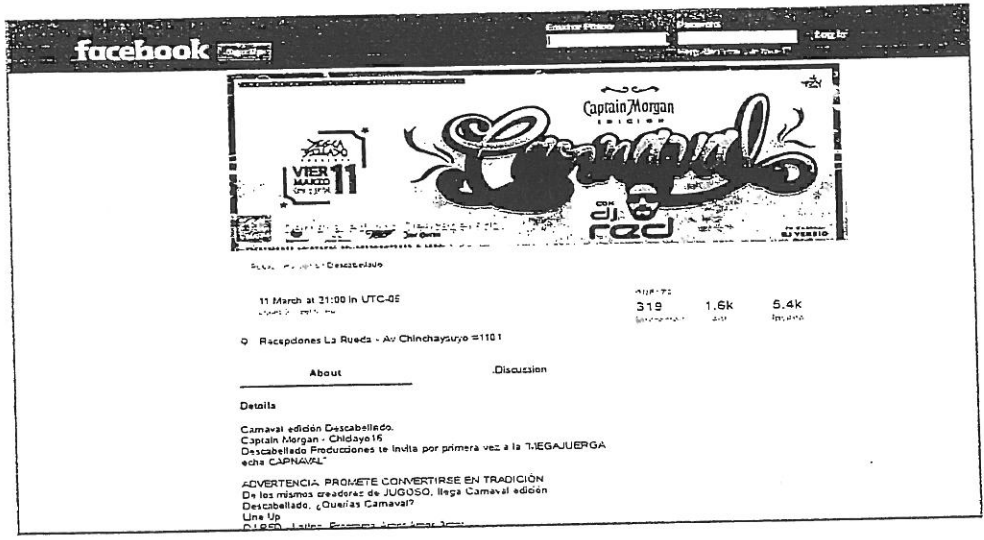
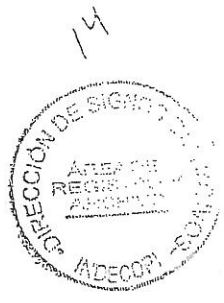
- (i) Fiesta Descabellada por DESCABELLADO PRODUCCIONES el 11 de diciembre de 2015:



(ii) Fiesta Jugoso por DESCABELLADO PRODUCCIONES el 29 de enero de 2016:



(iii) Fiesta Carnaval Descabellado por DESCABELLADO PRODUCCIONES el 11 de marzo de 2016:



I.2. Sobre nuestro signo "DESCABELLADO".



4. En el año 2002, los señores Nicolás Lúcar Soldevilla, Ricardo Wiese Hamann y Santiago Pillado-Matheu Inurritegui formaron el sello discográfico DESCABELLADO RECORDS con la finalidad de realizar proyectos musicales y, asimismo, organizar eventos y conciertos que permitan fortalecer la escena musical local. Siendo los tres músicos, productores musicales y productores de eventos, crean al poco tiempo el ESTUDIO DESCABELLADO, al cual se suma el músico, ingeniero de sonido y productor musical Rafael Otero Rojas, con la finalidad de poder ellos mismos generar sus propios contenidos musicales y grabaciones.

5. En ese contexto, las agrupaciones musicales Cuchillazo, Suda y El Hombre Misterioso unen un sello DESCABELLADO RECORDS a fin de producir sus primeros materiales. Al año siguiente, 2003, DESCABELLADO RECORDS fichó a las bandas El Presidente Morsa, Ultramotor, Sabor y Control; y, además, hacen una alianza con la banda Turbopótamos, lanzando el primer disco compilado del sello, en co-producción con la marca de ropa Vision, llamado "Primer Compilado Vision-Descabellado". A partir de ese momento, la producción de discos y pequeños festivales se lleva a cabo en forma sostenida y continua.

6. En el año 2003, los señores Santiago Pillado-Matheu Inurritegui, Nicolás Lúcar Soldevilla y Ricardo Wiese Hamann constituyeron la sociedad

DESCABELLADO S.A.C. Posteriormente, el señor Rafael Otero Rojas formó parte de dicho proyecto. En este contexto, se desarrollaron los logos de DESCABELLADO RECORDS y ESTUDIO DESCABELLADO, cuya parte figurativa más relevante es el diseño de la imagen de un perro peruano sin pelo. Los logotipos fueron diseñados por los artistas y diseñadores gráficos José Antonio Mesones - "Goster", quien creó la primera identidad gráfica de la marca, y Gonzalo Carrillo, los cuales reproducimos a continuación:



LOGOTIPO ESTUDIO DESCABELLADO	LOGOTIPO DESCABELLADO RECORDS
	

7. Es así que, durante 10 años, el ESTUDIO DESCABELLADO o DESCABELLADO RECORDS empezó en forma constante a (i) grabar discos, (ii) fichar más artistas locales (tales como La Mente, Bruno Macher, Los Bala, Dacal, La Prensa, Sayonara, La Máquina), (iii) generar proyectos de contenido musical y sonoro (tales como Caudillismo & Pedigrí, La Grabadora, Tawa, La Guerra Tibia, La Victoria), (iv) participar en ferias discográficas y de gestión cultural, (v) hacer alianzas estratégicas con otros actores de la escena artística y musical (tales como sellos discográficos, producciones audiovisuales y de artes escénicas) y (vi) organizar conciertos de sus artistas y artistas invitados.
8. En el año 2008, la muy exitosa serie de televisión "Misterio", producida por Aldo Miyashiro y Jorge Carmona, pide licencia a DESCABELLADO RECORDS para la utilización de la música de sus artistas Cuchillazo (cuya canción "Máquina" fue cuña del programa), El Hombre Misterioso, Caudillismo & Pedigrí, Sabor y Control, Suda, entre otros. Luego, la serie "Lobos de Mar" utilizó la música de Bruno Macher y de la banda que lidera: Sabor y Control, los cuales habían sido producidos por DESCABELLADOS RECORDS o ESTUDIO DESCABELLADO.

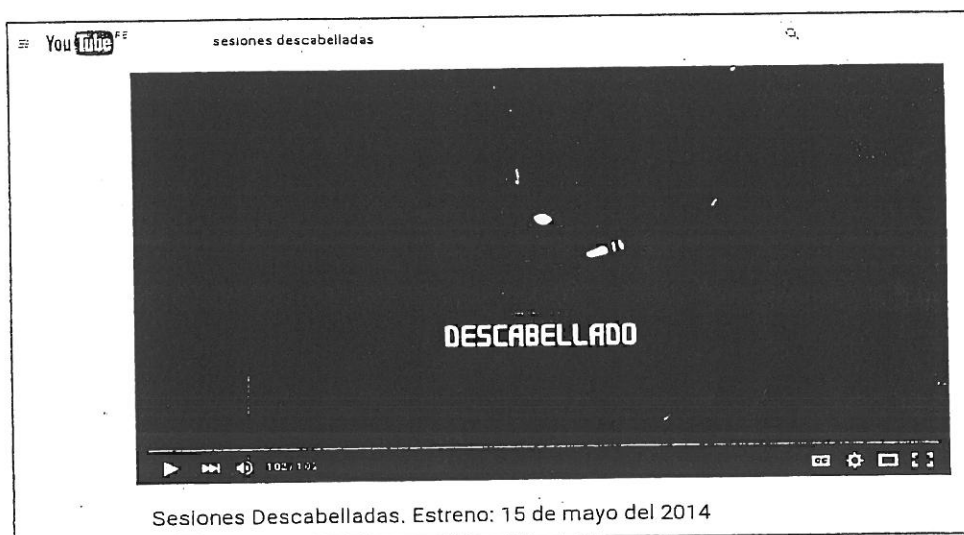
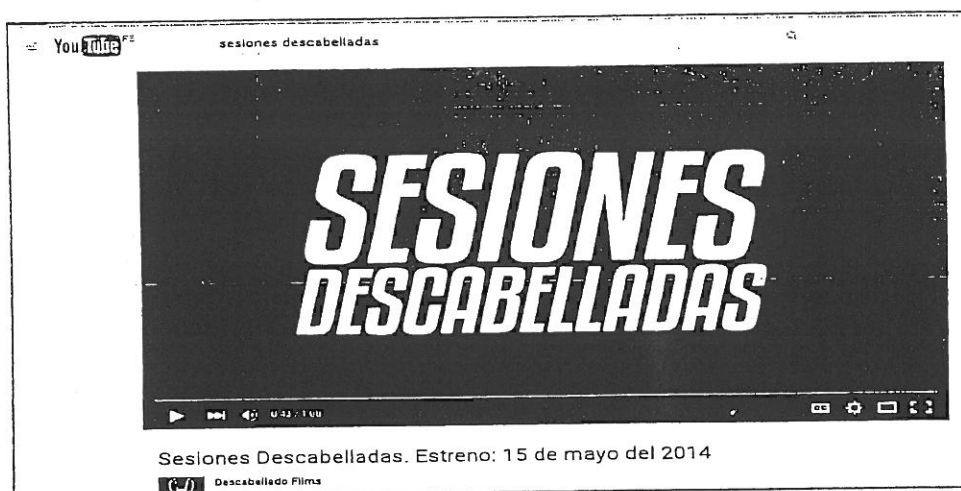
1. Así, varios programas de televisión empiezan a contar con la música producida por DESCABELLADO RECORDS o ESTUDIO DESCABELLADO, que a lo largo de ese tiempo empieza a asumir sus funciones como un colectivo artístico-cultural, que engloba no solo músicos sino también artistas plásticos, fotógrafos, diseñadores y escritores. Vale la pena destacar el trabajo que DESCABELLADO RECORDS o ESTUDIO DESCABELLADO ha venido realizando con La Tarumba, Casa Túpac, Íntegro y Fantástica Circo, destacados grupos de artes escénicas, cultura y arte multidisciplinario.
10. Para el año 2013, con la incorporación de artistas como M.A.S.A.C.R.E. (leyenda viviente y primera banda peruana de heavy metal, fechada en 1985), Olaya Sound System, Los Filipz, Moldes, Cimarrones, King Cholo y Los Chapillacs, el proyecto DESCABELLADO RECORDS o ESTUDIO DESCABELLADO se convirtió en el Colectivo Descabellado S.A.C., empezando un nivel mucho más grande de producción de contenido cultural, musical, artístico y de eventos. Por ello, en el año 2014, el Colectivo Descabellado S.A.C. se constituye con quince (15) socios (en adelante, "COLECTIVO DESCABELLADO") (Anexo 1-F).
11. Así, COLECTIVO DESCABELLADO adquirió un derecho exclusivo sobre el nombre comercial "DESCABELLADO" y logotipo para distinguir actividades económicas relacionadas con la prestación de *"servicios de concierto de bandas; espectáculos en vivo; alquiler de salas de grabación para realización de videoclips; servicios de auspicio (publicidad y marketing); el agrupamiento por cuenta de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia, este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas"* incluidos en las clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional. A continuación reproducimos el nombre comercial DESCABELLADO y logotipo que venimos empleando intensamente en el mercado peruano:



La fecha de primer uso del nombre comercial es el 06 de noviembre de 2014. Para acreditar lo alegado, cumplimos con acompañar los comprobantes de pago que COLECTIVO DESCABELLADO ha venido emitiendo en los últimos años (**Anexo 1-G**).



12. Es así que el COLECTIVO DESCABELLADO produce y realiza las Sesiones Descabelladas, una plataforma de video y sonido que presenta a diversos artistas que forman parte del COLECTIVO DESCABELLADO a los que se suman Laurita Pacheco, Andrés Dulude (Frágil), Daniel F, Rosita Guzmán, Sebastián Montesinos (El Polen), Charlie Parra, Tavo Castillo (Frágil), Joaquín Mariátegui (Bareto), Pochi Marambio, entre otros, conforme reproducimos a continuación:



13. A continuación, reproducimos los principales links que se vienen difundiendo en la plataforma YouTube sobre las Sesiones Descabelladas:

- Sesiones Descabelladas - CUCHILLAZO con Charlie Parra - TecnoFuria: <https://youtu.be/LU9MKKktr4I> (65,565 visitas).
- Sesiones Descabelladas - LOS FILIPZ - Positivo: <https://youtu.be/xhwx5C2dwP4> (18,956 visitas).
- Sesiones Descabelladas - OLAYA SOUND SYSTEM con Joaquín Mariátegui - Manos al Fuego: <https://youtu.be/8KByziDmu4M> (19,553 visitas).
- Sesiones Descabelladas - LA MENTE - La palabra del ciego: <https://youtu.be/UyX6pgwxS8M> (19,336 visitas).
- Sesiones Descabelladas - La Mente con Laurita Pacheco - Conexiones: <https://youtu.be/88lKmVs82WE> (42,292 visitas).
- Sesiones Descabelladas - OLAYA SOUND SYSTEM - A Los Bosques Me Interno Yo: <https://youtu.be/br77cYzPHRg> (20,017 visitas).

14. Asimismo, el COLECTIVO DESCABELLADO produce y realiza el primer gran Festival Descabellado, en el que participaron todos los artistas del COLECTIVO-DESCABELLADO, así como varios de los artistas invitados antes mencionados. El Festival Descabellado fue llevado a cabo en noviembre de 2014 en el local de "Certes" en Chorrillos y contó una amplia difusión a nivel nacional (**Anexo 1-H**), conforme se puede advertir a continuación:

Banners del Festival Descabellado:





festival DESCABELLADO

m.a.s.a.g.r.e - cuchillazo - la mente - olaya sound system - moldes - el hombre misterioso
la prensa - los filioz - adictos al bidet - king cholo - suda - sabor y control - cimarrones

PLANOS

29.11.2014 - certes - fernando terán 990, chorrillos.

music market YANAVA Dujayn Tumbay BOLIVATE Aluma Beto I Sumbat El Cacer Elemental

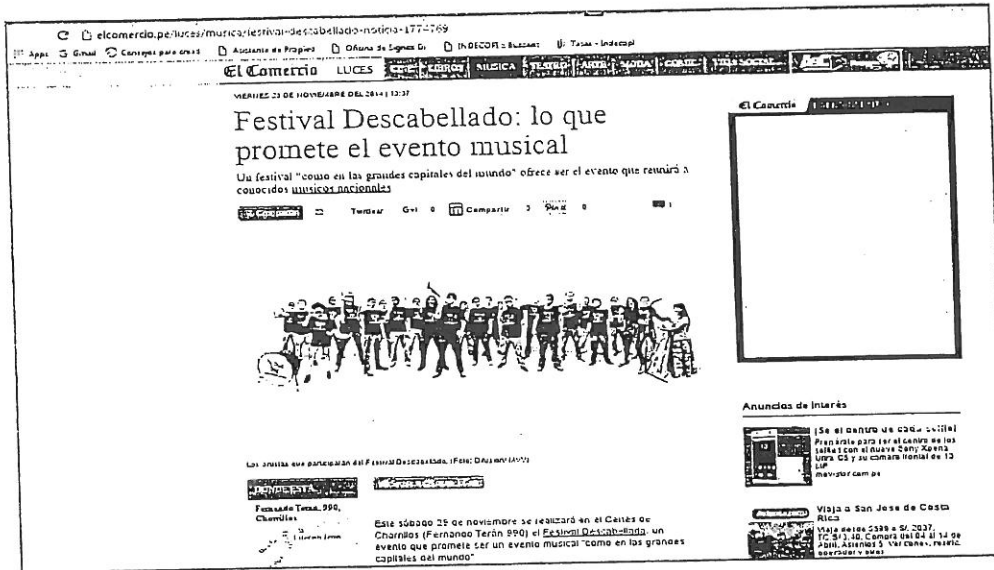
Evento del Festival Descabellado creado en Facebook:

Noticia en Peru21 sobre el Festival Descabellado (<http://peru21.pe/espectaculos/festival-descabellado-fieta-musica-todo-volumen-2205075>):

20



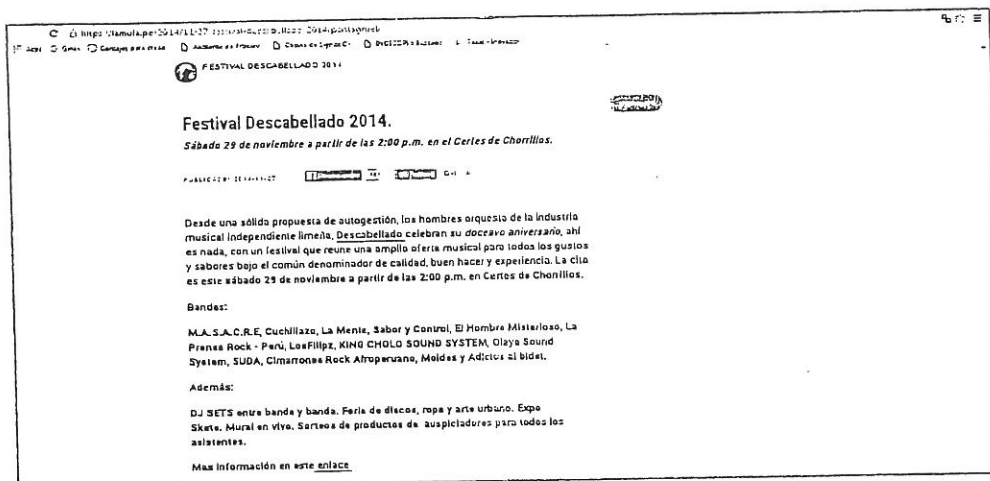
Noticia en El Comercio sobre el Festival Descabellado
(<http://elcomercio.pe/luces/musica/festival-descabellado-noticia-1774769>):



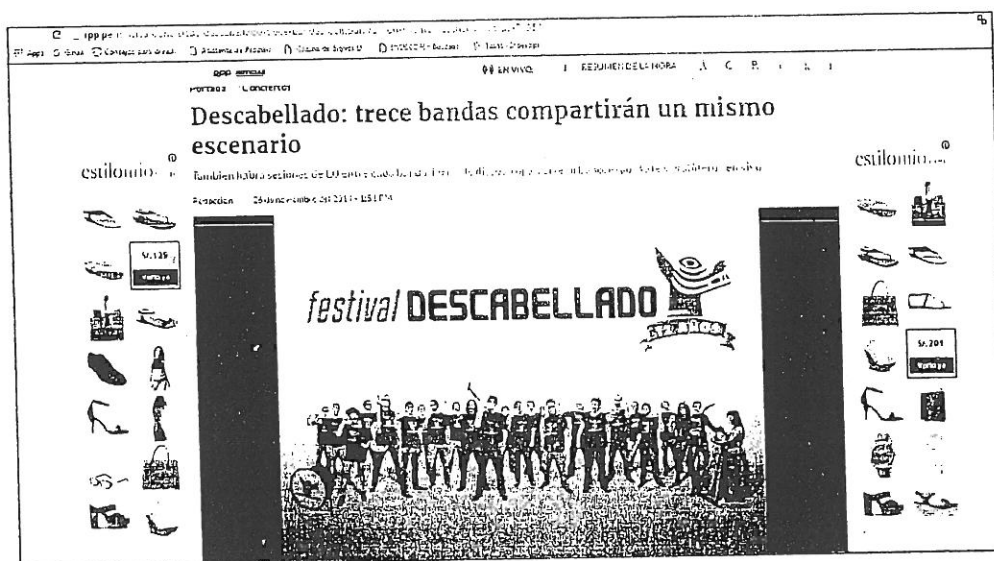
<http://elcomercio.pe/visor/1774769/1012271-festival-descabellado-noticia>



Nota sobre el Festival Descabellado en el blog LA MULA
(<https://lamula.pe/2014/11/27/festival-descabellado-2014/pantagruel/>)



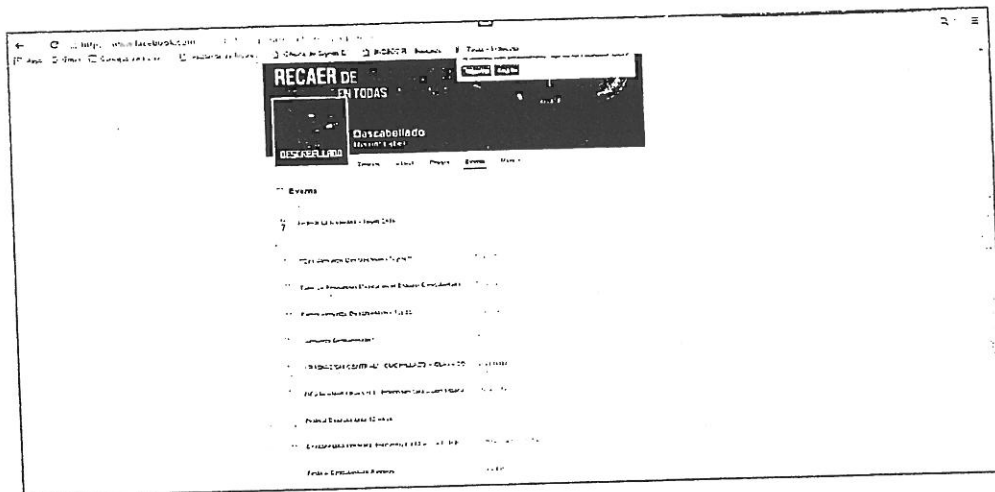
Nota sobre el Festival Descabellado en RPP Noticias
 (<http://rpp.pe/musica/conciertos/descabellado-trece-bandas-compartiran-un-mismo-escenario-noticia-745546>)



