



FACULTAD DE DERECHO

**INFORME JURÍDICO SOBRE EXPEDIENTE N° 785930-
2019/DSD**



**PRESENTADO POR
NICHOLEP ANDREINA ZARATE ADRIANZEN**

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

LIMA – PERÚ

2024



CC BY-NC-ND

Reconocimiento – No comercial – Sin obra derivada

El autor sólo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad
de Derecho

**Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el
Título de Abogada**

**Informe Jurídico sobre Expediente N°
785930-2019/DSD**

Materia : Nulidad de registro de marca

Entidad : INDECOPI

Bachiller : Nicholep Andreina Zarate Adrianzen

Código 2013135079

LIMA – PERÚ

2024

El presente informe jurídico analiza el procedimiento administrativo en materia de nulidad de un registro marcario, a partir de la acción formulada por la empresa REWITEC GMBH, contra el registro de la marca “REWITEC y logotipo” de la clase 01 de la C.I., inscrita con Certificado P00240458 a favor de la empresa DISTUGRAF S.A.C.. La acción de nulidad formulada por REWITEC GMBH se basa en el supuesto de mala fe y por estar incurso en las prohibiciones de registro previstas en los literales d) y e) del artículo 136 de la Decisión 486.

En respuesta a la acción de nulidad interpuesta por la empresa REWITEC GMBH, la empresa DISTUGRAF S.A.C., argumentó que no habría solicitado el registro de la marca “REWITEC y logotipo” a fin de perpetrar un acto de mala fe o vulnerar algún supuesto normativo, por el contrario, la solicitud de registro de dicho signo fue informado a la empresa REWITEC GMBH, quien estaría de acuerdo con que la solicitud haya sido efectuada por la empresa DISTUGRAF S.A.C., de acuerdo con el contrato suscrito en fecha 26 de octubre de 2016 (fecha posterior a la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad). Asimismo, cabe destacar que la empresa DISTUGRAF S.A.C. señaló que, de acuerdo con el contrato suscrito con REWITEC GMBH, el INDECOPI no sería la autoridad competente para resolver la controversia del presente expediente, pues correspondía la vía arbitral.

Al respecto, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI emitió su pronunciamiento mediante Resolución 4559-2019/CSD-INDECOPI, en la cual dispuso declarar FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por REWITEC GMBH; y, en consecuencia, declaró NULO el registro de la marca “REWITEC y logotipo” inscrita en la clase 01 de la C.I., con Certificado P00240458 a favor de la empresa DISTUGRAF S.A.C. Esto último, debido a que consideró, entre otros, que los medios probatorios aportados por REWITEC GMBH, permitían concluir que, con anterioridad a la solicitud de registro, DISTUGRAF S.A.C. tenía conocimiento de la existencia de las marcas de REWITEC GMBH en el extranjero, actuación que constituye una conducta de mala fe.

La resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos fue apelada por DISTUGRAF S.A.C., reiterando sus argumentos expuestos en su escrito de absolución al traslado de la acción de cancelación, así como también solicitó la nulidad de la referida resolución tras considerar que existía falta de motivación. El referido recurso de apelación fue oportunamente absuelto por la empresa REWITEC GMBH.

En consecuencia, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI emitió su pronunciamiento mediante Resolución 0991-2020/TPI-INDECOPI, declarando infundado el pedido de nulidad de la resolución emitida por la Comisión, solicitado por DISTUGRAF en su recurso de apelación; y, decidió confirmar la Resolución 4559-2019/CSD-INDECOPI.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual consideró que la resolución de primera instancia sí fue debidamente motivada; la Comisión de Signos Distintivos sí es la autoridad competente para pronunciarse sobre los procedimientos de nulidad de registro marcario; y que, de la evaluación de los medios probatorios, advirtió que DISTUGRAF S.A.C. sí tenía conocimiento de la existencia de REWITEC, así como de sus marcas registradas, a la fecha en que solicitó el registro de la marca objeto de nulidad.

NOMBRE DEL TRABAJO

ZARATE ADRIANZEN.docx

RECUENTO DE PALABRAS

9833 Words

RECUENTO DE CARACTERES

51084 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS

24 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

72.7KB

FECHA DE ENTREGA

Feb 26, 2024 9:18 AM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Feb 26, 2024 9:19 AM GMT-5**● 16% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos.