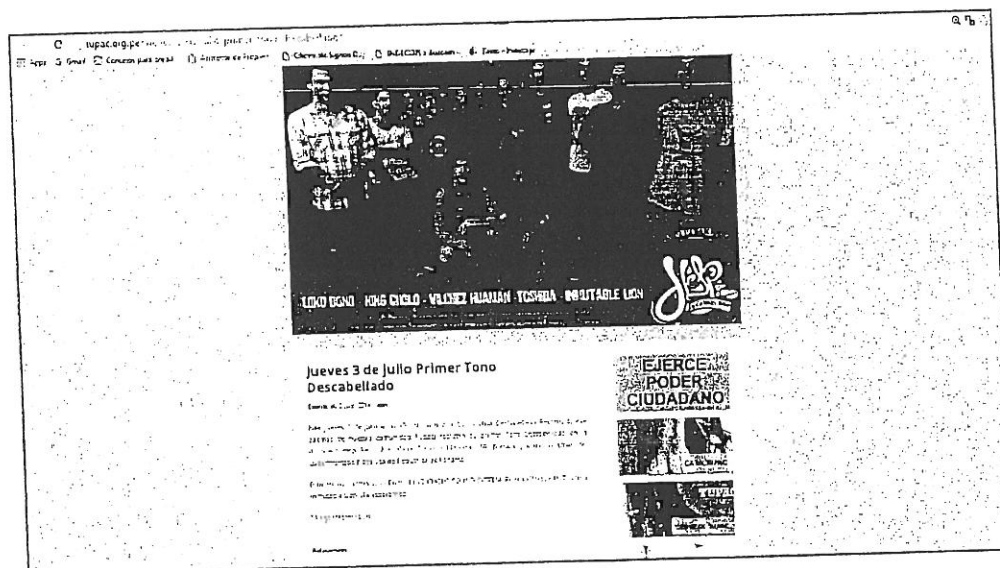
15. Asimismo, el COLECTIVO DESCABELLADO ha venido promocionando una serie de eventos en distintas redes sociales (tales como Facebook¹) bajo nuestro nombre comercial no inscrito DESCABELLADO y logotipo:

¹ Véase: https://www.facebook.com/descabellado.peru/events?ref=page_internal

22



16. Entre los eventos organizados por COLECTIVO DESCABELLADO destacan festivales de música DESCABELLADO,² almuerzos DESCABELLADO,³ talleres de producción musical DESCABELLADO,⁴ entre otros. Asimismo, en el año 2014 se han organizado eventos denominados "TONO DESCABELLADO" en el local Help Retro Bar,⁵ conforme reproducimos a continuación:



² Véase: <https://www.facebook.com/events/1413949245503001/>

³ Véase: <https://www.facebook.com/events/1072624572766157/>

⁴ Véase: <https://www.facebook.com/events/1586253531642741/>

⁵ Véase: <http://tupac.org.pe/jueves-3-de-julio-primer-tono-descabellado/>



17. En el año 2015, con la segunda temporada de las Sesiones Descabelladas en producción, COLECTIVO DESCABELLADO hace una sociedad con Editorial Septiembre y el Grupo La República, para editar la revista de música "Descabellado", la única revista musical en la historia del Perú de tiraje a nivel nacional. Dicha sociedad formada con uno de los grupos de comunicaciones más importantes del país, tiene como objetivo articular las diferentes escenas de música independiente del Perú, para lo cual se proyecta a generar y producir festivales, conciertos, fiestas, eventos y demás, que permitan dar visibilidad a los artistas locales y tender puentes entre distritos, provincias y públicos diversos de todo el país.
18. La revista "DESCABELLADO", de periodicidad bimestral en su edición impresa, lanzó su número 1 el día 25 de febrero de 2016, y en estos momentos prepara su edición número 2, planeada para salir a la venta el 28 de abril de 2016. Asimismo, la producción de contenido de la Web Descabellado y sus redes sociales (Facebook,⁶ Twitter,⁷ Instagram, entre otras) es de periodicidad diaria. Actualmente, COLECTIVO DESCABELLADO y sus socios están organizando el próximo gran Festival Descabellado para el primer semestre del 2016(Anexo 1-I).
19. Así pues, queda claro que el signo distintivoDESCABELLADO cuenta con una amplia notoriedad e implantación en el mercado local, ya que distingue a la primera organización que reúne a grupos y artistas nacionales de música independiente. En efecto, bajo el signo DESCABELLADO se han venido produciendo y editando más de cuarenta (40) discos de distintas bandas nacionales (Anexo 1-J). Asimismo, DESCABELLADO ha sido reconocido ampliamente por distintos medios de comunicación en diversas notas de prensa (Anexo 1-K).
20. Vemos pues que, desde hace más de 12 años, se viene distinguiendo actividades comerciales vinculadas con los servicios de producción musical, entretenimiento y esparcimiento bajo la marca y el nombre comercialDESCABELLADO. Ello, pone en evidencia claramente que DESCABELLADO es un signo distintivo notoriamente conocido que se

⁶ Véase: <https://www.facebook.com/revistadescabellado/>

⁷ Véase: <https://twitter.com/descabelladomaq>

encuentra posicionado en el mercado y que cuenta con una alta reputación y prestigio en la industria musical, de eventos y espectáculos.



II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

II.1 Artículo 136°, inciso b), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

21. El artículo 136°, inciso b), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala que:

"No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando (...) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación"
(El resaltado y el subrayado es nuestro).



22. En tal sentido, a fin que la norma legal antes citada sea aplicable, deben necesariamente concurrir los siguientes supuestos: (i) que se trate de signos que se asemejen en el grado de poder producir problemas de confusión o de asociación en el mercado; y, (ii) que se trate de servicios/actividades económicas respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación en el mercado.

23. En el presente caso, conforme hemos advertido, COLECTIVO DESCABELLADO es titular del nombre comercial DESCABELLADO y logotipo para distinguir actividades económicas vinculadas con los servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional. Cabe recordar que el derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, conforme a lo establecido en el artículo 191° de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

24. Teniendo en consideración que los signos confrontados son de naturaleza mixta, entonces corresponde seguir los criterios de confundibilidad establecidos en los artículos 45°, 46° y 48° del D.L. 1075, considerando que la Decisión 486 de la Comunidad Andina no contiene disposiciones que contemplen tales criterios de confundibilidad.



25. En primer lugar, debemos aplicar el criterio contenido en el literal a) del artículo 45° del D.L. 1075, según el cual debe realizarse una apreciación sucesiva de los signos, considerando su aspecto en conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias.
26. Pues bien, a continuación reproduciremos los signos confrontados de manera sucesiva, a fin de facilitar la labor de comparación a cargo de vuestra Comisión:

NUESTRO NOMBRE COMERCIAL	SIGNO SOLICITADO
	

27. Como puede advertirse, fácilmente al confrontar los signos de manera sucesiva, considerando su aspecto en conjunto con énfasis en las semejanzas, se aprecia que comparten el elemento figurativo consistente en la figura de un perro de origen peruano o perro de raza viringo. Adicionalmente vuestra Comisión podrá advertir que los signos en conflicto comparten el término DESCABELLADO el cual se encuentra ubicado en la misma posición (esto es, en la parte baja de la imagen del perro de origen peruano). Como es evidente, se trata de signos que son similares, al grado de poder generar problemas de confusión en el público consumidor.
28. En segundo lugar, debemos aplicar el criterio contenido en el literal c) del artículo 45° del D.L. 1075, según el cual debe tenerse en cuenta la naturaleza de los servicios, pero también su forma de comercialización.
29. En el presente caso, hemos visto que el nombre comercial DESCABELLADO y logotipo está siendo utilizado para distinguir actividades comerciales vinculadas con los servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional; esto es, producción musical, organización de festivales musicales y distintos eventos de entretenimiento y esparcimiento. Por su parte, el signo DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo ha sido solicitado para

distinguir servicios de "producción y organización de todo tipo de eventos de entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y espectáculos)" incluidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional. Así pues, queda claro que los servicios que distinguen los signos en conflicto guardan conexión competitiva entre sí, toda vez que emplean los mismos canales de comercialización en el mercado, encontrándose dirigidos al mismo segmento del público usuario.





30. En tercer lugar, debemos aplicar el criterio contenido en el literal d) del artículo 45° del D.L. 1075, según el cual debe tenerse en cuenta el carácter arbitrario o de fantasía de los signos, su uso, publicidad y reputación en el mercado.
31. En el presente caso, vuestra Comisión debe tener en cuenta que nuestro nombre comercial DESCABELLADO y logotipo se encuentra fuertemente implantado en nuestro mercado nacional, debido a sus cuantiosas inversiones publicitarias y al uso constante que se le viene dando desde hace varios años. En otras palabras, el nombre comercial DESCABELLADO y logotipo es un signo distintivo notoriamente conocido.
32. Al respecto, el jurista español Montiano Monteagudo precisa que:
- "A medida que la marca de un empresario se difunde y consolida en el mercado, debe fortalecerse y ampliarse correlativamente el derecho subjetivo sobre la correspondiente marca, ya que cuanto mayor es la notoriedad, mayor es el riesgo de que el consumidor asocie dicha marca con otras"*⁸
33. Ello implica necesariamente que (i) es necesaria una protección más enérgica de la marca notoria frente al riesgo de confusión de signos similares y (ii) que la notoriedad de la marca debe ser un factor a tomarse en cuenta al momento de determinar si existe o no semejanza entre los productos o servicios de otras marcas de probable confusión.
34. Es por ello que invocamos a la Comisión que al momento de efectuar el examen comparativo entre los signos en conflicto lleve a cabo un análisis más

⁸ MONTEAGUADO, Montiano. "La Protección de la Marca Renombrada", p. 197.

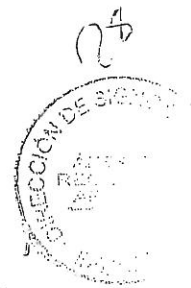
riguroso y estricto, ya que ello no solo redundará en beneficio de nuestra organización sino también del público consumidor y del mercado en general.

35. En cuarto lugar, debemos aplicar el criterio contenido en el literal a) del artículo 47° del D.L 1075, según el cual se debe tener en cuenta la impresión visual idéntica o parecida que genera la parte figurativa de los signos en conflicto.
36. En el presente caso, vuestra Comisión podrá concluir que los signos en conflicto generan una impresión visual parecida, conforme se puede apreciar a continuación:

NUESTRO NOMBRE COMERCIAL	SIGNO SOLICITADO
	

37. Vuestra Comisión podrá notar que los signos en conflicto comparten un elemento figurativo muy similar el cual consiste en la reproducción de un perro peruano o perro de raza viringo, el mismo que se encuentra distribuido en los signos en una forma muy similar (esto es, de perfil observando hacia al lado derecho). Además, ambos elementos figurativos comparten un tamaño similar en los signos en conflicto y están posicionados sobre la parte denominativa DESCABELLADO, generando claramente una impresión visual en conjunto.
38. En quinto y último lugar, aplicaremos la regla contenida en el literal c) del artículo 48° del D.L. 1075 según el cual se debe identificar la dimensión característica de los signos, es decir, establecer mayor o menor preponderancia de su elemento denominativo o de su elemento figurativo o gráfico.
39. Pues bien, en el caso de nuestro nombre comercial protegido DESCABELLADO y logotipo, se advierte que se encuentra conformado por un

elemento denominativo (DESCABELLADO) y un elemento figurativo (la figura de un perro de origen peruano) siendo que ambos elementos en forma conjunta prevalecen en el nombre comercial, por lo que claramente será fácilmente percibido por el público usuario. Asimismo, consideramos importante advertir que dado el prestigio y gran trayectoria de COLECTIVO DESCABELLADO, el público usuario se encuentra muy familiarizado con nuestro nombre comercial DESCABELLADO y logotipo, el cual además es un signo distintivo notoriamente conocido, llegando a identificar su origen empresarial con nuestra organización.



40. Por su parte el signo solicitado se encuentra conformado por elementos denominativos - siendo que el elemento denominativo DESCABELLADO prevalece ante el otro elemento denominativo PRODUCCIONES, el cual resulta débil al ser descriptivo de los servicios que pretenden identificar - y un elemento figurativo (la figura de un perro peruano). En consecuencia, vuestra Comisión podrá advertir que existe entre los signos en conflicto una plena identidad en relación a la parte del elemento denominativa (DESCABELLADO) y el elemento figurativo (la figura de un perro de origen peruano).
41. Así pues, no debe quedar duda alguna que el señor Quiroz Medina pretende apropiarse indebidamente de nuestro nombre comercial DESCABELLADO y logotipo con la intención de aprovecharse de la reputación y prestigio ganado por nuestra organización, lo cual implica evidentemente la posibilidad de generar un riesgo de confusión indirecto o un riesgo de asociación. Así, en el caso que nos ocupa, el público consumidor podría ser inducido a pensar que (i) los servicios que pretende distinguir el signo DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo forman parte de una nueva línea de servicios ofrecidos por COLECTIVO DESCABELLADO y que son distinguidos por nosotros en el mercado utilizando la marca DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo; y (ii) el público consumidor podría concluir que existen relaciones comerciales u organizativas entre el señor Quiroz Medina y COLECTIVO DESCABELLADO.
42. En consecuencia, queda claro que el signo solicitado DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo se encuentra incurso en la prohibición relativa de

registro establecida en el artículo 136, inciso b), de la Decisión 486, por lo que no cabe acceder a registro.


II.2. Artículo 136°, Inciso f), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

43. El artículo 136°, inciso f), de la Decisión 486, dispone que:

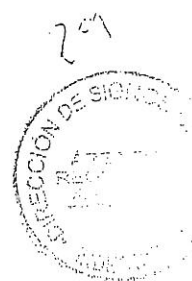
“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...)

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; (...)

44. En el presente caso, vuestra Comisión deberá advertir que Santiago Pillado-Matheu Inurritegui y COLECTIVO DESCABELLADO son co-titulares de los derechos de autor que recaen sobre el diseño de los signos distintivos que hemos venido utilizando en forma intensa y constante a lo largo de estos 12 años para distinguir a DESCABELLADO. A continuación, reproducimos los logos que hemos venido utilizando:

LOGO DE LA MARCA ESTUDIO DESCABELLADO	LOGO DE LA MARCA DESCABELLADO RECORDS	LOGO DEL NOMBRE COMERCIAL
		

45. Al respecto, vuestra Comisión coincidirá con nosotros en que los referidos logos reúne los requisitos de originalidad que la ley exige, dado que los mismos reúnen características particulares propias que permiten identificar claramente la personalidad de su autor, no siendo una creación simple o común, por lo que resulta original y goza de la protección reconocida por la legislación de derechos de autor.



46. De la comparación del signo solicitado con la obra, se aprecia que el primero recoge los elementos creativos de esta última (grafía de un perro peruano o perro de raza viringo observando hacia el lado derecho, presentación del termino DESCABELLADO en la parte baja de los signos), tal como se aprecia a continuación:

NUESTROS LOGOS	SIGNO SOLICITADO
  	

47. Así pues, el uso del signo solicitado por parte del señor Quiroz Medina para distinguir servicios de *"producción y organización de todo tipo de eventos de entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y espectáculos)"* incluidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional, acarreará un riesgo de confusión por parte del público consumidor, en la medida que considere que los servicios distinguidos con el signo solicitado son prestados por COLECTIVO DESCABELLADO. Cabe indicar que nuestros signos distintivos, distinguen, entre otros servicios, servicios de entretenimiento y esparcimiento, lo que hace más factible la existencia de un riesgo de confusión.





48. En consecuencia, el signo solicitado DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo se encuentra incurso en la prohibición establecida por el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.

II.3 Artículo 136°, inciso h), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

49. El artículo 136°, inciso h), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece lo siguiente:

“No podrá registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando (...) constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar (...) dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial publicitario”

50. Por su parte el artículo 224° de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece por signo notoriamente conocido:

“(...) el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independiente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

51. Para que las normas legales citadas sean aplicables, debe necesariamente cumplirse con los siguientes supuestos:
- a) Que el signo distintivo que sustenta la oposición constituya un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina por el sector pertinente del público consumidor o usuario.
 - b) Que el signo solicitado a registro constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido.

- 32
- c) Que el titular del signo distintivo notoriamente conocido sea una persona distinta a aquel que solicita su registro.
- d) Que se trate de un signo cuyo registro pueda significar la dilución de la fuerza distintiva de un signo distintivo notoriamente conocido.
- e) Que se trate de un signo cuyo registro pueda significar la dilución del valor comercial o publicitario de un signo notoriamente conocido



52. Todos y cada uno de los supuestos antes citados se cumplen en el presente caso, tal como detallaremos a continuación:

53. En primer lugar, cabe indicar que nuestro nombre comercial DESCABELLADO y logotipo goza de una fuerte implantación y extraordinaria difusión en el mercado de servicios de concierto de bandas; espectáculos en vivo; alquiler de salas de grabación para realización de videoclips; servicios de auspicio; servicios de producción musical; organización de eventos de entretenimiento y esparcimiento, correspondientes a la clase 41 de la Clasificación Internacional. Asimismo, gracias a las importantes inversiones publicitarias efectuadas por nuestra organización, es ampliamente conocida por la generalidad del público usuario, de tal suerte que su difusión y reconocimiento abarca cualquier otro mercado.

54. Adicionalmente a ello, nuestro nombre comercial DESCABELLADO y logotipo goza de un elevado prestigio y reputación propiciados fundamentalmente por las cuidadas estrategias publicitarias encaminadas a su difusión y posicionamiento. La notoriedad de nuestro nombre comercial DESCABELLADO y logotipo, reside no solo en factores cuantitativos, sino también están presentes elementos eminentemente cualitativos, dada la calidad, prestigio y buen nombre de los servicios que distingue.

55. En segundo lugar, el signo solicitado DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo constituye una imitación total de nuestro nombre comercial DESCABELLADO y logotipo y de los signos distintivos que hemos venido utilizando para distinguir a DESCABELLADO. Se trata de un hecho objetivo que no admite discusión.

23



56. En tercer lugar, queda claro que en el presente caso el COLECTIVO DESCABELLADO es una persona jurídica distinta al solicitante. En tal sentido, dejamos expresa constancia que nuestra organización no mantiene ningún tipo de vinculación con el señor Quiroz Medina.
57. En cuarto lugar, en relación a la dilución de la fuerza distintiva (o riesgo de debilitamiento) según la doctrina y la jurisprudencia norteamericana se le denomina "*dilution by blurring*". En el derecho continental europeo esta figura apunta a la protección de las marcas notorias frente al riesgo de debilitamiento de su carácter distintivo.
58. Es así, que consideramos que el registro del signo solicitado DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo para distinguir "*producción y organización de todo tipo de eventos de entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y espectáculos)*" incluidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional, enturbiará la asociación mental que genera nuestro nombre comercial DESCABELLADO y logotipo en el mercado de usuarios peruanos, lo cual evidentemente implicará un debilitamiento de su fuerza distintiva.
59. En ese sentido, corresponde a vuestra Comisión prevenir dicha situación denegando el registro de la marca DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo en la clase 41 de la Clasificación Internacional. Caso contrario, existe el riesgo de que paulatinamente empiecen a proliferar registros similares a nuestro nombre comercial a favor de distintos titulares en las distintas clases de la Clasificación Internacional.
60. En quinto y último lugar, la figura de dilución del valor comercial publicitario (o riesgo de envilecimiento) se corresponde con lo que la doctrina y jurisprudencia norteamericana denomina "*dilution by tarnishment*". En el derecho continental europeo esta figura apunta a la protección de las marcas notorias frente a conductas lesivas del renombre.
61. En el presente caso, nótese que el signo solicitado a registro tiene por objeto distinguir servicios vinculados a las actividades económicas de prestación de servicios que realiza nuestro nombre comercial DESCABELLADO y logotipo. En ese sentido, en caso que vuestra Comisión otorgue el registro del signo

solicitado existe la posibilidad que el mismo sea utilizado para distinguir servicios de baja calidad o incompatibles con las actividades económicas de prestación de servicios que realiza nuestro nombre comercial DESCABELLADO y logotipo.

62. Como es evidente, este hecho constituye una conducta lesiva del renombre que propicia la dilución del valor comercial publicitario de nuestro nombre comercial, si se tiene en consideración que lo que se pretende es provocar precisamente un contraste capaz de sorprender y atraer la atención del público que viciará negativamente la dimensión publicitaria y promocional de nuestro nombre comercial. De lo anterior, se desprende pues la imperiosa necesidad de que vuestra Comisión actúe preventivamente y desaliente en sede registral el signo solicitado por confundir al público usuario ocasionado por un eventual uso de nuestro nombre comercial DESCABELLADO y logotipo por parte del señor Quiroz Medina.

63. En virtud de lo expuesto, hemos acreditado el cumplimiento de cada una de las condiciones contempladas en el artículo 136, inciso h), de la Decisión 486, por lo que corresponde denegar el registro del signo solicitado DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo en la clase 41 de la Clasificación Internacional.

II.4 Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

64. El artículo 137° de la Decisión 486 de la Comunidad Andina dispone 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.”

65. En el presente caso, consideramos que existen indicios suficientes que permiten inferir razonablemente que el señor Quispe Medina ha solicitado el registro de la marca DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo para consolidar un acto de competencia desleal.

66. Al respecto, vuestra Comisión deberá advertir que el solicitante viene utilizando efectivamente el signo DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo para promocionar fiestas en la ciudad de Chiclayo. Lo anterior, pone

en evidencia claramente que al pretender registrar el signo solicitado DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo pretende además aproximarse gradualmente a nuestros signos distintivos DESCABELLADO, con la deliberada intención de generar un riesgo de confusión desleal y aprovecharse del prestigio y reputación de nuestra empresa.



67. En primer lugar, en relación a los actos de confusión desleal, debe prestarse especial atención al hecho que en la valoración del riesgo de confusión desleal no rige el principio de inscripción registral, de tal suerte que resulta irrelevante que nuestra organización carezca aún de apoyo registral en relación a nuestros signo distintivo DESCABELLADO y logotipo⁹.
68. Los actos de confusión desleal se definen como aquellos comportamientos de toda clase idóneos para crear confusión respecto del origen empresarial o profesional de la actividad, prestaciones o establecimiento ajenos. De este modo, señala la doctrina comparada más autorizada, "(...) *el centro de gravedad de la deslealtad parece situarse en la expoliación de las ventajas competitivas ligadas a otro sujeto, sea su actividad, establecimiento o prestaciones (deslealtad frente a los competidores); sin embargo, el reproche de deslealtad se asienta en la reacción de los consumidores ante el suministro de una información que no se corresponde con la realidad.*"¹⁰ (el resaltado y el subrayado es nuestro).
69. En el caso concreto, ha quedado demostrado lo siguiente:
- a) La marca DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo, cuyo registro se ha solicitado, es casi idéntica a nuestro nombre comercial DESCABELLADO y logotipo.
 - b) Los servicios que COLECTIVO DESCABELLADO viene ofreciendo en el mercado (servicios de concierto de bandas; espectáculos en vivo; alquiler de salas de grabación para realización de videoclips; servicios

⁹ Cfr. Montiano Monteagudo, "El riesgo de confusión en derecho de marcas y en derecho contra la competencia desleal", Actas de Derecho Industrial (ADI), Marcial Pons Ediciones Jurídicas, Madrid 1994, Tomo XV, año 1993, p. 99.

¹⁰ **Massguer Fuentes**, José y Monteagudo Montiano. Actos de confusión. En: Comentarios a la Ley de Competencia Desleal. Editorial Civitas, Madrid 1999, p. 167.

de auspicio; servicios de producción musical; organización de eventos de entretenimiento y esparcimiento) guardan innegable vinculación competitiva respecto de los servicios para los cuales ha sido solicitada la marca DESCABELLADOS PRODUCCIONES y logotipo (producción y organización de todo tipo de eventos de entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y espectáculos)).



- c) Conforme ha quedado acreditado, los servicios identificados con nuestro signo distintivo DESCABELLADO y logotipo tienen una presencia efectiva (implantación) en el mercado, en tanto que son efectivamente reconocidos por el público consumidor como provenientes de un determinado origen empresarial.
- d) Lo anterior revela que la solicitud de registro de la marca DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo presentada por el señor Quiroz Medina es susceptible de generar un riesgo de confusión en el mercado peruano, dado que nuestros servicios podrían ser asociados con un origen empresarial que no es el nuestro.
70. Se trata pues indudablemente por lo que aquí importa de la posibilidad de generar actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión desleal, por lo que cabe que la Comisión deniegue el registro solicitado a fin de evitar que dicha conducta ilícita llegue a consolidarse y perpetrarse a fin de dejar a salvo al público consumidor.
71. En segundo y último lugar, es evidente que la solicitud de registro para el signo DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo ha sido presentado para perpetrar y facilitar un acto de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación de nuestros signos distintivos DESCABELLADO y logotipo.
72. A este respecto, debe tenerse en cuenta que, en la actualidad, los signos distintivos han pasado de ser simples indicadores de procedencia empresarial para ser, también, signos que acreditan la calidad de los productos o servicios que distinguen, así como mecanismos publicitarios de gran efectividad¹¹.

¹¹ Cfr. Areán Lalín, Manuel. En torno a la función publicitaria de la marca. En: Actas de Derecho Industrial (ADI), Tomo 8, Año 1982, pp. 57 y ss.

Atendiendo a ello, debe tenerse en cuenta que, bajo los actos de explotación indebida de la reputación ajena, se emplea la fama o reputación de un signo distintivo ajeno para la presentación de la propia oferta en el mercado y atraer así a la clientela.

73. En el presente caso, nuestro signo distintivo DESCABELLADO y logotipo goza de un elevado índice de prestigio y reputación. Por ello, no cabe duda alguna que la solicitud de registro de la marca DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo es desleal, ya que no existe motivo válido alguno (cual no sea el de parasitar indebidamente el prestigio ganado por nuestros signos distintivos DESCABELLADO y logotipo) que pueda esgrimir el solicitante de pretender registrar una marca muy similar a nuestros signos distintivos que recoge un nombre de fantasía en la clase 41 como es el término "DESCABELLADO" y, además, el elemento figurativo de un perro peruano que guarda vinculación con el concepto mismo de la palabra "descabellado" o sin cabello o pelo, como ocurre con esta raza canina en particular. Resulta evidente que el señor Quiroz ha copiado nuestro signo.
74. En este sentido, la finalidad del señor Quispe Medina de pretender el registro de una marca extremadamente similar a la nuestra es simple: valerse del prestigio y renombre de nuestra marca para así facilitar la introducción de sus servicios, a costas del valor comercial que representa nuestra marca registrada y que es fruto de nuestro propio esfuerzo comercial.
75. Atendiendo a lo expuesto, ha quedado demostrado que la solicitud de registro de la marca DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo ha sido presentada para perpetrar y facilitar un acto de competencia desleal en la modalidad de confusión y explotación indebida de la reputación ajena, por lo que resulta también de aplicación al presente caso la prohibición relativa de registro prevista en el artículo 137° de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

POR TANTO:

A USTED SEÑOR PRESIDENTE PEDIMOS: Sírvase declarar fundada nuestra oposición y, en consecuencia, denegar la solicitud de registro del signo DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo en la clase 41 de la Clasificación Internacional.

128

OTROSÍ DECIMOS: Que, cumplimos con acompañar al presente escrito, en calidad de Anexos, los siguientes documentos:

1. Copia del documento de identidad de Santiago Pillado-Matheu Inurritegui (Anexo 1-A).
2. Copia del documento de identidad del representante legal de Colectivo Descabellado S.A.C. (Anexo 1-B).
3. Copia del poder del representante legal de Colectivo Descabellado S.A.C. (Anexo 1-C).
4. Copia de la página de DESCABELLADO PRODUCCIONES en la red social Facebook y Twitter (Anexo 1-D).
5. Copia de la página de DESCABELLADO PRODUCCIONES en Facebook, en donde se utiliza el signo solicitado DESCABELLADO PRODUCCIONES para distinguir fiestas o espectáculos (Anexo 1-E).
6. Copia de la Partida Registral de Colectivo Descabellado S.A.C. (Anexo 1-F).
7. Copia de los comprobantes de pago que Colectivo Descabellado S.A.C. ha venido emitiendo en los últimos años (Anexo 1-G).
8. Publicidad vinculada al Festival Descabellado que fue llevado a cabo en noviembre de 2014 en el local de "Certes" en Chorrillos (Anexo 1-H),
9. Ejemplar de la Revista Descabellado (Anexo 1-I)
10. Lista de más de cuarenta (40) discos de distintas bandas nacionales que se han venido distinguiendo bajo la marca DESCABELLADO (Anexo 1-J).
11. Notas de prensa en distintos medios de comunicación respecto de DESCABELLADO (Anexo 1-K).



Lima, 11 de abril de 2016


LAZO, DE ROMANA & GAGLIUFFI
ABOGADOS
(0118088.DOCX:2)

Ivo Gagliuffi Piercechi
Reg. C.A.L. 29381

Santiago Pillado-Matheu
DNI. 07883161

RAFAEL OTERO ROJAS
DNI 10219117



 **Banco de la Nación**
BANCO DE LA NACION
SERVICIO RECAUDACION

11/04/2016



COMPROBANTE DE PAGO
INDECOPI-ARANCEL

CODIGO : 201000572
OPOSICION A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO./OSD
DOCUMENTO: RUC 20565938711
COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C.
CANT. DOC.: 0001
ARAN PROF: S/. *****378.79
DETRACC. : S/. *****0.00
TOTAL
A PAGAR : S/. *****378.79

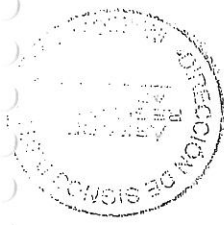
1659132 0000000 569800123 9120 0048 15:08:42
1644898

CLIENTE

"Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla"

09411555 -4-X  Banco de la Nación  Banco de la Nación

33



55

https://www.facebook.com/les-abellado.pro/inseleme.html - page internal

Consejos para crear... Asistente de Propiedad Intelectual... Oficina de Signos de Comercio... INDECOP... Tasas e Indicadores... CONSULTAS PUBLICAS

facebook Sign Up

Email or Phone Password Log In

TEAM Descabellado
is on Facebook.

To connect with Descabellado, sign up for Facebook today.

Descabellado
Compañía

DESCABELLADO
PROBLEMAS

Call Now

Timeline About Photos Likes More

Descabellado

Descabellado se une a snapchat! Enterate de todo agriegando @descabellado desde tu cuenta! Bloopers, detales reus y todo lo que quieres ver detras del Team Descabellado! Siguemos ya!

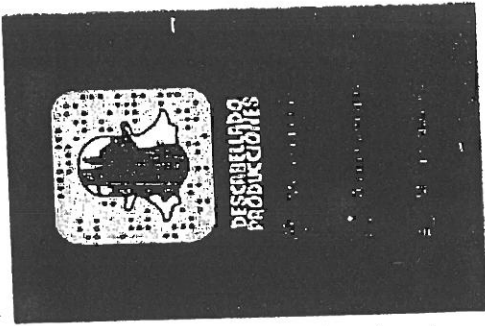
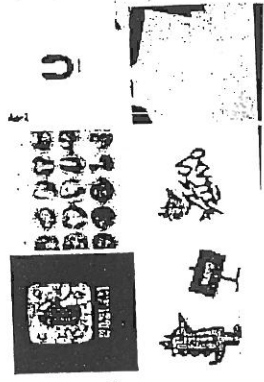
3,240 likes

PEOPLE

PHOTOS

633 likes

1 COPY



ANEXO 1-E



https://www.facebook.com/aventuraytravesia/10812927

small Consejos para crear Asistente de Propiedad Oficina de Signos Di... INDECOPI - Buscado... Tareas - Indexado... CONSULTAS PUBLIC...

Email or Phone Password

facebook



319 1.6K 5.4K

Travesia March II al 600 P.M. UTC-05

Percepciones La Reseda - Av. Chindley y Av. 1131

About Enciclopedia

Details

Campana Ciudad Desacabada
 Captain Morgan - Ciudad Vieja
 Desacabado Producciones te invita por primera vez a la **MEGA FUERZA**
 fecha **CARDINAL**

ADVERTENCIA - PROMETE COMPARTIRSE EN TRADICION
 De 2 a 4 miembros de grupos de amigos de amigos, llega a casa con amigos
 Desacabado - Zócalo de Camacho

Line Up
DJ RED Latina Programa Amor Amor
 DJ Verbu
 DJG
 VJ Santiago Luna-Pena
 Lugar Percepciones La Reseda Av. Chindley y Av. 1131
PPE VENTA: \$7.19.00
VALUDO: VIE II

VENTA DE ENTRADAS Y RESERVA DE BOQUICAMENTE CON PROMOTORES AUTORIZADOS



https://www.facebook.com/events/798428646930316/

Consejos para creador Asistentes de Propiedad Oficina de Signos Dir

facebook Sign Up

INDECOP Buscador Tasas Indecopi CONSULTAS PUBLICAS

Search bar with fields for Email/Phone and Password, and a Log In button.



Public Event by Descabellado

Friday, January 29 at 9:00 PM in UTC-05

Chiclayo - La Quinta Recepciones

820 1.7K 5.2K

About

Discussion

Details

Descabellado Producciones... Esta es la fiesta, el hitazo del verano el que vas a cantar y bailar en todos lados, le habla del sol de la arena y de las olas y tiene un estribillo que se le pega, que se le pega y nunca despegas.

Vienes 29 de enero, Descabellado respesa totalmente recargado a ponerte #JUGOSO

Line Up

Dj Verbio

Dj G

Dj Dibbu

Vf Santiago, Lima - Peru

Lugar: La Quinta Recepciones, prolongación Los Incas 268 - Frente puerto 2 del Jockey Club

SEGURIDAD GARANTIZADA

Venta de entradas y reservas de box con Promotores Autorizados.

Albahir Bravo 948361463



118

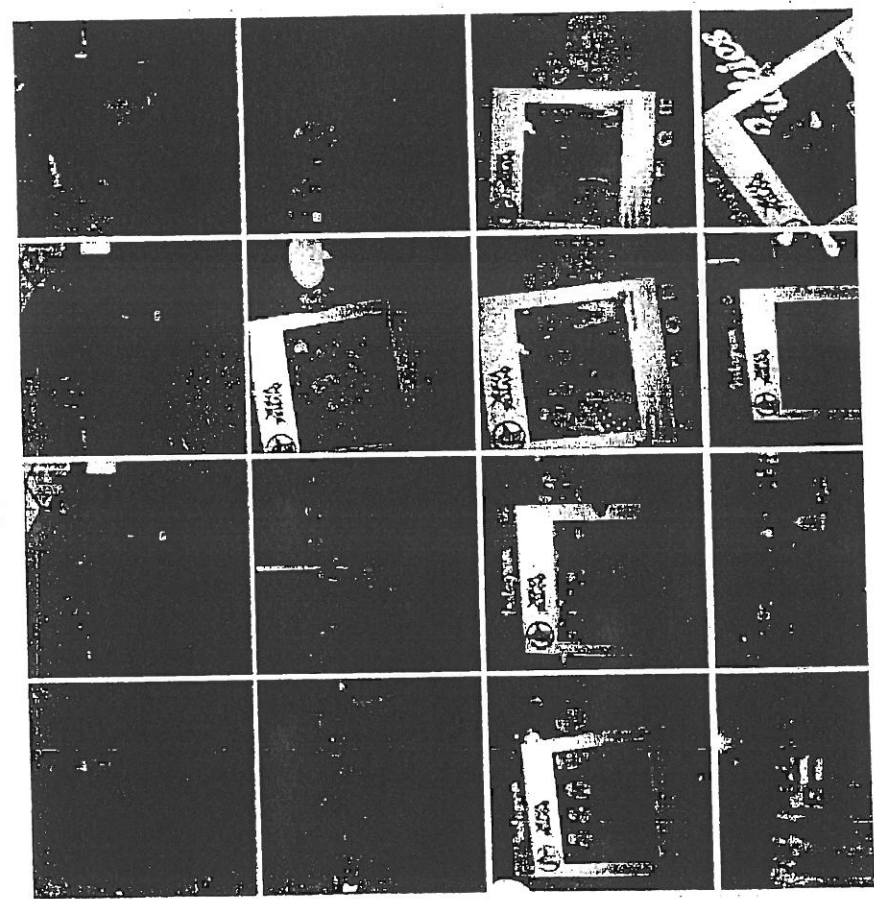
<https://www.facebook.com/municipio701159202> | [14454884769100968](https://www.facebook.com/14454884769100968) | [CONSULTAS PUBLICAS](#)
 Consejos para cread. Asistente de Propied. Oficina de Signos Dir. INDECOPI Buro de U. Tasa Indecopi CONSULTAS PUBLICAS

Email or Phone Password [Log In](#)
 facebook Tipi

Fiesta Descabellada

Eventos de 2012

2012 - 18/05/2012

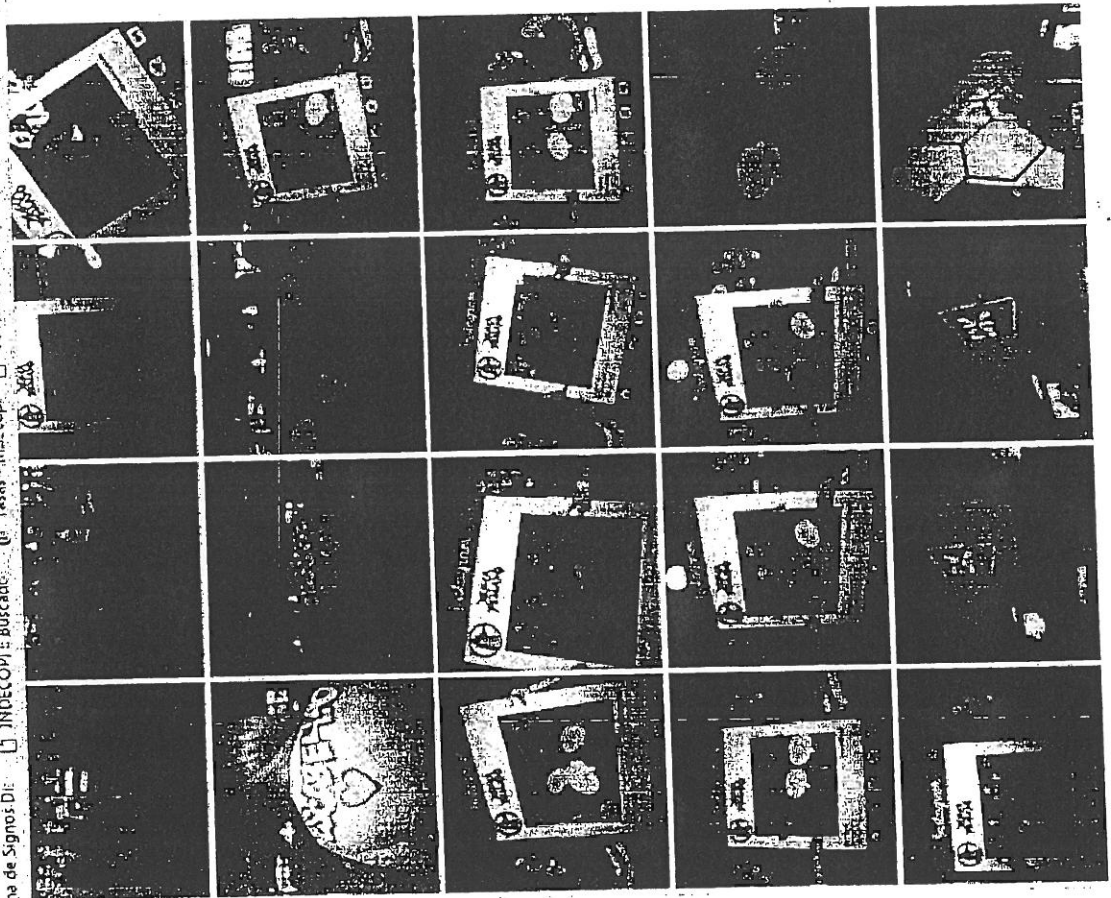




40

<https://www.facebook.com/inmefin/likes/1241441240270115928210737418301447431790156368?type=3>

mail Consejos para crear Asistente de Propiedad Oficina de Signos Distintivos INDECOPI - Buscador Tasas - Indecopi CONSULTAS PUBLICAS





50

https://www.facebook.com/... 107741620, 111433279, 106160496 -

Consejos para crear Asistente de Propiet Oficina de Signos Dir INDECOPF - Buscador Texas - Indecopi CONSULTAS PUBLIC



COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C.

Calle: Dellín Pusco Ujico Nº 289 Int: 101
Chorrillos, Lima - Perú
Cel: 945933928 E-mail: estudiodescabelado@gmail.com

R.U.C. 20565930711
FACTURA
001 - Nº 000004

Lima, 11 de Noviembre del 2014
Señor(es): Corporación Musical S.A.
Av. Nicolás de Piérola 1447, Lima. Guía de Remisión Nº R.U.C. 20512232176

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	AUSPICIO MUSIC MARKET A FESTIVAL DESCABELLADO, 2da cuota.		5000.00
RECIBIDO			
CORPORACION MUSICAL S.A.			

SON: Cinco mil quinientos CANCELADO
Lima, 11 de Noviembre del 2014

SUB-TOTAL	5000.00
I.G.V. %	31900.00
TOTAL	37900.00

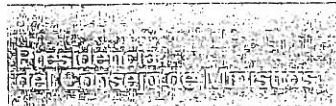
IMPRESA "MARY" S.A.C. Nº 330-0282
R.U.C. 20427802354 / Av. Bolivia Nº 146
Int. 2281 C. C. Centro Lima - Lima
Nº Aut. 11094615023; F. I. 20 - 10 - 2014
Sello: 001 del 001 al 100

Delia Cármon Maximiliano
FIRMA COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

SUNAT





DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 2901-2016/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 647160-2016
SOLICITANTE : QUIROZ MEDINA, JOSE
OPOSITORES : COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C.
PILLADO-MATHEU INURRITEGUI, SANTIAGO
MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO
OPOSICIÓN

Lima, 24 de octubre de 2016

1. ANTECEDENTES

Con fecha 13 de enero de 2016, QUIROZ MEDINA, JOSE, de Perú, solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



Para distinguir producción y organización de todo tipo de eventos de entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y espectáculos) de la clase 41 de la Clasificación Internacional.