- 15% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 12% Base de datos de trabajos entregados
- 3% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Material citado
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)



Mg. Augusto Renzo Espinoza Bonifaz
Responsable Turnitin
Pregrado - FADE

GRP/
REB

ÍNDICE

1. RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO	4
2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE	7
A) Nulidad de registro marcario	7
B) La facultad del INDECOPI para pronunciarse sobre las acciones de nulidad de registro marcario.	12
3. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS CONTROVERSIAS JURÍDICAS IDENTIFICADAS	13
A) Sobre la nulidad de registro marcario	13
B) Sobre la competencia del INDECOPI para resolver las acciones de nulidad de registro de marca	16
4. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS	18
A) Resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos	18
B) Resolución emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual	20
5. CONCLUSIONES	22
6. BIBLIOGRAFÍA	23
7. ANEXOS.....	24

1. RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO

• Registro de la marca REWITEC

En fecha 25 de abril de 2016, DISTUGRAF S.A.C. (en adelante, “DISTUGRAF”) solicitó el registro de marca “REWITEC y logotipo”, para distinguir “producto químico para la industria” de la clase 01 de la Clasificación Internacional (en adelante, “C.I.”).

Al respecto, mediante Resolución 13727-2016/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI (en adelante, “la Dirección”) otorgó el registro de la marca mixta “REWITEC y logotipo” para identificar “producto químico para la industria” de la clase 01 de la C.I., en tanto consideró que el signo solicitado cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486, y que no se configuraba las prohibiciones señaladas en los artículos 135 y 136 del mencionado cuerpo normativo.

• Acción de nulidad interpuesta por REWITEC GMBH

En fecha 15 de febrero de 2019, la empresa REWITEC GMBH (en adelante, “REWITEC” o “la Accionante”) interpuso una acción de nulidad contra la marca registrada “REWITEC y logotipo” de la clase 01 de la C.I., con Certificado P00240458 a favor de la empresa DISTUGRAF, toda vez que consideró que habría sido solicitada de mala fe y encontrarse incurso en lo previsto en los literales d) y e) del artículo 136 de la Decisión 486.

Los argumentos formulados por REWITEC son los siguientes:

- Es titular de la marca “REWITEC” inscrita en Alemania con Certificado 30473797 para identificar productos de la clase 04 de la C.I. Asimismo, es titular en la Unión Europea de la misma marca “REWITEC” inscrita con Certificado 15974835, para distinguir productos y servicios de las clases 01, 04 y 42 de la C.I.
- DISTUGRAF ha obtenido el registro de un signo idéntico a las marcas registradas por REWITEC, lo cual no se debe a una simple casualidad, pues DISTUGRAF es el distribuidor y representante oficial en Perú de los productos de REWITEC ya que cuenta con autorización para ello, según lo pactado en el Contrato celebrado el 26 de octubre de 2016 (en adelante, “el Contrato”).
- Además del Contrato, el 26 de octubre de 2016, ambas partes suscribieron una Carta en la cual aclaran que la marca inscrita en Perú “REWITEC y logotipo” de la clase 01 de la C.I., con Certificado P00240458, le pertenece únicamente a REWITEC.
- REWITEC le solicitó a DISTUGRAF que le transfiera la marca; no obstante, no cumplió con tal requerimiento, por lo que demuestra la conducta desleal.
- La marca registrada de DISTUGRAF reproduce la razón social de la empresa REWITEC, por lo que afecta la identidad y prestigio de dicha empresa.

• Contestación de DISTUGRAF a la acción de nulidad

En fecha 30 de abril de 2019, DISTUGRAF absolvió el traslado de la acción de nulidad interpuesta por REWITEC, señalando los siguientes principales argumentos:

- DISTUGRAF no solicitó el registro de la marca “REWITEC y logotipo” a fin de perpetrar un acto de mala fe o vulnerar algún supuesto normativo, por el contrario, la solicitud de registro de dicho signo fue informado a la empresa REWITEC.
- REWITEC se encontró de acuerdo con que la marca “REWITEC y logotipo” sea solicitada por DISTUGRAF, siendo que mediante el documento “Trade Name Registration Agreement” de fecha 26 de octubre de 2016 REWITEC aceptó que tiene conocimiento de dicho registro marcario.
- No ha infringido lo previsto en el inciso d) del artículo 136 de la Decisión 486, dado que la inscripción de la marca “REWITEC y logotipo” en clase 01 fue obtenida previamente a los acuerdos comerciales con REWITEC.
- INDECOPI no sería la autoridad competente para emitir algún pronunciamiento sobre la transferencia de la marca “REWITEC y logotipo” pues de acuerdo con lo pactado en el contrato de fecha 26 de octubre de 2016, la litis del presente caso corresponde someterla a arbitraje.