Mediante escrito de fecha 11 de abril de 2016, PILLADO-MATHEU INURRITEGUI, SANTIAGO y COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C., ambos de Perú, formularon oposición señalando lo siguiente:

- El año 2002 los señores Nicolás Lucar Soldevilla, Ricardo Wiese Hamann y Santiago Pillado-Matheu Inurritegui formaron el sello discográfico DESCABELLADO RECORDS con la finalidad de realizar proyectos musicales, organizar eventos y conciertos. Con posterioridad, las tres personas citadas crearon el ESTUDIO DESCABELLADO.




200

- Los opositores, SANTIAGO PILLADO-MATHEU INURRITEGUI y COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C., son cotitulares de los derechos de autor que recaen

sobre el diseño de los signos ,  y  que vienen utilizando a lo largo de estos doce años, advirtiéndose que el signo solicitado en el presente procedimiento recoge los elementos creativos de los signos previamente señalados, razón por la cual –el signo solicitado– se encuentra incurso en la prohibición establecida por el Artículo 136 inciso f) de la Decisión 486.

- De otorgarse el signo solicitado se producirá un debilitamiento de su fuerza distintiva, así como que existe la posibilidad que su signo sea utilizado para distinguir servicios de baja calidad o incompatibles con las actividades económicas de su nombre comercial.
- El solicitante pretende aproximarse a sus signos distintivos DESCABELLADO, con la deliberada intención de generar actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y explotación indebida de la reputación de sus signos.
- La solicitante viene utilizando el signo solicitado en las redes sociales.
- Amparó su oposición en lo establecido en los Artículos 136 incisos b), f) y h), 137, 146, 191 y 224 de la Decisión 486. Asimismo, citó los Artículos 45, 46, 48 y 54 del Decreto Legislativo 1075.
- Adjuntó medios probatorios señalados como anexos del 1-A al 1-K.

Mediante providencia de fecha 12 de abril de 2016, se dejó constancia que la

opositora deberá acreditar el uso del nombre comercial , fundamento de la presente oposición, hasta antes de emitirse la resolución correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 86 del Decreto Legislativo 1075.

Con fecha 13 de mayo de 2016, JOSE QUIROZ MEDINA absolvió el traslado de la oposición formulada e indicó lo siguiente:

- Los opositores no son titulares de la marca de servicio DESCABELLADO, por lo que no ostentan derecho alguno que los legitime para oponerse al registro del signo solicitado.
- El signo alegado por los opositores no ha sido utilizado para distinguir más de 40 discos de distintas bandas nacionales y, más aun, los documentos que los opositores adjuntan como anexo 1-J contienen fechas anteriores al inicio de actividades del COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C.
- La empresa EDITORIAL SEPTIEMBRE S.A.C. ha solicitado el registro multiclase de la marca DESCABELLADO y logotipo para distinguir productos y servicios de las clases 16 y 42 de la Clasificación Internacional. En ese sentido, los opositores actúan maliciosamente al presentar como anexo 1-I un ejemplar de la revista descabellado como si fuera propia. Conducta que afectaría los derechos de EDITORIAL SEPTIEMBRE S.A.C. Así, tal medio probatorio no se debería actuar.
- COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C. inició sus actividades en octubre 2014, sin embargo, nunca consignó como nombre comercial la denominación DESCABELLADO ni en la SUNAT ni en SUNARP.
- No se ha acreditado la intensidad de uso del nombre comercial alegado por los opositores, debido a que en algunas pruebas se advierte la denominación



207




Para distinguir educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de producción de grabaciones sonoras, musicales y de vídeo; servicios de estudio de grabación; servicios de producción de eventos musicales; servicios de producción de grabaciones audiovisuales de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

Cabe indicar que dicho procedimiento se encuentra en trámite ante la Dirección de Signos Distintivos.

3.2. Del uso del nombre comercial

Los opositores señalaron que Colectivo Descabellado S.A.C. se constituyó como sociedad en el 2014, con lo que empezó un nivel más grande de producción de contenido cultural, musical, artístico y de eventos. Así, dicho colectivo adquirió un

derecho exclusivo sobre el signo , para distinguir *actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de concierto de bandas; espectáculos en vivo; alquiler de salas de grabación para la realización de videoclips; servicios de auspicio (publicidad y marketing); el agrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia, este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas incluidos en las clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional, siendo el primer uso del nombre comercial el 06 de noviembre de 2014.*

Al respecto, el Artículo 190 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en su primer párrafo señala que se entenderá como nombre comercial cualquier signo que identifique una actividad económica, a una empresa, o un establecimiento mercantil.

Cabe agregar que, respecto al derecho exclusivo al nombre comercial y su nacimiento en el mercado, el Artículo 191 de la Decisión 486, señala que "el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o establecimiento que lo usa...", en virtud de ello la falta de uso del nombre comercial determina la pérdida de tal derecho exclusivo.

El Artículo 86 del Decreto Legislativo N° 1075 señala que "En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal."



208

suscriptor de 5 de las 75 acciones que conforman el capital social de la empresa Colectivo Descabellado S.A.C.

- En cuanto al documento consignado en el ítem 12 (anexo 2-D), se advierte que el Informe de SUNAT N° 102-2006-SUNAT/2B0000, precisa que no es obligatorio señalar como dato el nombre comercial de la empresa al momento de obtener el R.U.C.
- Los documentos consignados en el ítem 2 (anexos 1-D y 1-E), corresponden a capturas de la web de Facebook, en la que se advierten referencias a la Productora DESCABELLADO, además de la reproducción del siguiente signo:



Todo ello con fechas 31 de julio y 18 de diciembre de 2015. Cabe precisar que no se aprecian en las capturas, referencias a alguno de los opositores.

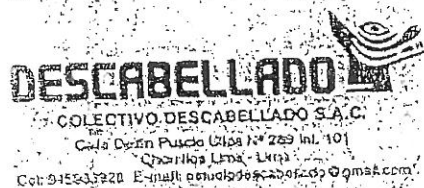
- En cuanto a las copias de las facturas consignadas en el ítem 4 (anexo 1-G), cabe señalar que dichos documentos fueron emitidos por uno de los opositores, Colectivo Descabellado S.A.C., todas ellas con anterioridad al inicio del presente procedimiento. Asimismo, en cada uno de los documentos ha sido consignado el signo DESCABELLADO y la representación estilizada de la cabeza de un perro, conforme se reproduce a continuación:

DESCABELLADO S.A.C. R.U.C. 20565930711
 COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C. FACTURA
 Calle Don Pisco 104 San Borja Lima 41
 001 - Nº 000004

19 de Noviembre del 2014 R.U.C. 20512232176
 Beneficiario: CORPORACION MUSICAL S.A. Calle de Remigio N°
 Dirección: AV. VIALVA DE LA VILLA, Lima. Calle de Remigio N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ASPIRO A MUSICA MARKET AS FESTIVAL DESCABELLADO 2da Cuota	7500.00
RECIBIDO		
SUB-TOTAL		7500.00
I.G.V.		1400.00
TOTAL		8900.00

SOB: 8900.00
 CANCELADO
 PAGO EN EFECTIVO
 COPIA SIN VALOR O CANCELADO TOTAL DEL I.G.V.





2017

cabe indicar que en todas las carátulas de los CD se consigna alguno de los siguientes signos, con ligeras variaciones cromáticas:




- Finalmente, en cuanto a los documentos consignados en los ítems 13, 14 y 15, a saber, los anexos 2-E, 2-F y 2-G, respectivamente, cabe precisar que en tanto contienen declaraciones generadas por la propia parte opositora, dichos documentos serán ponderados a partir de la demás documentación proporcionada en el presente procedimiento.

Del análisis conjunto de los medios probatorios se advierte lo siguiente:

Ninguno de los documentos presentados por los opositores, permite determinar que SANTIAGO PILLADO-MATHEU INURRITEGUI, utilice o haya utilizado el signo alegado como nombre comercial, ya sea como único titular o como cotitular. Al respecto, resulta necesario precisar que el hecho que SANTIAGO PILLADO-MATHEU INURRITEGUI tenga una participación –minoritaria– como socio de la empresa COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C., no le otorga la condición de cotitular de los derechos de propiedad industrial que dicha empresa pueda ostentar, ya que los derechos alegados por SANTIAGO PILLADO-MATHEU INURRITEGUI, deben ser acreditados en forma particular y con independencia de los cotitulares que pudieran existir.



Sin perjuicio de lo anterior, sí se advierte que el signo , con algunas variaciones cromáticas que no alteran su carácter distintivo, ha sido empleado por COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C. para identificar actividades económicas relacionadas con la organización y/o patrocinio (auspicio) de eventos musicales, tales como conciertos y con la prestación de servicios de grabación, mezclado y masterización de producciones musicales, cuando menos desde el 06 de noviembre de 2014 (conforme se verifica a foja 56), durante el año 2015 (conforme se advierte en los sellos de las carátulas de los CD) e incluso durante el transcurso del presente año 2016, conforme se verifica en los ejemplares de las revistas proporcionadas por los opositores.



210

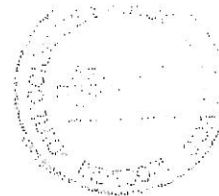
En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, según la normativa vigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la protección de las mismas no se da en función del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que si una marca es ampliamente conocida en el mercado, debe generar un derecho en favor de su titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a alcanzar la calidad de notoria.

De igual modo, si bien la estricta aplicación del principio de territorialidad, impone que la protección que se otorga a una marca registrada se extienda únicamente al territorio del país en que se concedió el registro, tratándose de marcas que han alcanzado el grado de notorias, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del nivel de conocimiento alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorias que perteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro país por su legítimo titular. Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como una excepción al principio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente conocidas, las cuales son protegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son utilizadas, según sea el sistema de adquisición marcaría.

Asimismo, la estricta aplicación del principio de especialidad determina que la protección que se otorga a una marca registrada, se encuentre referida a productos o servicios idénticos o vinculados a aquellos para los cuales fue registrada. No obstante, en el caso de marcas notoriamente conocidas, la protección puede extenderse aún contra las pretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios de distinta naturaleza y no vinculados económicamente a aquellos que distingue la marca, lo cual dependerá del análisis del caso concreto.

A efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo, el Artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tomados en cuenta, los mismos que se detallan a continuación:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o



211

En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de la marca alegada por la opositora de conformidad con los criterios señalados y a la luz de los medios probatorios presentados por la opositora en el presente procedimiento.

3.3.2. Análisis de la alegada notoriedad del signo DESCABELLADO y logotipo

En el presente caso, con la finalidad de acreditar la notoriedad del signo DESCABELLADO y logotipo, la opositora adjuntó los medios probatorios citados en el numeral 3.2., de la presente Resolución.

3.3.3. Evaluación de los medios probatorios

Previamente a realizar el análisis de los medios probatorios, cabe señalar que la calidad de notorio del signo alegado por los opositores debe ser anterior a la solicitud de registro contra la cual se opone. En tal sentido, los medios probatorios acompañados por los opositores que sean de fecha posterior a la presente solicitud de registro (13 de enero de 2016) o que contengan información posterior a dicha fecha, y aquéllos que no cuenten con fecha, no serán tomados en cuenta a fin de acreditar la notoriedad del signo alegado.

Teniendo en cuenta lo anterior, no se tomarán en cuenta los documentos descritos en los numerales 6, 10, 11 y 15 citados en el numeral 3.2. de la presente Resolución, puesto que fueron generados con posterioridad al inicio del presente procedimiento.

Analizados los medios probatorios en su conjunto, se determina que no se ha acreditado que el signo DESCABELLADO y logotipo ostente la calidad de notoriamente conocido en el Perú o en algún país miembro de la Comunidad Andina.

En efecto, si bien COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C. ha acreditado que utiliza el signo DESCABELLADO y logotipo como nombre comercial, la Comisión considera que la información proporcionada por los opositores no es suficiente para crear certeza respecto del grado de implantación y conocimiento del signo cuya notoriedad se alega en el sector pertinente en Perú o en algún País Miembro de la Comunidad Andina.

Siendo así, en el presente caso no resulta aplicable la prohibición de registro prevista en el Artículo 136 inciso h) de la Decisión N° 486, por lo que resulta infundada la oposición formulada en este extremo.

3.4. Evaluación del riesgo de confusión

PILLADO-MATHEU INURRITEGUI, SANTIAGO y COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C. sustentan su oposición en el uso anterior del nombre comercial DESCABELLADO y logotipo, que utiliza para identificar actividades económicas relacionadas con la producción de eventos musicales y grabación de música de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, conforme se precisó en el numeral 3.2. de la presente Resolución, solo uno de los opositores, COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C., acreditó que utiliza en el mercado el nombre comercial alegado.



212

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir producción y organización de todo tipo de eventos de entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y espectáculos) de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, el uso del nombre comercial ha sido acreditado respecto a actividades económicas relacionadas con la organización y/o patrocinio (auspicio) de eventos musicales y con la prestación de servicios de grabación, mezclado y masterización de producciones musicales de la clase 41 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que los servicios de producción y organización de todo tipo de eventos de entretenimiento con fines de esparcimiento que pretende distinguir el signo solicitado, incluyen los servicios de organización y/o patrocinio (auspicio) de eventos musicales que identifica el nombre comercial de COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusión al público usuario. Además, dada la identidad de algunos de los servicios que pretende distinguir el signo solicitado con los servicios a los que están referidas las actividades económicas que identifica el nombre comercial de COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C., esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

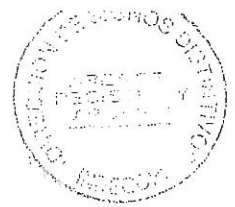
3.4.2. Examen comparativo

El Artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que *“a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:*

- a) *La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;*
- b) *El grado de percepción del consumidor medio;*
- c) *La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;*
- d) *El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,*
- e) *Si el signo es parte de una familia de marcas.”*

El Artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que *“tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el Artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:*

- a) *La semejanza gráfico-fonética;*
- b) *La semejanza conceptual; y,*



213

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo y el nombre comercial DESCABELLADO y logotipo, se advierte que los signos resultan semejantes.

Signo Solicitado	Nombre Comercial
	

En efecto, la semejanza entre los signos en conflicto radica en que ambos incluyen en su conformación la denominación DESCABELLADO, lo que determina que generen una impresión fonética idéntica.




Asimismo, ambos signos incluyen en su conformación la representación estilizada de la cabeza de un perro mostrando el mismo perfil, cuyas características evocan la imagen de un 'perro peruano'⁶ –es decir, un perro sin pelo–, lo cual contribuye a que los signos generen una impresión gráfica y conceptual de conjunto similar.

3.4.3. Conclusión

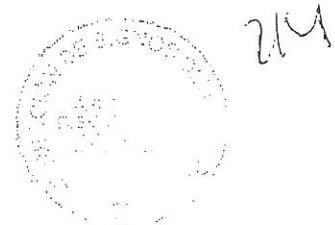
Por lo anterior, dadas las semejanzas existentes entre los signos en conflicto, así como el hecho que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado incluyen y/o se encuentran vinculados con los servicios a que están referidos las actividades económicas que identifica el nombre comercial de COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C., esta Comisión considera que el otorgamiento del registro solicitado será susceptible de producir riesgo de confusión en el público usuario; por lo que corresponde declarar fundada la oposición formulada.

3.5. Aplicación del supuesto previsto en el Artículo 136 inciso f) de la Decisión 486

Los opositores manifestaron que son cotitulares de los derechos de autor que recaen

sobre el diseño de los signos ,  y  que vienen utilizando a lo largo de estos doce años, advirtiéndose que el signo solicitado en el presente procedimiento recoge los elementos creativos de los signos previamente señalados, razón por la cual

⁶ Según su conformación general se constituye como un ejemplar esbelto y elegante, cuyo aspecto expresa velocidad, fuerza y armonía sin parecer tosco. Esta raza tiene como característica fundamental la ausencia de pelo. Las orejas deberán ser erectas en atención, mientras que en reposo se encuentran pegadas hacia atrás. (subrayado agregado) Información obtenida de <http://www.kcp.com.pe/perro-sin-pelo.html>.



Así, mediante Informe N° 045-2016/DDA, de fecha 09 de junio de 2016, la Dirección de Derechos de Autor concluyó lo siguiente:

“Los signos reproducidos en los cuadros N° 1, N° 2 y N° 3 cuentan con la originalidad suficiente para que sean protegidos por el Derecho de Autor. Sin embargo, no se encuentra inscrito en Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos a favor de PILLADO-MATHEU INURRITEGUI, SANTIAGO y COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C., de Perú, o de otra persona natural o jurídica.

Si bien el dibujo reproducido en el N° 4 si bien parte de una misma idea de las obras artísticas anteriores, cuenta con elementos distintos a las obras reproducidas en los cuadros N° 1, N° 2 y N° 3, contando con la originalidad suficiente a efectos de que sea protegida por la legislación en materia de Derecho de Autor. En consecuencia, el signo reproducido en el N° 4 no afecta el derecho de autor del titular de la obra consignada en los cuadros N° 1, 2 y 3”

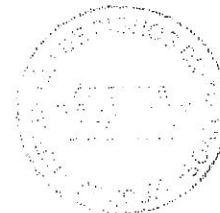
De acuerdo con el Informe N° 45-2016/DDA, si bien los dibujos señalados gozan de protección por el derecho de autor, se advierte que son obras artísticas diferentes. En ese sentido, el signo solicitado no afecta los derechos de autor alegados por PILLADO-MATHEU INURRITEGUI, SANTIAGO y COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C.

En consecuencia, no resulta aplicable la prohibición establecida en el Artículo 136 inciso f) de la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial; razón por la cual corresponde desestimar en este extremo la oposición formulada.

3.6. Actos de Competencia Desleal

Los opositores señalaron que el solicitante pretende aproximarse a sus signos distintivos DESCABELLADO, con la deliberada intención de generar actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y explotación indebida de la reputación de sus signos.

Al respecto, tenemos que, el Artículo 137 de la Decisión 486 señala lo siguiente: *“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”.*



215

De lo expuesto, al no haberse acreditado la conducta desleal atribuida al solicitante y dado además que esta Comisión determina que no existen elementos que permitan establecer que el solicitante, haya solicitado el presente registro con la intención de consolidar, perpetrar o facilitar un acto de competencia desleal, resulta infundada la oposición formulada por los opositores en este extremo.

3.5. Examen de registrabilidad

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el Artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, encontrándose fuera de las prohibiciones de registro establecidas en el Artículo 135 de dicha Decisión, así como fuera de los supuestos del Artículo 136 inciso f) y el Artículo 137 de la referida Decisión; sin embargo, incurre en la prohibición de registro contemplada en el Artículo 136 inciso b) de la referida normativa, por lo que no corresponde acceder a su registro.

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

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Primero. - Declarar INFUNDADA la oposición formulada por PILLADO-MATHEU INURRITEGUI, SANTIAGO de Perú.

Segundo. - Declarar FUNDADA la oposición formulada por COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C. de Perú y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de servicio solicitada por QUIROZ MEDINA, JOSE, de Perú.

Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Hugo Fernando González Coda y Sandra Patricia Li Carmelino.

Regístrese y comuníquese



RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA
Presidente de la Comisión de Signos Distintivos

V. SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El 28 de noviembre de 2016, no conforme con la Resolución de la Comisión de Signos Distintivos, José Medina Quiroz interpuso recurso de apelación señalando los siguientes fundamentos:

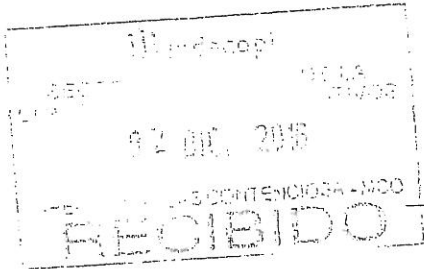
- Colectivo Descabellado inició sus actividades el 17 de octubre de 2014, por lo que el periodo relevante para que este acredite su uso continuo e intenso será a partir de dicha fecha
- La opositora no había acreditado la intensidad de uso del nombre comercial DESCABELLADO y logotipo, por cuanto las facturas presentadas fueron emitidas a nombre de empresas ubicadas únicamente dentro de Lima no habiendo alcanzado un ámbito de influencia territorial nacional.
- Los servicios por los cuales fueron emitidas no correspondían a la clase 41 de la Nomenclatura Oficial
- En las revistas presentadas aparecía como "edición general" y "editor" el señor Santiago Piilado-Matheu Inurritegui, por lo que resultaba contradictorio que hayan sido tomadas en cuenta y que la oposición de este último haya sido declarada infundada.
- Es relevante que se haya otorgado el registro del signo DESCABELLADO a nombre de Editorial Septiembre S.A.C. para distinguir productos y servicios de la clase 16 y 42 de la Nomenclatura Oficial, sin tener en cuenta que se encuentran en trámite los Expedientes N° 647160-2016 y N° 661657-20.

El recurso fue concedido mediante Proveído de fecha 02 de diciembre de 2016.

2016 NOV 29 AM 10:30

Firma: [Firma] Folios: 4

RECIBIDO



SUMILLA: Revocar y Otorgar Registro de Marca.

- Recurso de Apelación¹ contra la Resolución N° 2901-2016/CSD-INDECOPI de fecha 24 de octubre de 2016².
- Inobservancia de la RESOLUCIÓN N° 0187-2015/TPI-INDECOPI de fecha 14 de enero de 2015, por parte de la CSD.
- Inobservancia del REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO. Resolución De Superintendencia N° 007-99/SUNAT



Lima, 28 de noviembre de dos mil dieciséis

A la COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS.- Área de Marcas Contenciosa

JOSE QUIROZ MEDINA, en atención a la denegatoria del registro de marca DESCABELLADO y logotipo, para distinguir "Producción y organización de todo tipo de eventos de entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y espectáculos)", de la clase 41 del Nomenclátor Internacional del arreglo NIZA, con el debido respeto me presento y digo:

I.

APERSONAMIENTO

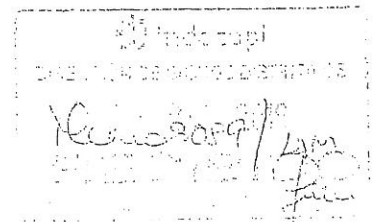
Por intermedio de la presente acudo ante vuestra instancia administrativa, dentro del plazo de ley³, para efectos de APELAR la Resolución N° 2901-2016/CSD-INDECOPI de fecha 24 de octubre de 2016, y no ver limitado mi derecho de defensa; ni mi derecho al registro de marca:



¹ Elevar al superior jerárquico (Sala Especializada en Propiedad Intelectual - Señor.- Ramiro Alberto Del Carpio Bonilla - Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual).

² Notificada el viernes 04 de noviembre de 2016; por lo que vuestro despacho deberá tener en cuenta el Decreto Supremo N° 059-2016-PCM. Artículo 1.- Días no laborables.- Declarar días no laborables, a nivel de Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao, para los trabajadores de los Sectores Público y Privado, los días jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de noviembre de 2016.

³ Quince (15) días hábiles.



213

II.

FUNDAMENTOS DE DERECHO



1. Invoco el Principio del Debido Procedimiento y el Principio de Imparcialidad⁴, ya que la defensa del opositor es el estudio LAZO, DE ROMAÑA & GAGLIUFI ABOGADOS representado por el Abog. Ivo Gagliufi Piercechi⁵ Reg C.A.L 29381, tal como se aprecia su firma en los escritos de defensa.
2. COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C. inicio sus actividades a partir del 17 de octubre de 2014, por lo que el periodo relevante para que éste acredite el uso continuo e intenso del nombre comercial alegado, será a partir del 17 de octubre de 2014.
3. Señor presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, la CSD en su resolución (*Página 7 de 21*) reproduce la FACTURA 001-N° 000004, y no se percata que esta presenta una anotación de forma cruzada con la palabra ANULADA⁶, por lo que jurídicamente esta no tendría efecto probatorio:

Inicio Personas Comprobantes de Pago - Personas

Inicio de Texto

04. ¿Cuándo y cómo se anula una Factura física?

Puedes anular una factura física que hayas emitido si tiene datos errados, por ejemplo los del cliente, la descripción de la operación o de los bienes.

Para anularla debes reunir todos los ejemplares de la factura (emisor, usuario y copia SUNAT) y anotar de forma cruzada en todos ellos la palabra ANULADA. Debes conservar estos ejemplares en tu poder. Se recomienda recuperar además la tercera copia denominada Factura Negociable.

- ❖ Es importante que, mediante OFICIO a SUNAT, vuestro despacho deberá cruzar información para verificar si las facturas del anexo 1-G, realmente se emitieron, en atención al Reglamento de Comprobantes de Pago.

⁴ 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

1.5. Principio de imparcialidad.- Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general.

⁵ <http://rpp.pe/politica/gobierno/designan-a-ivo-gagliuffi-piercechi-como-nuevo-presidente-de-indecopi-noticia-994246>

⁶ <http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/comprobantes-de-pago-personas/factura-personas/3411-cuando-y-como-se-anula-una-factura-fisica#>

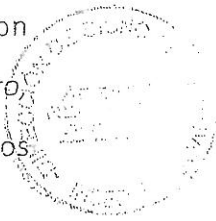


4. De los Medios Probatorios: Intensidad de Uso

-La opositora **no** acredita la intensidad de uso del nombre comercial DESCABELLADO, ya que de las (12) facturas presentadas, se verifica que:

- (1) está destinada a *representar* una banda para un concierto,
- (4) "*auspicios*" a diversas empresas,
- (1) por el "*alquiler*" de sala de grabación, y
- (2) para *vender sandwiches* a EVENTOS SUPALSA S.A.; veamos un cuadro ilustrativo:

FACTURA Serie y N°	Fecha	Descripción	Adquiriente	Importe
Año 2014				
001 - 3	6-11-2014	Concierto La Mente (Banda) En La Noche Barranco	TERRA NETWORKS PERU S.A.C.	S/.3540.00
001 - 4	11-11-2014	Auspicio Music Market A Festival Descabellado, 2da cuota	CORPORACION MUSICAL S.A	S/.5900.00
001 - 7	25-11-2014	Auspicio para festival Descabellado (primera cuota)	VIETTEL PERU S.A.C	S/.5000.00
001 - 8	26-11-2014	Auspicio para festival Descabellado (segunda cuota)	VIETTEL PERU S.A.C	S/.5000.00
001 - 9	26-11-2014	Auspicio Music Market para Festival Descabellado (3ra cuota)	CORPORACION MUSICAL S.A	S/.5900.00
001 - 10	9-12-2014	Auspicio Music Market (4ta cuota) Festival Descabellado	CORPORACION MUSICAL S.A	S/.1180.00
001 - 11	19-12-2014	Auspicio sesiones Descabelladas segunda cuota	PHORMA S.A	S/.1180.00
Año 2015				
001 - 12	11-03-2015	Auspicio sesiones Descabelladas tercera cuota	PHORMA S.A	S/.1180.00
001 - 13	24-04-2015	Alquiler de sala de grabación por una hora para video sobre reforestamos por naturaleza	SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL	S/.295.00
001 - 19	01-05-2015	Venta de Sandwiches	EVENTOS SUPALSA S.A.	S/.771.90
001 - 21	11-05-2015	Auspicio Brindis Descabellados 15 Sesiones	CERVECERIAS PERUANAS BACKUS S.A.A	\$ 2360.00
001 - 23	21-11-2015	Porcentaje por venta de sandwiches	EVENTOS SUPALSA S.A.	S/.231.00



5. De las facturas, se observa que las *empresas adquirientes* cuentan con domicilio en diversos distritos de Lima (*Miraflores, Ate, San Isidro, Chorrillos*), y ninguna en *provincia*; así mismo de los medios probatorios que valora la CSD *ninguno tiene trascendencia fuera de Lima*.
6. La Comisión de Signos Distintivos, ha omitido pronunciarse sobre el ámbito de *influencia geográfica* del nombre comercial, extremo en que vuestro despacho deberá evaluar dicha circunstancia.
7. Señor presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, de las (12) *facturas* presentadas en el Anexo 1-G, se advierte que *la descripción o el tipo de servicio prestado o el concepto cobrado*, difieren de la clase 41 del Nomenclátor Internacional del arreglo NIZA, *¿comisionar en porcentaje por la venta de sandwiches?* (Factura 001 – 23), *¿el pago de cuotas?*, es totalmente opuesto a servicios de entretenimiento, veamos:

Descripción de las facturas del opositor	Marca de Servicio del solicitante
Año 2014	
<u>Concierto</u> La Mente (Banda) En La Noche Barranco	"Producción y organización de todo tipo de eventos de entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y espectáculos)"
<u>Auspicio</u> Music Market A Festival Descabellado, 2da cuota	
<u>Auspicio</u> para festival Descabellado (<i>primera cuota</i>)	
<u>Auspicio</u> para festival Descabellado (<i>segunda cuota</i>)	
<u>Auspicio</u> Music Market para Festival Descabellado (3ra cuota)	
Auspicio Music Market (4ta cuota) Festival Descabellado	
<u>Auspicio</u> sesiones Descabelladas segunda cuota	
Año 2015	
<u>Auspicio</u> sesiones Descabelladas tercera cuota	"Producción y organización de todo tipo de eventos de entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y espectáculos)"
<u>Alquiler de sala de grabación</u> por una hora para video sobre reforestamos por naturaleza	
Venta de Sandwiches	
<u>Auspicio</u> Brindis Descabellados 15 Sesiones	
Porcentaje por venta de sandwiches	

8. Señor presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, en el Perú el nombre comercial es protegido dentro de su *zona de influencia*



económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse – en base al derecho concedido por el artículo 136 inciso b) de la Decisión 436 – al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva a nivel nacional que otorga el registro de una marca puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Sin embargo, aquellos nombres comerciales que no tienen mayor trascendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca⁷.

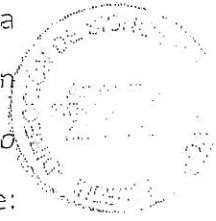
9. Señor presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, la CSD en su resolución (Página 9 de 21) último párrafo, no motiva su decisión al acreditar como válidos:
- *¿los medios probatorios a foja 56?*
 - *¿sellos de las caratulas de los CD? (anexo 1-J)*
 - *ejemplares de las revistas.*
10. De los medios probatorios, aportador en el Anexo 1-I y en el Anexo 2-C en la revista DESCABELLADO aparece como Edición general y Editor el Sr. Santiago Pillado-Matheu, Editado por: Editorial Septiembre S.A.C; por lo que al declararse INFUNDADA la oposición formulada por PILLADO-MATHEU INURRITEGUI, SANTIAGO *es contradictorio el aporte de las revistas como medio probatorio*, peor aún al ser Editorial Septiembre S.A.C titular del registro DESCABELLADO multiclase (16 y 42)⁸, y no COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C. (*opositor*).
11. Señor presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, llama la atención como la DSD otorgó el registro multiclase (16 y 42) de la marca DESCABELLADO a favor de Editorial Septiembre S.A.C, *sin observar de oficio* el trámite del presente EXP. N° 647160-2016; y EXP. N°661657-2016,

⁷ Posición asumida por la SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL mediante RESOLUCIÓN N° 0187-2015/TPI-INDECOPI de fecha 14 de enero de 2015, bajo el EXPEDIENTE N° 553347-2013/DSD.

⁸ Certificado: T00014552, posterior a la solicitud del presente registro de fecha 13 de enero de 2016.

703

por lo que vuestro despacho deberá evaluar dicha circunstancia administrativa, caso contrario calificar el acto como queja por defecto en la tramitación o inconducta funcional; ya que el presente pronunciamiento es determinante para salvaguardar el derecho marcario del solicitante: Quiroz Medina, Jose.



PETITORIO:

1. **CONFIRMAR** la Resolución N° 2901-2016/CSD-INDECOPI en el *extremo* que Declaro **INFUNDADA** la oposición formulada por PILLADO-MATHEU INURRITEGUI, SANTIAGO.
2. **CONFIRMAR** la Resolución N° 2901-2016/CSD-INDECOPI en el *extremo* que Declaro **INFUNDADA** la oposición formulada por la alegada notoriedad del signo DESCABELLADO y logotipo.
3. **CONFIRMAR** la Resolución N° 2901-2016/CSD-INDECOPI en el *extremo* que Declaro **INFUNDADA** la oposición formulada por el supuesto previsto en el Artículo 136 inciso f) de la Decisión 486.
4. **CONFIRMAR** la Resolución N° 2901-2016/CSD-INDECOPI en el *extremo* que Declaro **INFUNDADA** la oposición formulada por actos de Competencia Desleal en la modalidad de confusión y explotación indebida de la reputación.
5. **REVOCAR** la Resolución N° 2901-2016/CSD-INDECOPI en el extremo que Declaro **FUNDADA** la **OPOSICION** formulada por COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C. y, en consecuencia, **INSCRIBIR** en el Registro de Marcas de la Propiedad Industrial, a mi favor la *marca de servicio* constituida por la denominación DESCABELLADO y logotipo, de la clase 41 del Nomenclátor Internacional del arreglo NIZA.



JOSE QUIROZ MEDINA
DNI. 43990722

**VI. FOTOCOPIA DE LA RESOLUCIÓN DE LA SALA
ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL**



281



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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

SOLICITANTE : JOSÉ QUIROZ MEDINA
OPOSITORES : COLECTIVO DESCABELLADO S.A.C.
SANTIAGO PILLADO-MATHEU INURRITEGUI

Uso de nombre comercial de la opositora - Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios y actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

Lima, veintisiete de junio de dos mil diecisiete.

I. ANTECEDENTES

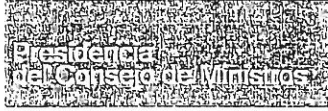
Con fecha 13 de enero de 2016, José Medina Quiroz (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio conformada por la denominación DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo (se reivindica colores¹), conforme al modelo, para distinguir producción y organización de todo tipo de eventos de entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y espectáculos) de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.



Con fecha 11 de diciembre de 2010, Santiago Pillado-Matheu Inurritegui y Colectivo Descabellado S.A.C. formularon oposición señalando lo siguiente:

- (i) En el año 2002, los señores Nicolás Lúcar Soldevilla, Ricardo Wiese Hamann y Santiago Pillado-Matheu Inurritegui formaron el sello discográfico Descabellado Records con la finalidad de realizar proyectos musicales, organizar eventos y conciertos. Con posterioridad, las tres personas citadas crearon el Estudio Descabellado.

¹ Se advierten los colores gris, amarillo, turquesa, fucsia, azul y verde.



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

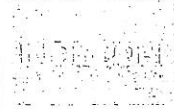
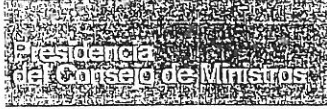
RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

- (ii) El año 2003, se constituyó la sociedad Descabellado S.A.C. y se desarrollaron los logos de Estudio Descabellado o Descabellado Records.
- (iii) El año 2013, Estudio Descabellado o Descabellado Records, se convirtió en el Colectivo Descabellado S.A.C., constituyéndose como sociedad en el año 2014, con lo que accedió a un nivel más grande de producción de contenido cultural, musical, artístico y de eventos.
- (iv) Colectivo Descabellado S.A.C. adquirió un derecho exclusivo sobre el nombre comercial DESCABELLADO y logotipo, para distinguir actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de concierto de bandas; espectáculos en vivo; alquiler de salas de grabación para la realización de videoclips; servicios de auspicio (publicidad y marketing); el agrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia, este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas incluidos en las clases 35 y 41 de la Nomenclatura Oficial, siendo el primer uso del nombre comercial el 6 de noviembre de 2014, conforme se advierte a continuación:



- (v) Colectivo Descabellado S.A.C. produce y realiza diversas actividades, entre las que se encuentran una plataforma de vídeo (adjunta capturas de pantalla y cita links de www.youtube.com) y sonido donde presenta diversos artistas; realizó el Festival Descabellado en el 2014 (y viene planificando el siguiente festival), el cual fue ampliamente difundido a nivel nacional; promociona una serie de eventos en diversas redes sociales bajo su nombre comercial no inscrito DESCABELLADO y logotipo, edita una revista de música "Descabellado" (primera edición el 25 de febrero de 2016).
- (vi) Desde hace más de 12 años, viene distinguiendo actividades de producción musical, entretenimiento y esparcimiento bajo la marca y



26

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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

nombre comercial DESCABELLADO y logotipo, que cuenta con amplia notoriedad e implantación en el mercado local.

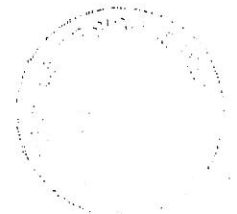
- (vii) Son cotitulares de los derechos de autor que recaen sobre el diseño del signo DESCABELLADO y logotipo que vienen utilizando a lo largo de doce años, advirtiéndose que el signo solicitado en el presente procedimiento recoge los elementos creativos de su signo previamente señalado, razón por la cual -el signo solicitado- se encuentra incurso en la prohibición establecida por el Artículo 136 inciso f) de la Decisión 486.
- (viii) El solicitante pretende aproximarse a sus signos distintivos DESCABELLADO, con la deliberada intención de generar actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y explotación indebida de la reputación de sus signos.

Amparó su oposición en lo establecido en el artículo 136 incisos b), f) y h), 137, 146, 191 y 224 de la Decisión 486.

Asimismo, citó los Artículos 45, 46, 48 y 54 del Decreto Legislativo 1075. Adjuntó medios probatorios señalados como anexos del 1-A al 1-K.

Con fecha 13 de mayo de 2016, José Quiroz Medina absolvió el traslado de la oposición señalando lo siguiente:

- (i) Los opositores no son titulares de la marca de servicio DESCABELLADO, por lo que no ostentan derecho alguno que los legitime para oponerse al registro del signo solicitado.
- (ii) La empresa Editorial Septiembre S.A.C. ha solicitado el registro multiclase de la marca DESCABELLADO y logotipo para distinguir productos y servicios de las clases 16 y 42 de la Nomenclatura Oficial. En ese sentido, los opositores actúan maliciosamente al presentar un ejemplar de la revista Descabellado como si fuera propia, conducta que afectaría los derechos de Editorial Septiembre S.A.C.
- (iii) Colectivo Descabellado S.A.C. inició sus actividades en octubre 2014, sin embargo, nunca consignó como nombre comercial la denominación DESCABELLADO ni en la SUNAT ni en SUNARP.
- (iv) No se ha acreditado la intensidad de uso del nombre comercial alegado por los opositores, debido a que en algunas pruebas se advierte la denominación FESTIVAL DESCABELLADO y un logotipo diferente en sus facturas, por lo que no es posible que se emita pronunciamiento sobre un posible riesgo de confusión entre el signo solicitado y el nombre comercial alegado por los opositores.



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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

- (v) Carece de objeto pronunciarse sobre la originalidad del logotipo, ya que los opositores no han acreditado ser autores o titulares de derechos de autor.

Con fecha 19 de agosto de 2016, los opositores reiteraron los fundamentos de su oposición e indicaron lo siguiente:

- (i) Sí han acreditado el uso del signo DESCABELLADO como nombre comercial.
- (ii) Contradican los argumentos del solicitante respecto de la supuesta inexistencia de derechos de autor sobre el diseño del signo DESCABELLADO y logotipo.
- (iii) Colectivo Descabellado S.A.C. cuenta con un arreglo comercial de fecha 15 de setiembre de 2016, firmado con la empresa Editorial Septiembre S.A.C. en virtud del cual acuerdan coeditar la revista Descabellado.
- (iv) No existe obligación de consignar el nombre comercial al momento de inscribirse en el RUC.

Adjuntaron medios probatorios adicionales.

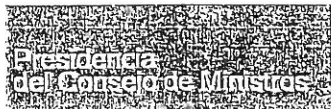
Mediante Resolución N° 2901-2016/CSD-INDECOPI de fecha 24 de octubre de 2016, la Comisión de Signos Distintivos:

- (i) Declaró infundada la oposición formulada por Santiago Pillado-Matheu Inurritegui.
- (ii) Declaró fundada la oposición formulada por Colectivo Descabellado S.A.C. y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado.

Consideró lo siguiente:

Del uso del nombre comercial

- (i) Ninguno de los documentos presentados por los opositores permite determinar que Santiago Pillado-Matheu Inurritegui utilice o haya utilizado el signo alegado como nombre comercial, ya sea como único titular o como cotitular.
- (ii) Sin perjuicio de lo anterior, sí se advierte que el signo con algunas variaciones cromáticas que no alteran su carácter distintivo ha sido empleado por Colectivo Descabellado S.A.C. para identificar actividades económicas relacionadas con la organización y/o patrocinio (auspicio) de eventos musicales, tales como conciertos y con la prestación de servicios de grabación, mezclado y masterización de producciones musicales, cuando menos desde el 6 de noviembre de 2014 (conforme se verifica a foja 56), durante el año 2015 (conforme se advierte en los sellos de las



285

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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

carátulas de los CD) e incluso durante el transcurso del presente año 2016, conforme se verifica en los ejemplares de las revistas proporcionadas por los opositores.

- (iii) En consecuencia, habiéndose acreditado que Colectivo Descabellado S.A.C. usó del nombre comercial conformado por la denominación DESCABELLADO y logotipo, corresponde evaluar el posible riesgo de confusión entre los signos en comparación.

Notoriedad alegada por los opositores

- (iv) Analizados los medios probatorios en su conjunto, se determina que no se ha acreditado que el signo DESCABELLADO y logotipo ostente la calidad de notoriamente conocido en el Perú o en algún país miembro de la Comunidad Andina.

Evaluación del riesgo de confusión

- (v) Colectivo Descabellado S.A.C. sustentó su oposición en el uso anterior del nombre comercial DESCABELLADO y logotipo, para identificar actividades económicas relacionadas con la producción de eventos musicales y grabación de música de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
- (vi) Al respecto, se advierte que los servicios de producción y organización de todo tipo de eventos de entretenimiento con fines de esparcimiento que pretende distinguir el signo solicitado, incluyen los servicios de organización y/o patrocinio (auspicio) de eventos musicales que identifica el nombre comercial de Colectivo Descabellado S.A.C.
- (vii) Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo y el nombre comercial DESCABELLADO y logotipo, se advierte que los signos resultan semejantes.

Conclusión

- (viii) Por lo anterior, dadas las semejanzas existentes entre los signos en comparación, así como el hecho que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado incluyen y/o se encuentran vinculados con los servicios a que están referidos las actividades económicas que identifica el nombre comercial de Colectivo Descabellado S.A.C., el otorgamiento del registro solicitado será susceptible de producir riesgo de confusión en el público usuario; por lo que corresponde declarar fundada la oposición formulada.