- **Resolución de la Comisión de Signos Distintivos**

La Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI (en adelante, “la Comisión”), en fecha 03 de octubre de 2019, emitió la Resolución 4559-2019/CSD-INDECOPI, mediante la cual dispuso declarar FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por REWITEC; y, declaró NULO el registro de la marca “REWITEC y logotipo” de la clase 01 de la C.I., registrada con Certificado P00240458 a favor de la empresa DISTUGRAF.

En la referida resolución, como cuestión previa, la Comisión determinó que, si bien las partes han establecido en el Contrato que las controversias que surjan serán sometidas a arbitraje, INDECOPI es la autoridad competente para resolver procedimientos contenciosos relativos a marcas.

Los argumentos expuestos por la Comisión fueron los siguientes:

- Luego de la revisión de las pruebas y documentos aportados por REWITEC, la Comisión determinó que existen elementos suficientes que permiten concluir que, con anterioridad a la solicitud de registro, DISTUGRAF tenía conocimiento, o estaba en posibilidad de conocer, la existencia de las marcas de REWITEC en el extranjero, actuación que constituye una conducta de mala fe.
- Los medios probatorios no acreditan que DISTUGRAF haya sido una representante, distribuidora o autorizada por el accionante, antes de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, por lo que no se configura la prohibición prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486.
- En relación con el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486, la Comisión determinó que REWITEC no ha acreditado que el sector pertinente de los productos comercializados por su empresa identifique de manera directa, inmediata e inequívoca la denominación “REWITEC” con la razón social de su empresa, o que dicha denominación goce de reconocimiento y prestigio en el territorio peruano.

- **Apelación presentada por DISTUGRAF**

En fecha 4 de noviembre de 2019, DISTUGRAF interpuso apelación contra la resolución de primera instancia, con el objeto de que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI (en adelante, “la Sala”) revoque la resolución de la Comisión; y, en

consecuencia, declare ineficaz la declaración de nulidad de la marca “REWITEC y logotipo” de la clase 01 de la C.I., registrada con Certificado P00240458.

Los fundamentos expuestos por DISTUGRAF fueron los siguientes:

- En el presente caso, el INDECOPI no sería la autoridad competente para resolver la controversia suscitada en el procedimiento, toda vez que las partes han acordado que la solución de conflictos sería vía arbitral.
- La Comisión no ha sustentado cómo es que DISTUGRAF conoció de la existencia de la marca “REWITEC” de Alemania en fecha anterior a la solicitud de registro del signo materia de nulidad, motivo por el cual la resolución de la Comisión incurre en falta de motivación.

- **Contestación de REWITEC al recurso de apelación**

En fecha 20 de diciembre de 2019, REWITEC presentó su escrito de contestación de apelación, señalando los siguientes argumentos:

- INDECOPI sí es la autoridad competente para resolver la acción de nulidad en sede administrativa, pues la nulidad de registro de la marca “REWITEC y logotipo” por la actitud maliciosa de DISTUGRAF al no querer transferirla a su legítimo titular, constituye un supuesto externo al Contrato.
- DISTUGRAF sí conocía sobre los productos de REWITEC, pues es difícil de creer que una empresa que firma un acuerdo comercial de agente no haya estudiado y/o conocido las marcas que va a representar, si justamente importa productos identificados con las marcas de REWITEC.

- **Resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

En fecha 12 de octubre de 2020, mediante Resolución 0991-2020/TPI-INDECOPI, la Sala declaró infundada la apelación de DISTUGRAF y confirmó la Resolución emitida por la Comisión, por lo que declaró nulo el registro de la marca “REWITEC y logotipo” de la clase 01 de la C.I., registrada con Certificado P00240458 a favor de DISTUGRAF.

La Sala expuso los siguientes argumentos:

- La resolución de la Comisión ha sido emitida conforme a ley sin presentar algún supuesto de nulidad, puesto que en el punto 3.5 de la referida resolución la Comisión expuso los fundamentos que sirvieron de sustento para considerar que el registro de la marca “REWITEC y logotipo” fue obtenido de mala fe.
- De acuerdo con lo previsto en el literal a) del artículo 42.2. del Decreto Legislativo 1033 el INDECOPI es la autoridad nacional competente para resolver sobre las acciones de nulidad de registro marcario.
- Si bien los acuerdos firmados por las partes son de fecha 26 de octubre de 2016, el procedimiento para llegar a tal acuerdo inició tiempo antes.
- La denominación REWITEC, además de ser parte de la razón social de la empresa RREWITEC, es un término de fantasía, siendo poco probable atribuir a la casualidad o una simple coincidencia que dos empresas de lugares distintos creen la misma denominación para identificar productos similares.

- Los acuerdos comerciales entre las partes determinan que DISTUGRAF conocía de la existencia de REWITEC, así como de sus marcas, habiendo reconocido que el signo “REWITEC” le pertenece a esta última.

2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE

Las controversias o problemas jurídicos relevantes que serán objeto de análisis del presente informe son los siguientes:

- Si corresponde la nulidad del registro de la marca “REWITEC y logotipo por haber sido obtenida por mala fe y/o en contravención a los supuestos previstos en los incisos d) y/o e) del artículo 136 de la Decisión 486.
- La facultad del INDECOPI para pronunciarse sobre las acciones de nulidad de registro marcario.

A) Nulidad de registro marcario

De acuerdo con la legislación aplicable, la nulidad de registro marcario puede darse de dos formas: (i) la nulidad absoluta, en el supuesto en que una marca ha sido registrada pese a contravenir los artículos 134 y 135 de la Decisión 486; o, (ii) la nulidad relativa, cuando hubiese sido obtenida mediando mala fe o en contravención de algunos de los supuestos previstos en el artículo 136 de la Decisión 486.

A efectos del presente informe, es de destacar que, de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, la Autoridad Nacional competente, en este caso, el INDECOPI a través de la Comisión de Signos Distintivos, decretará de oficio o a solicitud de parte y en cualquier momento, la nulidad relativa cuando la marca se hubiera efectuado de mala fe o en contravención a lo señalado en el artículo 136. En efecto, dicho artículo señala lo siguiente:

“Artículo 172°.-

(...)

*La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca **cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.** Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”.*

(Énfasis agregado)

De lo expuesto, queda claramente establecido que la Decisión 486 contempla la nulidad del registro marcario cuando el signo ha sido solicitado de mala fe o cuando resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 136; precisando además que la acción de nulidad prescribe a los cinco años desde que se concedió el registro marcario.

Ahora bien, en relación a los efectos que genera la declaración de nulidad de un registro de una marca, la Resolución 0147-2021/TPI-INDECOPI, establece lo siguiente:

“La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca”.

(Énfasis agregado)

Siendo ello así, cuando se declara la nulidad de un registro marcario, implica que el derecho de exclusiva sobre la marca nunca existió y que en realidad el titular nunca tuvo dicho registro a su favor. Asimismo, de acuerdo con la doctrina, *“Esto implica, además, que la declaración emitida por el ente administrativo sea este la Oficina de Signos Distintivos, o el Tribunal, acarrearía no solo la nulidad del registro en sí, sino adicionalmente la nulidad de todos aquellos actos celebrados en relación a dicha marca pero a favor de terceras personas”* (Ferrero Diez Canseco, 2006, p. 182).

a. Nulidad del registro marcario por haber sido obtenido de mala fe

Tal como ha sido señalado previamente, cuando el registro de la marca ha sido obtenido mediando mala fe al momento de solicitar el registro, será objeto de nulidad relativa, motivo por el cual es relevante identificar los supuestos que pueden ser calificados como “mala fe”.

A modo general, a partir de las codificaciones civiles, la doctrina considera que la mala fe se configura *“cuando el sujeto tiene conocimiento o tiene el deber de conocer determinada situación, circunstancias, datos, condiciones, calidades, etc., relevante para el derecho a la luz de las particularidades propias de cada acto jurídico, cuya utilización antifuncional el ordenamiento jurídico reprueba”* (Alferillo, 2014, p. 203).