781

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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

Aplicación del supuesto previsto en el Artículo 136 inciso f) de la Decisión 486

- (ix) De acuerdo con el Informe N° 45-2016/DDA, si bien los dibujos señalados gozan de protección por el derecho de autor, se advierte que son obras artísticas diferentes. En ese sentido, el signo solicitado no afecta los derechos de autor alegados por Santiago Pillado-Matheu Inurritegui y Colectivo Descabellado S.A.C.
- (x) En consecuencia, no resulta aplicable la prohibición establecida en el Artículo 136 inciso f) de la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial; razón por la cual corresponde desestimar en este extremo la oposición formulada.

Actos de Competencia Desleal

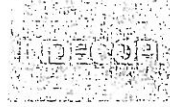
- (xi) Los opositores señalaron que el solicitante pretende aproximarse a sus signos distintivos DESCABELLADO, con la deliberada intención de generar actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y explotación indebida de la reputación de sus signos.
- (xii) No se advierte, de los medios probatorios presentados, elementos a partir de los cuales se puedan dilucidar los actos de competencia desleal atribuidos al solicitante.

Examen de registrabilidad

- (xiii) Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme a lo señalado en el Artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, encontrándose fuera de las prohibiciones de registro establecidas en el Artículo 135 de dicha Decisión, así como fuera de los supuestos del Artículo 136 inciso f) y el Artículo 137 de la referida Decisión; sin embargo, incurre en la prohibición de registro contemplada en el Artículo 136 inciso b) de la referida normativa, por lo que no corresponde acceder a su registro.

Con fecha 28 de noviembre de 2016, José Medina Quiroz interpuso recurso de apelación señalando lo siguiente:

- (i) Invoca el principio de debido procedimiento y de imparcialidad, por cuanto la defensa del opositor es el estudio Lazo, de Romaña & Gagliuffi abogados, representado por Ivo Gagliuffi Piercechi.
- (ii) Colectivo Descabellado S.A.C. inició sus actividades el 17 de octubre de 2014, por lo que el periodo relevante para que este acredite su uso continuo e intenso será a partir de dicha fecha.



208

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

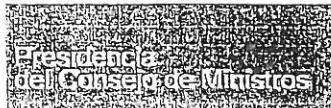
RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

- (iii) Se ha tomado en cuenta la factura N° 001-N° 000004, y no se han percatado que esta presenta una anotación con la palabra "anulada", por lo que no tiene efecto probatorio.
- (iv) La opositora no ha acreditado la intensidad de uso del nombre comercial DESCABELLADO y logotipo, por cuanto las facturas presentadas han sido emitidas a nombre de empresas ubicadas únicamente dentro de Lima y no ha alcanzado un ámbito de influencia territorial nacional. Asimismo, los servicios por los cuales fueron emitidas no corresponden a la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
- (v) La Comisión de Signos Distintivos no ha motivado su decisión, por cuanto ha considerado como válidos la referida factura N° 001-N° 000004, sellos de caratulas de CD y ejemplares de revistas.
- (vi) En las revistas presentadas aparece como "edición general" y "editor" el señor Santiago Pillado-Matheu, por cuanto resulta contradictorio que hayan sido tomadas en cuenta y que la oposición de Santiago Pillado-Matheu haya sido declarada infundada.
- (vii) Es relevante que se haya otorgado el registro del signo DESCABELLADO a nombre de Editorial Septiembre S.A.C. para distinguir productos y servicios de la clase 16 y 42 de la Nomenclatura Oficial, sin tener en cuenta que se encuentran en trámite los Expedientes N° 647160-2016 y N° 661657-2016.

Con fecha 9 de febrero de 2017, Colectivo Descabellado S.A. absolvió el traslado de la apelación presentada manifestando lo siguiente:

- (i) Si bien Ivo Gagliuffi Piercechi fue representante de su empresa, teniendo en cuenta que con fecha 13 de septiembre de 2016 fue designado como Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI, con fecha 14 de septiembre de ese año presentaron un escrito informando que Ivo Gagliuffi Piercechi dejó de ejercer el patrocinio legal en el presente procedimiento, lo cual fue aceptado por la Comisión de Signos Distintivos y notificado a José Medina Quiroz con fecha 3 de octubre de 2016.
- (ii) Asimismo, la razón social del estudio que lo representa ha variado, siendo que en la actualidad es Lazo, de Romaña Abogados S.C.R.L.
- (iii) Ha acreditado el uso de su nombre comercial desde el 6 de noviembre de 2016, por lo que no es necesario que lo acredite desde el inicio de sus operaciones.
- (iv) La factura N° 001-N° 000004 si bien fue anulada, es de fecha posterior al 6 de noviembre de 2016, por lo que no tomarla en cuenta no desvirtúa el uso de su nombre comercial.



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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

- (v) Ha acreditado que el uso de su nombre comercial tiene una influencia geográfica nacional, por cuanto ha acreditado su publicidad en sitios web de diarios de circulación nacional y la edición de la Revista Descabellado.

Con fecha 22 de marzo de 2017, José Quiroz Medina manifestó que, según la Partida Registral del Estudio Lazo, De Romaña Abogados, Ivo Gagliuffi Piercechi transfirió sus acciones recién el 4 de octubre de 2016, asimismo, en los sellos de recepción del mencionado estudio, este se identifica como Lazo, de Romaña y Gagliuffi Abogados.

Con fecha 18 de abril de 2017, Colectivo Descabellado S.A. manifestó que sus representantes tienen el derecho de usar la denominación Lazo, de Romaña y Gagliuffi Abogados por cuanto constituye una marca registrada, no obstante, ha demostrado que Ivo Gagliuffi no ejerce el patrocinio de su empresa en el presente caso.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar lo siguiente:

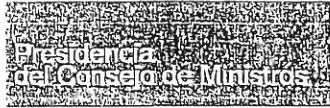
- Si la Resolución N° 2901-2016/CSD-INDECOPI de fecha 24 de octubre de 2016 ha sido emitida conforme a ley.
- Si Colectivo Descabellado S.A. ha acreditado el uso del nombre comercial DESCABELLADO y logotipo
- De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y el nombre comercial de Colectivo Descabellado S.A.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

- Colectivo Descabellado S.A.C. (Perú) solicitó, con fecha 13 de mayo de 2016, mediante Expediente N° 661657-2016, el registro de la marca de servicio DESCABELLADO y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo, para distinguir educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de producción de grabaciones sonoras, musicales y de vídeo; servicios de estudio de grabación; servicios



280

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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

de producción de eventos musicales; servicios de producción de grabaciones audiovisuales de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.



DESCABELLADO

Cabe indicar que, mediante Resolución N° 5829-2017/DSD-INDECOPI de fecha 10 de abril de 2017, la Dirección de Signos Distintivos suspendió la tramitación del referido expediente hasta que se resuelva el presente expediente.

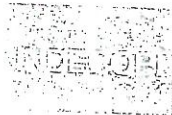
- b) No se encuentran registradas a nombre de terceros marcas que contengan la denominación DESCABELLADO en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

2. Cuestiones previas:

2.1. Respecto a la participación de Ivo Gagliuffi Piercechi

José Medina Quiroz manifestó en su recurso de apelación que invoca el principio del debido procedimiento y de imparcialidad, por cuanto la defensa del opositor es el estudio Lazo, de Romaña & Gagliuffi abogados, representado por Ivo Gagliuffi Piercechi.

Al respecto, la Sala advierte que, si bien el señor Ivo Gagliuffi Piercechi fue representante de la opositora, obran en el presente expediente los escritos de fechas 14 y 27 de septiembre de 2016, en donde Colectivo Descabellado S.A.C. señala que el señor Ivo Gagliuffi Piercechi ha dejado de ejercer el patrocinio legal en el presente procedimiento, el mismo que fue aceptado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos con fecha 28 de septiembre de 2016.



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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

Asimismo, obra en el expediente la partida registral de los representantes de la opositora donde se advierte que su nombre es "Lazo, de Romaña Abogados S.C.R.L." considerando que el señor Ivo Gagliuffi Piercechi ya no es accionista del referido estudio por Escritura Pública de fecha 12 de septiembre de 2016.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala advierte que no se encuentra en riesgo la imparcialidad ni el debido procedimiento en el presente caso.

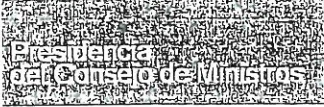
2.2. Extremos apelados

Mediante Resolución N° 2901-2016/CSD-INDECOPI de fecha 24 de octubre de 2016, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por Santiago Pillado-Matheu Inurritegui y fundada la oposición formulada por Colectivo Descabellado S.A.C. y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado.

La Comisión consideró lo siguiente:

- (i) Ninguno de los documentos presentados por los opositores permite determinar que Santiago Pillado-Matheu Inurritegui utilice o haya utilizado el signo alegado como nombre comercial, ya sea como único titular o como cotitular.
- (ii) Sí se advierte que el signo, con algunas variaciones cromáticas que no alteran su carácter distintivo, ha sido empleado por Colectivo Descabellado S.A.C.
- (iii) No se ha acreditado que el signo DESCABELLADO y logotipo ostente la calidad de notoriamente conocido en el Perú o en algún país miembro de la Comunidad Andina.
- (iv) Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo y el nombre comercial DESCABELLADO y logotipo, se advierte que los signos resultan semejantes y están referidos a algunos de los mismos servicios y/o actividades económicas.
- (v) No resulta aplicable la prohibición establecida en el Artículo 136 inciso f) de la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial.
- (vi) No se advierten de los medios probatorios presentados elementos a partir de los cuales se puedan dilucidar los actos de competencia desleal atribuidos al solicitante.

En tal sentido, dado que únicamente José Medina Quiroz interpuso recurso de



271

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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

apelación contra la resolución de la Primera Instancia en el extremo detallado en los puntos (ii) y (iv), han quedado consentidos por las partes los extremos detallados en los puntos (i), (iii), (v) y (vi), por lo que corresponde a la Sala pronunciarse únicamente respecto de los extremos apelados.

3. Nulidad del acto administrativo

3.1. Marco legal

El artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS de fecha 17 de marzo de 2017, establece que 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 expresos 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.

Asimismo, el artículo 11² de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (11.2).

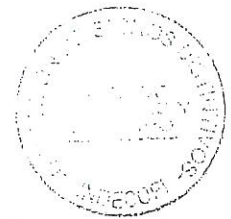
² Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad

11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los

recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.

11.2 La nulidad de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad. La nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será conocida y declarada por la autoridad competente para resolverlo.

11.3 La resolución que declara la nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico.



792

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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 002-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

3.2. Nulidad de oficio

El artículo 211 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS de fecha 17 de marzo de 2017, establece lo siguiente:

- En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agraven el interés público o lesionen derechos fundamentales. (211.1)
- La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del mismo funcionario. Además de declarar la nulidad, la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo puede ser objeto de reconsideración. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo. En caso de declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al administrado, la autoridad, previamente al pronunciamiento, le corre traslado, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su derecho de defensa. (211.2)
- La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos. Respecto de la nulidad de los actos previstos en el numeral 4 del Artículo 10, el plazo para declarar la nulidad de oficio se



29

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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

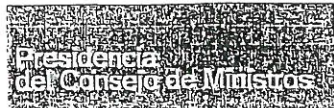
extiende hasta un (1) año después de la notificación de la resolución correspondiente a la sentencia penal condenatoria firme. (211.3)

- En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los tres (3) años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede administrativa. (211.4)
- Los actos administrativos emitidos por consejos o tribunales regidos por leyes especiales, competentes para resolver controversias en última instancia administrativa, sólo pueden ser objeto de declaración de nulidad de oficio en sede administrativa por el propio consejo o tribunal con el acuerdo unánime de sus miembros. Esta atribución sólo podrá ejercerse dentro del plazo de un año contado desde la fecha en que el acto es notificado al interesado. También procede que el titular de la Entidad demande su nulidad en la vía de proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los tres años siguientes de notificada la resolución emitida por el consejo o tribunal. (211.5)

3.3. Requisitos de validez de los actos administrativos

El artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS de fecha 17 de marzo de 2017 establece que son requisitos de validez de los actos administrativos los siguientes:

1. Competencia. - Ser emitido 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 y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.
2. Objeto o contenido. - Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.
3. Finalidad Pública. - Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna



99v

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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.

4. Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.
5. Procedimiento regular. - Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

De otro lado, el artículo 5 de la referida norma, establece lo siguiente, respecto al objeto o contenido del acto administrativo:

5.1 El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad.

5.2 En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, oscuro o imposible de realizar.

5.3 No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes; ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto.

5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por estos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que la autoridad administrativa les otorgue un plazo no menor a cinco (5) días para que expongan su posición y, en su caso, aporten las pruebas que consideren pertinentes.

3.4. Motivación del acto administrativo

El artículo 3.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS de fecha 17 de marzo de 2017 incluye a la motivación como uno de los requisitos de validez de los actos administrativos, señalando que el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

De otro lado, el artículo 6 establece que la motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que, con



24

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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

referencia directa a los anteriores, justifican el acto adoptado. Señala, además, que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero y que, por esta situación, constituyan parte integrante del respectivo acto.

Asimismo, la norma en cuestión establece que no son admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que, por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia, no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. Ello en concordancia con el artículo IV del Título Preliminar de la misma ley que en su numeral 1.2 (Principio del debido procedimiento) establece que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

Al respecto, cabe citar a Morón Urbina, quien señala que una de las funciones del deber de motivar las decisiones administrativas es cumplir un rol informador "(...) ya que representa la exteriorización de las razones en cuya virtud se produce un acto administrativo, y permite, tanto al administrado como a los superiores con potestades de revisión del acto, asumir conocimiento de los hechos reales y jurídicos que fundamentan la decisión administrativa, para poder articular su defensa con posibilidad de criticar las bases en que se funda e impugnarla; o para que el superior al conocer el recurso pueda desarrollar el control (...). No sólo constituye un cargo para la autoridad sino un verdadero derecho de los administrados a fin de apreciar el grado de regularidad con que su caso ha sido apreciado y resuelto"³.

3.5. Aplicación al caso concreto

Al interponer recurso de apelación, José Medina Quiroz señaló que la Comisión de Signos Distintivos no ha motivado su decisión por cuanto ha considerado como válidos una factura anulada, sellos de caratulas de CD y ejemplares de revistas.

³ Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú 2001, p. 81.



291

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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

Al respecto, cabe precisar que de la revisión de la Resolución N° 2901-2016/CSD-INDECOPI de fecha 24 de octubre de 2016, se puede verificar que la denegatoria del signo solicitado ha sido debidamente sustentada, habiéndose expuesto en el **punto 3.2.** de la referida resolución, las razones⁴ por las cuales, la Comisión de Signos Distintivos **en su opinión**, considera que los medios probatorios presentados demuestran el uso del nombre comercial DESCABELLADO y logotipo por parte de Colectivo Descabellado S.A.C., por lo menos, desde el 6 de noviembre de 2014.

Por lo anterior, la Comisión de Signos Distintivos emitió la Resolución N° 2901-2016/CSD-INDECOPI de fecha 24 de octubre de 2016 de acuerdo a ley y de acuerdo con los principios que rigen todo procedimiento administrativo.

4. Del nombre comercial

4.1. De la protección al nombre comercial

El artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 dispone que no podrán registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiere originar un riesgo de confusión o asociación.

4.2. Marco conceptual del nombre comercial

A diferencia de la Decisión 344 que no contenía una definición del nombre comercial, el artículo 190 de la Decisión 486 define al **nombre comercial** como **cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil**, pudiendo constituir nombre comercial, entre

⁴ La Sala consideró que, si se advierte que el signo, con algunas variaciones cromáticas que no alteran su carácter distintivo, ha sido empleado por Colectivo Descabellado S.A.C. para identificar actividades económicas relacionadas con la organización y/o patrocinio (auspicio) de eventos musicales, tales como conciertos y con la prestación de servicios de grabación, mezclado y masterización de producciones musicales, cuando menos desde el 6 de noviembre de 2014 (conforme se verifica a foja 56), durante el año 2015 (conforme se advierte en los sellos de las carátulas de los CD) e incluso durante el transcurso del presente año 2016, conforme se verifica en los ejemplares de las revistas proporcionadas por los opositores.



29

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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

otros, la denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Asimismo, dicha Decisión precisa que una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

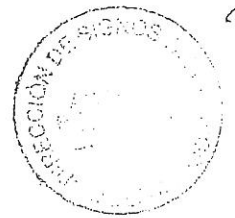
El artículo 191 de la Decisión 486 establece que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio. Asimismo, el artículo 193 de la Decisión 486 dispone que el registro tendrá carácter declarativo.

4.3. Diferencia entre el nombre comercial y la marca

La marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados o prestados por una persona de los productos o servicios de otra. La protección legal de las marcas está regida por el principio registral, de acuerdo al cual el derecho sobre la marca se adquiere con el acto administrativo del registro, el mismo que concede una protección legal de la marca en todo el territorio nacional del país en que se efectuó dicho registro.

El nombre comercial, en cambio, es el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, diferenciándolo de las actividades de sus competidores. Conforme se ha señalado, el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso, sin que sea necesario el registro mismo, el cual tiene efectos meramente declarativos, teniendo como ámbito de tutela la extensión territorial en la que tiene una influencia efectiva.

A diferencia de lo que ocurre con las marcas, un nombre comercial no necesita ser inherentemente distintivo, por lo que puede estar compuesto de términos genéricos, descriptivos o corrientes en el giro de actividades referidos al objeto o actividad de la empresa titular o indicativos del lugar geográfico en el que la empresa funciona. Sólo se exige que el nombre comercial adoptado por una empresa sea suficientemente diferente de los nombres comerciales usados por empresas anteriores para evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación equívoca. En tal sentido, la distintividad del nombre comercial se apreciará en función de su aptitud para distinguir en los hechos a la entidad que lo usa frente a los demás que operan en el mismo mercado. Así, podrían constituir nombres



29

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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

comerciales válidos, por ejemplo, ALFOMBRAS SINTÉTICAS, INTERNATIONAL BUSINESS MACHINERY o CERVECERÍA CUSQUEÑA⁵.

4.4. Pruebas de uso

La protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa o la actividad económica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Así, cuando se pretenda hacer valer un derecho sobre la base de un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o conocimiento del mismo en el Perú por parte del público consumidor pertinente, para actividades económicas iguales o similares a aquéllas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

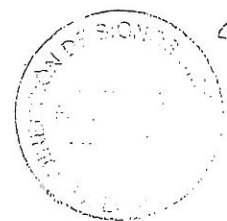
Lo expuesto implica que la Oficina competente debe evaluar las pruebas de uso de un nombre comercial para que éste pueda ser protegido o registrado, cuestión que ha sido regulada y continúa siéndolo por la normatividad vigente sobre la materia.

Así, el artículo 195 de la Decisión 486 dispone que los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso de acuerdo a su legislación interna. Por su parte, el artículo 84 del Decreto Legislativo 1075 faculta a la Autoridad competente para establecer cuáles pruebas son idóneas para demostrar el uso del nombre comercial. En aplicación de las normas antes mencionadas y en concordancia con la función que el nombre comercial debe cumplir por definición, la Sala determina que las pruebas para acreditar el uso deben servir para demostrar la identificación efectiva de dicho nombre comercial con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

4.5. Del presente caso

En el presente caso, Colectivo Descabellado S.A.C. sostiene que el signo solicitado es confundible con su nombre comercial usado.

⁵ Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 del 13 de junio de 1997, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales. p. 15 y 17.



799

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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde determinar si la opositora efectivamente cuenta con derechos sobre el nombre comercial alegado y si éstos derechos son anteriores a los del solicitante.

4.5.1 Evaluación de medios probatorios

Con el fin de acreditar el uso de su nombre comercial, la opositora presentó los siguientes documentos:

1. Anexos 1-A, 1-B Y 1-C: correspondientes a copias de los documentos de identidad de los opositores y/o sus representantes legales, así como copia del poder de representación.
2. Anexos 1-D y 1-E: Capturas de la página web www.facebook.com/descabellado.pro/info/tab=pageinfo, www.facebook.com/events/ y www.facebook.com/media/, en las que se advierten dos publicaciones de fechas 31 de julio y 18 de diciembre de 2015 y otras publicaciones sin fecha.
3. Anexo 1-F: Copia de la Partida Registral N° 13306156, correspondiente a la inscripción en el registro de la empresa Colectivo Descabellado S.A.C.
4. Anexo 1-G: Copia de once (11) de facturas emitidas por Colectivo Descabellado S.A.C. entre el 6 de noviembre de 2014 y 21 de noviembre de 2015 a nombre de diversas empresas por diferentes conceptos.
5. Anexo 1-H: Capturas de notas de prensa publicadas en varios medios, tales como, La República, El Comercio, Portal del Ministerio de Cultura, respecto del evento denominado FESTIVAL DESCABELLADO, correspondientes al mes de noviembre del año 2014.
6. Anexo 1-I: Ejemplar de la revista DECABELLADO del 1 de febrero de 2016.
7. Anexo 1-J: Listado de 40 discos producidos por DESCABELLADO RECORDS, entre los años 2002 y 2015.
8. Anexo 1-K: Un CD que contiene dieciocho recortes periodísticos emitidos entre el 2003 al 2009 que hacen referencia a que DESCABELLADO RECORDS es una disquera y diez recortes periodísticos que carecen de fecha cierta.
9. Anexo 2-A: Veinte (20) CD musicales en cuyas carátulas se advierte el signo DESCABELLADO y logotipo.
10. Anexo 2-B: Copia de un acuerdo comercial de fecha 15 de setiembre de 2016, firmado entre Colectivo Descabellado S.A.C y la empresa Editorial Septiembre S.A.C. respecto a la coedición de la Revista "Descabellado".