En el ámbito del derecho administrativo el concepto de “mala fe” no se encuentra claramente definido por ser un supuesto amplio y que debe ser analizado en cada caso en concreto; no obstante, el análisis del mismo puede realizarse a partir de lo que se entiende por “buena fe” de la conducta procedimental, que se encuentra recogido normativamente en el numeral 1.8 del artículo IV del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley 27444, conforme cito a continuación:

“1.8. Principio de buena fe procedimental. - La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental. (...)

En el derecho marcario, el principio de buena fe guarda estrecha relación con el principio de prelación, tal como ha señalado la doctrina, pues se considera que el “principio de buena fe ampara la prelación en la presentación, siempre que ella tenga como fundamento una prioridad de rango jerarquizada en función de la antigüedad de la inscripción o de la presentación” (Ferrero Diez Canseco, 2006, p. 181).

No obstante, conforme señala el citado autor Ferrero Diez Canseco, si la Autoridad verifica que la conducta del solicitante de un signo distintivo no está adecuada al estándar de buena fe, o es completamente contraria a la misma, deberá negarse a reconocer la prelación, especialmente cuando existan indicios evidentes de mala fe.

Siendo ello así, como premisa se tiene que, al momento de solicitar un registro marcario el administrado actúa de buena fe, pero dicho supuesto admite prueba en contrario; en particular, cuando existen conductas o documentación concluyentes o determinantes para señalar que la solicitud de registro de marca fue realizada mediando mala fe, lo que dará como consecuencia su eventual nulidad, en caso la mala fe se pruebe luego de su otorgamiento.

Al respecto, como he mencionado anteriormente, en la medida en que la normativa no expone supuestos claros de aquellos actos de mala fe por ser un concepto amplio que admite una gran diversidad de situaciones, me permito citar a la autora Arana (Arana, 2017, p. 142), quien ha expuesto las siguientes circunstancias de mala fe:

“Se considera que se ha obtenido una marca de mala fe si se dan las siguientes circunstancias:

- *El que adquiere de mala fe está en el mismo sector económico que el legítimo titular.*
- *La marca ilegítima reproduce de modo exacto las partes relevantes y características de una marca creada por otro.*
- *La marca ilegítima es de fantasía, se ha estado usando con anterioridad al registro ilegítimo.*
- *La marca registrada es una copia de marca legítima, pues es casi idéntica.*
- *Esta copia no puede atribuirse a la casualidad milagrosa o al azar, más aún si el legítimo titular, quien solicita la nulidad de la marca registrada, prueba la existencia de su marca con anterioridad”.*

Además de lo expuesto, debe tenerse en cuenta que, de manera concreta, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 279-IP-2015, ha ejemplificado la mala fe utilizando supuestos puntuales, vinculados al aprovechamiento indebido del esfuerzo comercial ajeno, como lo es el registro de la marca de un producto extranjero en territorio nacional.

Debe tenerse en cuenta que la finalidad de la nulidad de un registro marcario por haber sido obtenido de mala fe responde al interés de proteger los derechos de los titulares y consumidores, siendo que no se admiten la comisión de actos contrarios a la buena fe y que obstruyan la leal competencia.

b. Nulidad del registro marcario por haber sido obtenido en contravención al literal d) del artículo 136 de la Decisión 486

Como ha sido mencionado anteriormente, el INDECOPI puede declarar la nulidad de un registro marcario, cuando dicho registro haya sido obtenido en contravención a lo previsto en el artículo 136 de la Decisión 486, el cual señala los supuestos de prohibición relativa al registro.

Al respecto, el inciso d) del artículo 136 de la Decisión 486, dispone lo siguiente:

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

(...)

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

(...)”.

(Énfasis agregado)

A partir del mencionado artículo, se puede apreciar que literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 comprende los siguientes requisitos para encontrarnos dentro de este supuesto:

- La preexistencia de una marca a favor de un tercero.
- La existencia de una solicitud o registro en el Perú por quien resulte ser agente o representante del titular de la marca.
- Que quien haya solicitado o registrado la marca haya tenido la calidad de representante, agente, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido
- La falta de justificación por parte del agente en la obtención del registro.

Asimismo, de acuerdo con lo señalado por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, mediante Resolución 1066-2015/TPI-INDECOPI, el supuesto previsto en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 constituye una manifestación del principio de buena fe en la etapa pre-registral, tal como cito a continuación:

“5.2. La mala fe en la etapa pre y post registral

En nuestra legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, según el cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. En estos casos la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado”.

Entonces, de acuerdo con la normativa aplicable y la jurisprudencia, es posible concluir que el supuesto previsto en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 corresponde a un acto de mala fe, por el cual se prohíbe que un eventual distribuidor o agente en el Perú registre a su nombre marcas de un tercero, que puede ser una empresa extranjera con quien mantiene una relación comercial, por la cual le ha autorizado el uso del signo distintivo.

c. Nulidad del registro marcario por haber sido obtenido en contravención al literal d) del artículo 136 de la Decisión 486

El literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:

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

*e) **consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante,** salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;
(...)*”.

(Énfasis agregado)

Al respecto, de acuerdo con la jurisprudencia, tal como se puede apreciar de la Resolución 1123-2020/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala, a partir de dicho artículo se desprenden dos supuestos:

*“El primero referido a la **prohibición de registrar como marcas aquellos signos que consistan, entre otros, en el título de una persona distinta del solicitante, siempre que afecte la identidad o el prestigio de la misma,** salvo que se acredite su consentimiento o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. Este supuesto opera cuando el título que intenta registrarse como marca no identifica a nadie en concreto. En este caso, la Sala deberá evaluar si el registro solicitado atenta contra la identidad o el prestigio del titular o titulares del título*

de que se trate, lo cual ocurrirá difícilmente, dado que el título en cuestión no identifica a una persona determinada.

El segundo referido a la **prohibición de registrar como marcas aquellos signos que consistan, entre otros, en el título de una persona identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, siempre que se afecte la identidad o el prestigio de aquélla**, salvo que se acredite su consentimiento o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

Este supuesto opera cuando el título que intenta registrarse como marca es identificado por la generalidad del público de manera espontánea, directa e inmediata con un personaje determinado (...).”

(Énfasis agregado)

Así, el supuesto previsto en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 implica que el signo distintivo registrado sea el título de una persona distinta al solicitante, y que dicho signo afecte la identidad o prestigio de la persona natural o jurídica.

B) La facultad del INDECOPI para pronunciarse sobre las acciones de nulidad de registro marcario.

La normativa internacional aplicable, la Decisión 486, establece en el artículo 172 que la Autoridad Nacional Competente puede decretar a solicitud de un tercero, la nulidad de una marca registrada, cuando éste haya sido mediando mala fe o en contravención a lo previsto en el artículo 136 del referido cuerpo normativo. En concreto, el artículo 172 señala lo siguiente:

Artículo 172.-

(...)

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

(...)

Ahora bien, la Autoridad Nacional competente en el Perú para decretar la nulidad de un registro marcario es el INDECOPI, facultad que se encuentra prevista en el literal a) del numeral 42.2 del artículo 42 del Decreto Legislativo 1033:

“Artículo 42.- De las Comisiones de Propiedad Intelectual.-

42.1 Las Comisiones son:

a) Comisión de Signos Distintivos.

(...)

42.2 Las Comisiones mencionadas en el numeral anterior son competentes para pronunciarse respecto de:

a) **En el caso de la Dirección de Signos Distintivos, sobre oposiciones a solicitudes de registro; nulidades y cancelaciones de registro de oficio o a pedido de parte;** y las acciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual bajo su competencia; (...).”

En ese sentido, queda clara la habilitación y facultad legal de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI para pronunciarse y resolver aquellas cuestiones referidas a nulidades de registros marcarios que hayan sido iniciados a pedido de parte, como ocurre en el caso en concreto.

3. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS CONTROVERSIAS JURÍDICAS IDENTIFICADAS

A) Sobre la nulidad de registro marcario

Tal como he mencionado anteriormente, la nulidad de un registro marcario puede ser de dos formas, la nulidad absoluta o la nulidad relativa. En ambos casos, la nulidad implica que nunca haya existido un derecho sobre la marca; y que, por lo tanto, el titular de dicha marca nunca haya tenido tal calidad de titular.