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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

11. Anexo 2-C: Ejemplar de la revista "Descabellado" del 2 de junio de 2016.
12. Anexo 2-D: Copias del Informe de SUNAT N° 102-2006-SUNAT/2BOOOO.
13. Anexo 2-E: Copia de una comunicación dirigida a la Comisión de Signos Distintivos, con fecha 25 de abril de 2016, firmada por diversas personas naturales en representación de grupos o instituciones musicales.
14. Anexo 2-F: Copia de una carta abierta suscrita por una persona natural, con fecha 10 de febrero de 2016.
15. Anexo 2-G: Copia de una constancia de creación de logo -sin fecha- suscrita por Magos Comunicaciones S.A.C.

Antes de evaluar los medios probatorios presentados, cabe precisar que no se tomará en cuenta la factura de venta que obra a foja 57 por corresponder a una factura anulada.

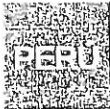
Respecto de los demás medios probatorios, se advierte lo siguiente:

- De los documentos detallados en los numerales 1 a 3 (anexos 1-A, 1-B, 1-C Y 1-F), se verifica que la empresa Colectivo Descabellado S.A.C. se encuentra inscrita en el Registro Público desde el 26 de septiembre de 2014, así como las facultades de representación de los opositores para actuar en el presente procedimiento.
- De los documentos detallados en el numeral 2 (anexos 1-0 y 1-E), se verifican referencias a la Productora Descabellado, con fechas 31 de julio y 18 de diciembre de 2015, no obstante, no se advierte referencia a la opositora.
- De las facturas detalladas en el numeral 4 (anexo 1-G), emitidas por Colectivo Descabellado S.A.C., todas ellas con anterioridad al inicio del presente procedimiento, siendo la fecha más antigua el 6 de noviembre de 2014, se verifica el signo DESCABELLADO y logotipo, conforme se reproduce a continuación:



M-SPI-01/01

20-26



301

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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

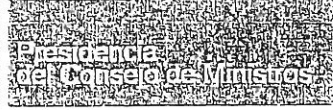
EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

En las descripciones de las facturas se consignan los conceptos "concierto", "auspicio Music Market a Festival Descabellado", "auspicio para Festival Descabellado", "Auspicio Sesiones Descabelladas", "alquiler de sala de grabación de video", "venta de sándwiches" y "auspicio Brindis Descabellado".

- De la publicidad y artículos publicitarios detallados en los numerales 5 y 8 (anexos 1-H y 1-K) de fechas 27 de octubre, 10 de noviembre y 28 de noviembre de 2014, se verifica la existencia de eventos denominados "Festival Descabellado" que se llevan a cabo en Lima, en los que participan diversas agrupaciones musicales. Asimismo, que la organización de conciertos, la grabación de discos y video, está a cargo de un grupo de más de 42 miembros de Descabellado Discos del Perú, los cuales se reparten las tareas para la realización de los festivales.
- De las revistas DECABELLADO de febrero y junio de 2016, detalladas en los numerales 6 y 11 (anexos 1-1 y 2-C), se aprecia que las mismas han sido publicadas por la empresa Editorial Septiembre S.A., la cual, conforme se advierte del acuerdo descrito en el numeral 10 (anexo 2-B), celebró un acuerdo comercial de coedición con Colectivo Descabellado S.A.C. con fecha 15 de febrero de 2016, en donde se estableció que dicha empresa realizará "servicios de producción". Asimismo, en las mencionadas revistas se verifica el signo DESCABELLADO y logotipo.
- De los de los medios probatorios detallados en los numerales 7 (anexo 1-J) y 9 (anexo 1-L), se verifica que algunos de los discos detallados en el listado coinciden con los CD presentados.

Asimismo, 12 de los 21 CD presentados señalan en sus carátulas que han sido grabados, mezclados y/o masterizados por Estudio Descabellado entre los años 2007 y 2015 y el nombre comercial DESCABELLADO y logotipo.

- En cuanto al documento detallado en el numeral 12 (anexo 2-D), se advierte que el Informe de SUNAT N° 102-2006-SUNAT/2BOOOO, precisa que no es obligatorio señalar como dato el nombre comercial de la empresa al momento de obtener el R.U.C.



30

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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

- De los documentos detallados en los numerales 13, 14 y 15, a saber, los anexos 2-E, 2-F Y 2-G, se verifica que constituyen documentos de parte que serán evaluados en conjuntos con los demás medios probatorios.

De la revisión y análisis de los documentos presentados, se aprecia que la opositora Colectivo Descabellado S.A.C. viene ofreciendo el servicio de organización de eventos musicales, prestación de servicios de grabación, mezclado y masterización de producciones musicales y producción y edición de revistas, cuando menos desde el 6 de noviembre de 2014 (conforme a foja 56), durante el año 2015 (conforme a los CDs presentados) e incluso durante el año 2016, conforme se advierte en los ejemplares de las revistas mencionadas.

En virtud de lo expuesto, a continuación, corresponde determinar el ámbito territorial de protección del nombre comercial de la opositora.

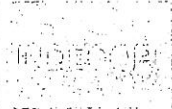
5. Ámbito territorial de protección del nombre comercial

5.1. Marco legal y conceptual

La protección del nombre comercial suscita una cuestión de gran importancia: determinar el ámbito territorial de protección.

Tanto el Decreto Legislativo 1075 como la Decisión 486 no contienen referencia expresa sobre el ámbito de protección del nombre comercial. En efecto, de una parte, el artículo 87 del referido Decreto Legislativo señala que, para hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, su titular deberá demostrar el uso o el conocimiento del mismo en el Perú por parte del público consumidor pertinente para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquéllas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

En consecuencia, al no regularse expresamente la extensión territorial o la influencia efectiva que debe tener el uso de un nombre comercial para que merezca una protección, por mínima que sea la extensión territorial del uso, ello no afecta la adquisición de derechos sobre aquel signo. Sin embargo, el ámbito territorial sí influirá sobre el alcance de tales derechos con respecto a terceros.



253

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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

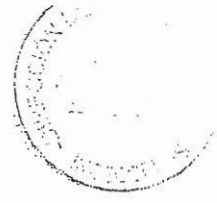
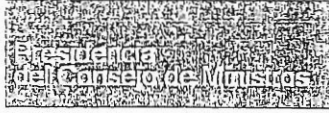
A criterio de esta Sala, reconocer una protección a nivel nacional a un nombre comercial usado para una determinada actividad económica es peligroso para el comercio y la economía peruana. En efecto, si el nombre comercial se encuentra protegido mediante su uso aun cuando su influencia esté limitada territorialmente, resulta imposible para el comerciante conocer cuáles son los nombres comerciales que se utilizan en todo el territorio peruano. Ello implicaría que la persona que desee realizar una actividad comercial en el país tendría que recorrer todo el territorio nacional para asegurarse de que en ese ámbito no existe otra persona que actúe en el mismo tipo de actividad económica con un nombre igual o similar.

Por el contrario, en nuestro país coexisten panaderías, farmacias, bodegas, talleres de reparación, cafés, librerías, entre muchos otros establecimientos pertenecientes a idénticas actividades comerciales, distinguidos con el mismo nombre comercial, que encuentran el fundamento de su coexistencia en el hecho de que, siendo su ámbito de operación, clientela y conocimiento territorialmente limitado, no tienen problema o perjuicio alguno demostrado por tal convivencia.

Si esta Sala admitiera las acciones basadas en un ámbito nacional de validez de los derechos sobre todas las designaciones usadas como nombres comerciales, se crearía un desorden total en las prácticas comerciales actuales. La realidad de nuestro país es más bien que los nombres comerciales sólo tienen efectos concretos en la medida que son conocidos en un marco territorial limitado.

La Sala no considera admisible que el titular de un nombre comercial, que lo usa en relación con una actividad de escasa trascendencia territorial, se reserve para sí el derecho a emplearlo con exclusividad en la totalidad del país. Tampoco es admisible que el usuario de un nombre comercial en un determinado lugar del país tenga un derecho de exclusividad en todo el territorio nacional basado en la simple posibilidad o potencialidad de un uso futuro. Sin embargo, el campo de protección territorial de un nombre comercial se irá extendiendo conforme vaya incrementando su ámbito de difusión y donde existan razones concretas se extenderá.

El registro de un nombre comercial por el principio de publicidad que le es consustancial sí otorga la posibilidad de conocer los nombres comerciales que



302

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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

se vienen usando en el territorio nacional. Por lo anterior, la Sala considera que la protección se debe extender en estos casos a todo el territorio nacional.

De no ser así, en las solicitudes de registro de nombre comercial tendría que señalarse el ámbito local en que se desarrolla la actividad económica del solicitante, a fin de que la protección del registro se circunscriba a esa zona y, en caso de expandirse su área de influencia, tendrían que solicitarse sucesivos registros por cada nueva zona de expansión. En estos casos, además, se debería entender que la nueva solicitud de registro configura un nuevo derecho de prioridad, sistema actualmente no previsto en nuestro ordenamiento jurídico.

Sin embargo, la Sala conviene en advertir que la protección nacional conferida por el registro deberá respetar la influencia efectiva de aquellos derechos de terceros que con anterioridad al registro del nombre comercial en cuestión utilizaban el mismo nombre para distinguir las mismas actividades económicas en un territorio determinado del país.

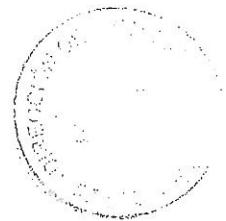
De otro lado, la protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa o la actividad económica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo exime de la exigencia de uso para mantener su vigencia.

5.2. Extensión geográfica del uso

En el presente caso, el conflicto se presenta entre un signo solicitado a registro como marca de servicio y un nombre comercial previamente utilizado, por lo que deberá determinarse si la amplitud de la zona de influencia geográfica de este último signo distintivo puede lograr la denegatoria del registro.

En tal sentido, debe determinarse si la amplitud de la zona de influencia geográfica del nombre comercial usado, por la opositora, al momento de solicitarse el registro es lo suficientemente relevante como para evitar el otorgamiento del signo solicitado.

A fin de acreditar el uso de su nombre comercial, la opositora adjuntó los medios probatorios detallados en el numeral 4.5.1. de la presente resolución.



hds

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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

5.3 Extensión geográfica del uso

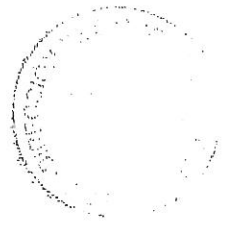
En el presente caso, el conflicto se presenta entre la solicitud de registro de una marca y un nombre comercial previamente utilizado, por lo que deberá determinarse si la amplitud de la zona de influencia geográfica de este último signo distintivo puede lograr la denegatoria del registro solicitado.

Analizados los medios probatorios, se advierte que las facturas presentadas han sido emitidas a favor de personas jurídicas ubicadas en los distritos de Miraflores, Cercado de Lima, Chorrillos, San Isidro y Ate, ubicados en la ciudad de Lima. Asimismo, el evento promocionado en las notas de prensa presentadas se llevó a cabo en el distrito de Chorrillos, ubicado también en la ciudad de Lima, y no obran en el expediente medios probatorios que acrediten que la revista DESCABELLADO o los CDs musicales presentados hayan sido distribuidos o comercializados fuera de Lima.

Por lo expuesto, al no haberse acreditado el uso actual y a nivel nacional (a la fecha de inicio del presente procedimiento) en el mercado del nombre comercial DESCABELLADO y logotipo, la Sala determina que dicho signo no es susceptible de gozar de los derechos y la protección que le confiere la ley.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- REVOCAR la Resolución N° 2901-2016/CSD-INDECOPI de fecha 24 de octubre de 2016, en el extremo que declaró fundada la oposición formulada por Colectivo Descabellado S.A.C. y denegó el registro del signo solicitado, en consecuencia, OTORGAR a favor de José Medina Quiroz (Perú) el registro de la marca de servicio constituida por la denominación DESCABELLADO PRODUCCIONES escrita en una grafía especial y en su parte superior la caricatura de un perro sin pelo peruano de perfil orientado al lado derecho en colores gris, amarillo, turquesa, fucsia, azul y verde, conforme al modelo, para distinguir producción y organización de todo tipo de eventos de entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y espectáculos) de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial contado desde la fecha de la presente Resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial.



706

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

RESOLUCIÓN N° 2072-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 647160-2016/DSD

Segundo. - DEJAR FIRME la Resolución N° 2901-2016/CSD-INDECOPI de fecha 24 de octubre de 2016, en el extremo que declaró infundada la oposición formulada por Santiago Pillado-Matheu Inurritegui

Con la intervención de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, María Soledad Ferreyros Castañeda, Ramiro Alberto del Carpio Bonilla y Gonzalo Ferrero Diez Canseco

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



VII. SÍNTESIS ANALÍTICA DEL TRÁMITE PROCEDIMENTAL

El 13 de enero de 2016 José Medina Quiroz solicitó el registro de la marca de servicio conformada por la denominación DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo, para distinguir producción y organización de todo tipo de eventos de entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y espectáculos) de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

El procedimiento de registro de marca se encuentra regulado por las disposiciones del Capítulo II del Título VI la Decisión 486 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial), en concordancia con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1075 (Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486). A ellos, se debe aplicar supletoriamente lo dispuesto en la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General)¹. De esta forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138° de la Decisión 486, la solicitud de registro de marca se presentará ante la oficina nacional competente (en este caso, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI), señalando la clase de productos a la que pertenece, según la Clasificación Internacional de Niza, y deberá cumplir con los requisitos señalados en dicho artículo.

Luego de verificado el cumplimiento de los requisitos señalados, la Dirección de Signos Distintivos emitirá la orden de publicación de la misma, mediante el diario de mayor circulación, conforme a lo establecido en el artículo 145° de la Decisión 486. Es importante acotar que, en la actualidad, como consecuencia de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1212, la publicación de la solicitud del registro de marca lo realiza de oficio la mencionada Dirección en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial del INDECOPI.

El 12 de abril de 2016, Santiago Pillado-Matheu Inurritegui y Colectivo Descabellado S.A.C. formularon oposición.

El 13 de mayo de 2016 José Quiroz Medina absolvió el traslado de la oposición señalando:

- Los opositores no son titulares de la marca de servicio DESCABELLADO, por lo que no ostentan derecho alguno que los legitime para oponerse al registro del signo solicitado.
- La empresa Editorial Septiembre S.A.C. solicitó el registro multiclase de la marca DESCABELLADO y logotipo para distinguir productos y servicios de las clases 16 y 42 de la Nomenclatura Oficial. En ese sentido, los opositores actúan maliciosamente al presentar un ejemplar de la revista Descabellado como si fuera propia conducta que afectaría los derechos de Editorial Septiembre S.A.C.

¹ Actualmente se encuentra vigente su Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

- Colectivo Descabellado S.A.C. inicio sus actividades en octubre 2014, sin embargo, nunca consigno como nombre comercial la denominación DESCABELLADO ni en la SUNAT ni en SUNARP.
- No se había acreditado la intensidad de uso del nombre comercial alegado por los opositores, debido a que en algunas pruebas se advertía la denominación FESTIVAL DESCABELLADO y un logotipo diferente en sus facturas, por lo que no era posible que se emita pronunciamiento sobre un posible riesgo de confusión entre el signo solicitado y el nombre comercial alegado por los opositores.
- Carecía de objeto pronunciarse sobre la originalidad del logotipo, ya que los opositores no habían acreditado ser autores o titulares de derechos de autor.

Emitida la orden de publicación, los terceros legitimados sobre derechos prioritarios o anteriores están facultados a interponer oposición al registro, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación conforme a lo dispuesto en el artículo 146° de la Decisión 486. Es así que, conforme a lo señalado en el artículo 147° de la Decisión, el opositor de la solicitud de un registro deberá acreditar su interés en el mercado de dicho país presentando en el mismo la solicitud de registro de su marca base de oposición.

Es importante señalar que consecuencia de lo dispuesto en el literal a) del artículo 42.2° del Decreto Legislativo N° 1033 (Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial – INDECOPI), la Comisión de Signos Distintivos será competente para resolver las oposiciones presentadas contra la solicitud de registro de marcas,

El 19 de agosto de 2016, los opositores reiteraron los fundamentos de su oposición.

El 24 de octubre de 2016, mediante Resolución N° 2901-2016/CSD-INDECOPI la Comisión de Signos Distintivos declaró:

- Infundada la oposición formulada por Santiago Pillado-Matheu Inurritegui.
- Fundada la oposición formulada por Colectivo Descabellado S.A.C. y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado.

Los fundamentos de dicha Resolución fueron los siguientes:

- Ninguno de los documentos presentados por los opositores permitía determinar que Santiago Pillado-Matheu Inurritegui utilice o haya utilizado el signo alegado como nombre comercial, ya sea como único titular o como cotitular.

- El signo con algunas variaciones cromáticas que no alteran su carácter distintivo ha sido empleado por Colectivo Descabellado S.A.C. para identificar actividades económicas relacionadas con la organización y/o patrocinio (auspicio) de eventos musicales, tales como conciertos y con la prestación de servicios de grabación, mezclado y masterización de producciones musicales, cuando menos desde el 6 de noviembre de 2014.
- Al acreditarse que Colectivo Descabellado usó del nombre comercial conformado por la denominación DESCABELLADO y logotipo, correspondía evaluar el posible riesgo de confusión entre los signos en conflicto.
- No se acreditó que el signo DESCABELLADO y logotipo ostente la calidad de notoriamente conocido en el Perú o en algún país miembro de la Comunidad Andina.
- Los servicios de producción y organización de todo tipo de eventos de entretenimiento con fines de esparcimiento que pretende distinguir el signo solicitado incluyen los servicios de organización y/o patrocinio (auspicio) de eventos musicales que identificaba el nombre comercial de Colectivo Descabellado
- Los signos en conflicto resultaban semejantes. Lo cual aunado al hecho de que los servicios que pretendía distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con los servicios a que están referidos las actividades económicas que identifica el nombre comercial de Colectivo Descabellado el otorgamiento del registro solicitado sería susceptible de producir riesgo de confusión en el público usuario.
- Si bien los dibujos que conformaban los signos en conflicto gozaban de protección por el derecho de autor, son obras artísticas diferentes.
- El signo solicitado no afectaba los derechos de autor alegados por los opositores, en consecuencia, no resultaba aplicable la prohibición establecida en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486.
- No se advertía, de los medios probatorios presentados, elementos a partir de los cuales se pueda dilucidar los actos de competencia desleal atribuidos al solicitante.

La resolución de la Comisión se expide como consecuencia de lo establecido en el artículo 150° de la Decisión 486, vencido el plazo señalado en el artículo 148°, la Comisión se pronunciará sobre la oposición planeada y sobre la procedencia del registro de la marca solicitada.

El 28 de noviembre de 2016, José Medina Quiroz interpuso recurso de apelación

El 9 de febrero de 2017, Colectivo Descabellado S.A. absolvió el traslado de la apelación presentada

Contra lo resuelto por la Comisión es posible presentar recurso de reconsideración o apelación según corresponda. En el caso del recurso de apelación, éste se interpondrá con el objeto de que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual revise lo resuelto en base a una nueva valoración de los hechos plantados, de los medios probatorios presentados o a una distinta interpretación de los dispositivos jurídicos aplicados.

Concedido el recurso de apelación, el expediente fue remitido a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual cuya resolución agotará la vía administrativa, por lo que su decisión solo puede ser cuestionada con la interposición de una demanda contenciosa administrativa.

El 27 de junio de 2017, mediante Resolución N° 2072-2017/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, declaró:

- Revocar la Resolución N° 2901-2016/CSD-INDECOPI en el extremo que declaró fundada la oposición formulada por Colectivo Descabellado S.A.C. y denegó el registro del signo solicitado, en consecuencia, OTORGAR a favor de José Medina Quiroz el registro de la marca de servicio solicitada en registro para distinguir producción y organización de todo tipo de eventos de entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y espectáculos) de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
- Dejar firme la Resolución N° 2901-2016/CSD-INDECOPI en el extremo que declaró infundada la oposición formulada por Santiago Pillado-Matheu Inurritegui

Los fundamentos de dicha resolución son los siguientes:

- De la revisión de la Resolución N° 2901-2016/CSD-INDECOPI se puede verificar que la denegatoria del signo solicitado ha sido debidamente sustentada, advirtiéndose que la Comisión de Signos Distintivos en su opinión, considera que los medios probatorios presentados demuestran el uso del nombre comercial DESCABELLADO y logotipo por parte de Colectivo Descabellado S.A.C., por lo menos, desde el 6 de noviembre de 2014.
- De la revisión y análisis de los documentos presentados, se apreciaba que la opositora Colectivo Descabellado S.A.C. viene ofreciendo el servicio de organización de eventos musicales, prestación de servicios de grabación, mezclado y masterización de producciones musicales y producción y edición de revistas, cuando menos desde el 6 de noviembre de 2014, durante el año 2015 (conforme a los CD presentados) e incluso durante el año 2016, conforme se advierte en los ejemplares de las revistas mencionadas.
- Reconocer una protección a nivel nacional a un nombre comercial usado para una determinada actividad económica es peligroso para el comercio y

la economía peruana. En efecto, si el nombre comercial se encuentra protegido mediante su uso aun cuando su influencia esté limitada territorialmente, resulta imposible para el comerciante conocer cuáles son los nombres comerciales que se utilizan en todo el territorio peruano. Elio implicaría que la persona que desee realizar una actividad comercial en el país tendría que recorrer todo el territorio nacional! para asegurarse de que en ese ámbito no existe otra persona que actúe en el mismo tipo de actividad económica con un nombre igual o similar.

- Al no haberse acreditado el uso actual y a nivel nacional en el mercado del nombre comercial DESCABELLADO y logotipo, dicho signo no es susceptible de gozar de los derechos y la protección que le confiere la ley.

Con esta Resolución se agota la vía administrativa, por lo que podía ser cuestionada únicamente con la interposición de una demanda ante un juzgado especializado en lo contencioso administrativo.

VIII. OPINIÓN SOBRE EL ASUNTO SUBMATERIA

En el presente caso, la controversia radica en determinar si correspondía acceder al registro de la marca *DESCABELLADO PRODUCCIONES* para distinguir producción y organización de eventos de entretenimiento con fines de esparcimiento (fiestas y espectáculos) de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial según lo solicitado por José Quiroz Medina. Para ello debe verificarse si el mencionado signo cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos por la Decisión 486, uno de ellos no incurrir en causales de prohibición (supuestos señalados entre los artículos 135° al 137° que impiden el registro de una marca). De acuerdo con la oposición interpuesta por Santiago Pillado-Matheu Inurritegui y Colectivo Descabellado S.A.C., dicha solicitud incurría en las siguientes causales:

- Ser semejante al nombre comercial *DESCABELLADO* que identificaba actividades comerciales relacionadas con la producción de eventos comerciales lo cual originaba un riesgo de confusión. (artículo 136°a de la Decisión 486)
- Incluir un signo que infringía el derecho de autor de un tercero (artículo 136°f de la Decisión 486).
- Se podía inferir que el registro se había solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (artículo 137° de la Decisión 486).

Antes de arribar cada uno de estos supuestos es preciso señalar que *COLECTIVO DESCABELLADO* contaba con legítimo interés para oponerse debido a que había demostrado el uso del mencionado nombre comercial.

Respecto al riesgo de confusión, es preciso señalar que (i) mediante los medios probatorios presentados se acreditó el uso del nombre comercial, base de la oposición, por lo que gozaba de protección legal, al momento que se formuló la presente solicitud de registro de marca de servicio; y, ii) que los signos en conflictos eran semejantes debido a la inclusión en ambos del término *DESCABELLADO* y la imagen de un perro peruano (sin pelaje) esto último aunado a la vinculación entre la actividad económica realizada por los opositores y los servicios que iba a distinguir el signo solicitado en registro, posibilitaba la existencia de un riesgo de confusión. Sin embargo, un elemento importante a considerar es el ámbito de influencia territorial del uso del nombre comercial, aspecto que si bien no estaba previsto en la Decisión 486 ni en el Decreto Legislativo N° 1075, considero que debe tenerse cuenta ya que indicaría la real dimensión del uso del nombre comercial y por ende, de su protección esto, último coincide con lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según el cual:

“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva” (Proceso N°109-IP-2012 de fecha 13 de noviembre de 2012). En consecuencia, considero pertinente que en los casos en que el uso del nombre comercial se haya realizado en un ámbito geográfico reducido, no puede impedir el registro de una marca cuya protección es a nivel nacional.

Finalmente, considerando que los elementos figurativos si bien incluían la representación de un perro peruano, estas últimas tenían diferencias que evitarían que se esté frente a una reproducción parcial de la obra protegida por el Derecho de Autor a favor de los opositores, es por ello que no se incurrió en la prohibición relativa contenida en el artículo 136.f de la Decisión 486; de la misma forma, no se incurrió en la causal de prohibición contenida en el artículo 137 de la norma comunitaria ya que no hubo medios probatorios o indicios que permitan advertir que el registro solicitado estaría facilitando actos futuros de competencia desleal.

De acuerdo con lo señalado, manifiesto mi conformidad con que se haya otorgado el registro solicitado.

IX.JURISPRUDENCIA

Definición de distintividad

1. “La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación”.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso N° 126-IP-2009.

Quito, 20 de enero de 2010.

Derecho de exclusividad sobre la marca

2. “Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión”.

Sala de Propiedad Intelectual.

Expediente N° 418233-2010/OSD.

Resolución N° 0689-2012/TPI-INDECOPI.

Lima, 27 de abril de 2012.

3. “Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusión, en relación con productos o servicios idénticos o similares, los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones, se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.

Sala de Propiedad Intelectual.
Expediente N° 3061113-2007/OSD.
Resolución N° 0101-2008/TPI-INDECOPI.
Lima, 11 de enero de 2008.

Definición de marca

4. “La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos etcétera, que susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio”.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso N° 0023-IP-2008.
Quito, 07 de enero de 2008.

Determinación de la capacidad distintiva

5. La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino”.

Sala de Propiedad Intelectual.
Expediente N° 317955-2007/OSD.
Resolución N° 1616-2008/TPI-INDECOPI.
Lima, 3 de julio de 2008.

Alcance la oposición a la solicitud de registro de marca

6. “La falta de oposición del titular de la marca, es porque no siente violado su derecho. Sin embargo, el hecho que el titular de la marca registrada no haya presentado oposición no significa que se va a proceder a autorizar el registro del signo distintivo solicitado”.

Sala de Propiedad Intelectual.
Expediente 385327-2009.
Resolución N° 2131-2010/TPI-INDECOPI.
Lima, 20 de septiembre de 2010.

Mala fe en la solicitud de registro de marca

7. “Al respecto, cabe precisar que, si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial. En tal sentido, quien alega la causal de

irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida”.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 126-IP-2009.

Quito, 20 de enero de 2010.

El riesgo de confusión

8. “La confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos. En conclusión, para no permitir el registro de una marca (similar a otra marca ya registrada) es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos”.

Sala de Propiedad Intelectual.

Expediente N° 445296 – 2011.

Resolución N° 1302-2012/SPI-INDECOPI.

Lima, 25 de julio de 2012.

Prohibición relativa por confusión

9. “No son registrables los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad”.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 0045-IP-2012.

Quito, 17 de abril de 2012.

Semejanza e identidad entre signos

10. “El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes, pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso N° 0007-IP-2008.

Quito, 05 de diciembre de 2007.

Examen de confundibilidad

11. “La labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible”.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso N° 0030-IP-2008.

Quito, 18 de enero de 2008.

Prohibiciones absolutas al registro de una marca

12. “La Sala entiende por prohibiciones absolutas o intrínsecas a aquéllas que están basadas en el signo mismo, cuyas características lo hacen totalmente incapaz de funcionar como marca. Estas prohibiciones impedirán en todos los casos la inscripción del signo como marca”.

Sala de Propiedad Intelectual.

Expediente N° 310067-2007/OSD.

Resolución N° 0017-2008/TPI-INDECOPI.

Lima, 03 de enero de 2008.

Definición de obra

13. “Se entiende por obra la forma de expresión de una idea literaria, artística o científica que, producto del talento humano, se realiza y concreta en una creación intelectual, con características de originalidad, susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento”.

Sala de Propiedad Intelectual.

Expediente N° 1247-2005/ODA.

Resolución N° 0723-2008/TPI-INDECOPI.

Lima, 24 de marzo de 2008.

Originalidad de una obra

14. “El requisito de originalidad o individualidad implica que para la creación de la obra debe existir un espacio para el desarrollo de la personalidad de su autor. En consecuencia, lo que ya forma parte del patrimonio cultural –artístico, científico o literario– no puede ser individual. Igualmente, la originalidad sirve para diferenciar las obras protegidas por el Derecho de autor de las banales, de la vida diaria, rutinarias.

Tampoco puede decirse que una creación es original si la forma de expresión se deriva de la naturaleza de las cosas o es una mera aplicación mecánica de lo dispuesto en algunas normas jurídicas o por lógica o si la forma de expresión se reduce a una simple técnica que sólo requiere de la habilidad manual para su ejecución. Sin embargo, de acuerdo con las circunstancias de un caso particular, un pequeño grado de creatividad intelectual puede ser suficiente para determinar que la obra sea original o individual

Sala de Propiedad Intelectual.

Expediente N° 400-2007/ODA

Resolución N° 0148-2008/TPI-INDECOPI.

Lima, 15 de enero de 2008.

La probanza sobre la notoriedad de la marca

15. “En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, “estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional.” En ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad alegada”.

Sala de Propiedad Intelectual.

Expediente N° 45422-2006/OSD.

Resolución N° 1664-2009/TPI-INDECOPI.

Lima, 01 de julio de 2009.

La marca notoriamente conocida

16. “La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad”.

Sala de Propiedad Intelectual.

Expediente N° 363276-2008/OSD.

Resolución N° 2113-2010/TPI-INDECOPI.

Lima, 17 de setiembre de 2010.

El nombre comercial

17. “El Tribunal se ha pronunciado sobre las características del nombre comercial y ha manifestado que éstas son:

El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a una cuestión conceptual. El signo distintivo que identifica los

establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se encuentra plasmado en el Título XI de la Decisión 486 (...).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso N° 0014-IP-2013.

Quito, 17 de abril de 2013.

La protección respecto al nombre comercial.

18. *“(...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.*

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso N° 0030-IP-2008.

Quito, 18 de enero de 2008.

Explotación indebida de la reputación ajena

19. “La Sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene el beneficio de que su marca sea asociada con la marca notoria y con las características particulares de ésta, sin contribuir a la inversión necesaria para la creación y consolidación de esa imagen positiva.”

Sala de Propiedad Intelectual.

Expediente N° 294630-2006/OSD.

Resolución N° 1403-2010/TPI-INDECOPI.

Lima, 21 de junio de 2010.

La notoriedad marcaria

20. “La notoriedad es un hecho variable en el tiempo, por lo que le corresponde al titular de una marca acreditar que la notoriedad declarada sobre su marca se mantiene con el paso de los años. La sola intención de asemejarse a una marca que no le pertenece determina la existencia de que no se estaría actuando dentro de la leal y honesta competencia, permitiendo inferir que con el registro solicitado se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”.

Sala de Propiedad Intelectual.

Expediente N° 352770-2008/OSD.

Resolución N° 2032-2010/TPI-INDECOPI.

Lima, 10 de septiembre de 2010.

X. DOCTRINA

a. Presentación de solicitud de registro de marca

GUTIÉRREZ ZANELLI señala: *“En cuanto a la fecha de presentación de la solicitud, esta será entendida –en términos generales- como aquella producida con la recepción de la solicitud por la Dirección de Signos Distintivos. Sin embargo, esta será así, siempre que al momento de su recepción se hayan cumplido con los requisitos mínimos de presentación, a saber: la indicación de la marca, los datos del solicitante, la indicación expresa de productos y/o servicios y el comprobante de pago de las (s) tasa (s) administrativa (s)”*².

Con la presentación de la solicitud se inicia el procedimiento de registro de marca, para ello el solicitante debe cumplir con requisitos formales, luego de lo cual se procede a la publicación respectiva con la finalidad de que terceros con legítimo interés puedan formular su oposición.

b. Derecho exclusivo sobre la marca

TOMAYLLA ROJAS dispone que *“En virtud al registro de una marca, el Estado confiere a su titular el derecho a usarla exclusivamente para distinguir los productos o servicios que comercialice en el mercado (dimensión positiva) y, por ende, los terceros no podrían utilizarla para los mismos fines. Asimismo, el titular está facultado para impedir, a través del ejercicio de las acciones legales que correspondan, que terceros utilicen y/o registren sin su autorización una marca similar o idéntica a la que tiene registrada (dimensión negativa)”*³.

El derecho de exclusividad sobre una marca que se obtiene con el registro respectivo otorga al titular un derecho de libre disposición sobre la misma y al mismo tiempo el derecho de excluir a terceros de su derecho.

c. Medios probatorios en el ámbito administrativo

GUZMÁN NAPURÍ indica: (...), los medios probatorios son todos los que sean pertinentes para probar un hecho. Por ello existe libertad probatoria a favor del administrado, y una amplia regulación de varios de los medios probatorios susceptibles de emplearse en el procedimiento administrativo, con determinadas limitaciones aplicables a la autoridad administrativa como es el caso de los informes administrativos, o la prohibición de prestar confesión”⁴.

En el presente caso, considerando que el derecho sobre un nombre comercial nace con el primer uso, el opositor para acreditar que tiene un mejor derecho

² GUTIÉRREZ ZANELLI, Juli, “Principales modificaciones al procedimiento registral de marcas luego de la entrada en vigencia del APC Perú –Estados Unidos”. En: *Actualidad Jurídica*, Tomo 184, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2009, p. 29.

³ TOMAYLLA ROJAS, Miriam. “Cancelación de la marca por falta de uso”. En: *Diálogo con la Jurisprudencia*, Tomo 161, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2012, p. 307.

⁴ GUZMÁN NAPURÍ, Christian, “La carga de la prueba en el procedimiento administrativo”. En: *La prueba en el procedimiento administrativo*, Guía Práctica N° 6, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2011, p. 54.

presentó medios probatorios que permitan concluir fue quien primero usó el nombre comercial.

d. Facultades que otorga el derecho de autor:

En palabras de GUILLÉN LAZO “(...) el Derecho de Autor busca proteger la creación intelectual realizada por una persona, impidiendo a terceros la utilización, reproducción y explotación de una creación que posea originalidad. De esta manera, si bien el autor adquiere múltiples derechos que, a partir de la creación realizada, solo puede disponer sobre los derechos patrimoniales que le otorgan, pero no sobre los morales. Por lo tanto, solo el autor puede ejercer los derechos de divulgación, paternidad, integridad, modificación, retiro del comercio y acceso a las obras, mientras que las facultades de reproducción, comunicación al público, distribución, adaptación, entre otras, pueden ser cedidas hacia terceros”⁵.

El derecho de un autor sobre la obra comprende un conjunto de atribuciones de índole personalísimo como el de paternidad sobre o la obra de divulgación de la misma (derechos morales) o de índole patrimonial (explotación económica de la obra) como el de reproducción o distribución de la obra.

e. Las prohibiciones al registro de una marca

AUZA VELEZ señala: “Las prohibiciones se clasifican en absolutas y relativas. Las primeras están referidas a la carencia de capacidad distintiva del signo que se trate. La Decisión N° 486 en su artículo 135° establece textualmente cuáles son estas prohibiciones, a manera de ejemplo y sin pretender ser exhaustivos, señalaremos que no pueden ser registradas como marcas aquellas que carezcan de distintividad, los signos genéricos, los descriptivos, los comunes o usuales los engañosos, los símbolos de Estados o de Organismos Internacionales y los contrarios a la moral y a las buenas costumbres”⁶.

Se tratan de impedimentos al registro de la marca comprendidos en la norma comunitaria, debido a que producen una afectación a interés público (absolutas) o al derecho de un tercero (relativas) esto último motivó el cuestionamiento a la solicitud que formularon los opositores.

f. Derechos derivados del registro de la marca

⁵ GUILLÉN LAZO, Alejandra., “Conflictos entre la libre competencia y el Derecho de Autor. A propósito del rol que cumplen las sociedades de gestión colectiva y los derechos de autor sobre bienes públicos”, En: Actualidad Jurídica, Tomo 262, Gaceta Jurídica, Lima, 2015, P. 156.

⁶ AUZA VELEZ, Carlos, “Confusión marcaria: “no me defiendas compadre”, En: Derecho de la Competencia. Tomo I, Círculo del Derecho Administrativo – CDA, Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2011, pp. 355-356.

NORTHCOTE SANDOVAL señala que *“...en la medida que el signo registrado como marca por una persona, ya sea una palabra, conjunto de palabras, figuras o combinaciones de estos elementos, es excluido del uso de los demás agentes del mercado, nuestra legislación busca que ese signo sea aprovechado por el titular del registro y, ante la falta de uso, se prevé una consecuencia”*⁷.

El registro otorga al titular de una marca un derecho de exclusividad o de exclusión frente a terceros; en consecuencia, por lo que una marca podrá usarse por su titular o sólo con la autorización de él. De esta forma, este último puede diferenciar su oferta en el mercado con su marca y explotarla económicamente.

g. Función distintiva e indicadora del origen empresarial

DURAND CARRIÓN expresa que *“la marca ante todo es un signo distintivo que como tal debe ser idóneo y permitir al público distinguir el producto o servicio de un empresario de aquel semejante al de otro empresario. La distintividad de una marca le permite cumplir cabalmente su función identificadora otorgándole a la marca su poder de atracción en el mercado, que es finalmente lo que le permite a toda marca vender y posesionarse en el mercado”*⁸.

La marca permite a su titular identificar un producto o un servicio o diferenciarlo en el mercado, de esta forma la función distintiva se convierte en la esencial de una marca, atribución que incluye la capacidad de indicar un determinado origen empresarial.

h. El nombre comercial

Sobre este signo distintivo, FERRERO DIEZ CANSECO afirma, *“(...) el nombre comercial es el signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial que distinguen su actividad de las actividades idénticas o similares”*⁹.

El nombre comercial identifica la actividad económica de un agente en el mercado, en este caso producción musical. Su protección a diferencia de la marca no depende de la vigencia del registro sino de uso y de acuerdo aun criterio desarrollado por la Sala de su extensión geográfica.

i. La función indicadora de la calidad

⁷ NORTHCOTE SANDOVAL, Cristhian. “La cancelación de registros de marcas”. En *Actualidad Empresarial*. Editorial Pacifico. Lima, 2010, p. X-1.

⁸ DURAND CARRIÓN, Julio. *Tratado del Derecho del Consumidor en el Perú*. Fondo Editorial de la USMP. Lima, 2007, p. 324.

⁹ FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo. “El nombre comercial”. En *Anuario Andino de Derecho Intelectuales* N° 1. Editorial Palestra. Lima, 2004, p. 255.

Según MAGAÑA RUFINO: “(...) De esta manera, la marca es una verdadera rúbrica que identifica a todos los productos elaborados por una misma empresa, pero que adicionalmente muestra al público consumidor la calidad o prestigio establecido por un fabricante sobre su producto o servicio (...)”¹⁰.

Si bien, como ya se ha mencionado, la marca cumple una función distintiva en el mercado, a través de ella su titular puede irradiar una imagen de prestigio y de calidad lo cual incrementa su valor económico

j. Recurso de apelación

Sobre este recurso administrativo GUZMÁN NAPURÍ afirma: “Se interpondrá, en primer lugar, cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, razón por la cual no admite presentación de nueva prueba. Asimismo, debe dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que la misma eleve lo actuado al superior jerárquico, si es que éste existe”¹¹.

En el presente caso el solicitante interpuso recurso de apelación ante la resolución de la Comisión que denegaba el registro de la marca DESCABELLADO PRODUCCIONES y logotipo lo cual originó que todo lo actuado sea elevado a la Sala para que emita su acto administrativo respecto a lo cuestionado en la apelación.

¹⁰ MAGAÑA RUFINO, José, “La Importancia del Convenio Marco en la Contratación Pública”, ·En: Actualidad Jurídica. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 155.

¹¹ MORÓN URBINA, Christian. *Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General* Editorial Gaceta Jurídica. Lima, 2011, p. 280.

BIBLIOGRAFÍA

- AUZA, C. (2011), “Confusión marcaria: “no me defiendas compadre”, En: *Derecho de la Competencia*. Tomo I, Círculo del Derecho Administrativo – CDA, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú.
- DURAND, J. (2007) *Tratado del Derecho del Consumidor en el Perú*. Lima, Fondo Editorial de la USMP.
- FERRERO, G. (2004) “*El nombre comercial*”. En Anuario Andino de Derecho Intelectuales N° 1. Lima, Editorial Palestra.
- GUILLÉN, A. (2015) “*Conflictos entre la libre competencia y el Derecho de Autor. A propósito del rol que cumplen las sociedades de gestión colectiva y los derechos de autor sobre bienes públicos*”, En: Actualidad Jurídica, Tomo 262, Lima, Editorial Gaceta Jurídica.
- GUTIÉRREZ, J. (2009) “Principales modificaciones al procedimiento registral de marcas luego de la entrada en vigencia del APC Perú –Estados Unidos”. En: *Actualidad Jurídica*, Tomo 184, Lima, Editorial Gaceta Jurídica.
- GUZMÁN, C. (2011) “La carga de la prueba en el procedimiento administrativo”. En: *La prueba en el procedimiento administrativo*, Guía Práctica N° 6, Editorial Gaceta Jurídica, Lima.
- MAGAÑA, J. (2015). “La Importancia del Convenio Marco en la Contratación Pública”, ·En: Actualidad Jurídica, Lima, Editorial Gaceta Jurídica.
- MORÓN, C. (2011) *Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General*, Lima, Editorial Gaceta Jurídica.
- NORTHCOTE, C. (2010) “La cancelación de registros de marcas”. En *Actualidad Empresarial*. Lima. Editorial Pacifico.
- TOMAYLLA, M. (2012) “Cancelación de la marca por falta de uso”. En: *Diálogo con la Jurisprudencia*, Tomo 161, Lima, Editorial Gaceta Jurídica.