Ahora bien, en el expediente objeto del presente informe, tal como ha sido desarrollado anteriormente, corresponde analizar tres supuestos de nulidad relativa de un registro marcario, en tanto fueron los argumentos expuestos por la empresa REWITEC en su acción de nulidad interpuesta, los cuales son los siguientes: (a) por haber sido obtenido mediando mala fe; (b) por contravenir el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486; y, (c) por contravenir literal e) del artículo 136 de la Decisión 486.

a. Sobre la nulidad de registro de marca por haber sido obtenida de mala fe

Sobre el presente punto considero importante recalcar que la mala fe se trata de un supuesto amplio respecto de la cual la normativa no ha contemplado una lista taxativa de aquellos actos que se consideran mala fe. Por el contrario, en principio, de acuerdo con el Principio de la buena fe procedimental, todos los administrados actúan de buena fe, salvo prueba en contrario que permita concluir el actuar de mala fe.

Así, considero que, en un procedimiento administrativo como el presente, la mala fe debe ser analizada en cada caso en concreto, teniendo en cuenta los hechos ocurridos, así como las pruebas aportadas y el actuar regular de los administrados.

Teniendo en cuenta los criterios desarrollados por la doctrina (Arana, 2017, p. 142), respecto a aquellos supuestos que permiten verificar la concurrencia de actos de mala fe, a efectos de analizar si en el caso objeto del presente expediente la empresa DISTRUGRAF incurrió en actos de mala fe, a continuación, desarrollo un breve *check list* de las circunstancias que se consideran que se ha obtenido una marca de mala fe:

- ✓ Quien obra de mala fe actúa en el mismo sector económico que quien se considera el legítimo titular: En efecto, de acuerdo con los antecedentes, la empresa

DISTUGRAF tiene experiencia representando empresas internacionales en el rubro de revestimientos especiales de silicato metálico, entre otros; mientras que REWITEC se dedica al desarrollo, la fabricación y la venta de revestimientos especiales de silicato metálico de alta calidad para diversas aplicaciones. Por lo que queda claro que el sector económico de ambas empresas es el mismo.

- ✓ La marca objeto de nulidad reproduce las características de una marca creada por otro: En el presente caso, la marca en cuestión reproduce de manera idéntica la denominación “REWITEC”, así como el logo propio utilizado por la empresa, sin perjuicio de que no se encuentre registrado.
- ✓ La marca objeto de nulidad es de fantasía y se ha estado usando con anterioridad: La marca “REWITEC y logotipo” corresponde a un signo distintivo de fantasía y ha sido utilizada previamente por la empresa REWITEC.
- ✓ La marca objeto de nulidad es una copia de marca legítima: Me remito a lo expuesto en el segundo punto.
- ✓ La copia no es consecuencia de una mera casualidad, más aún si el legítimo titular prueba la existencia de su marca con anterioridad: En efecto, en el presente caso, REWITEC ha demostrado su titularidad de la marca “REWITEC” en Alemania y en la Unión Europea, así como ha demostrado el uso de la marca “REWITEC y logotipo” para identificar las actividades económicas que viene realizando en el mercado.

Asimismo, de acuerdo con el autor Schiantarelli, un claro ejemplo de mala fe en el actuar del titular por lo que corresponde la nulidad del registro marcario, son aquellos actos de obstaculización, esto es:

*“... aquellos actos que sin contar con una justificación objetiva **afectan negativamente la posición concurrencial de un tercero en el mercado o de cualquier forma interfieren en el normal desarrollo de la actividad de un tercero o procuran o son adecuados para procurar a quien los realiza un provecho propio.** La doctrina ubica este ilícito en la cláusula general por cuanto no ha merecido aún acomodo en un supuesto de ilicitud concreto.*

*El supuesto que ha sido considerado por la doctrina como arquetipo de este grupo de casos es **la apropiación de signos distintivos ajenos, como es la apropiación a través del registro de marcas ajenas.** (Schiantarelli, 2016, p. 198)*

(Énfasis agregado)

De ese modo, en el presente caso, considero que sí existió un supuesto de mala fe, pues es claro que el normal actuar de una empresa que pretende ser un distribuidor autorizado en el territorio peruano de productos propios de una empresa extranjera, tenga conocimiento previo de su desenvolvimiento en el mercado, más aún si corresponden a empresas del mismo rubor.

Por lo expuesto, considero que, en efecto, existen elementos que permiten concluir que la empresa DISTUGRAF tenía un conocimiento previo de la empresa REWITEC, así como de sus marcas registradas y signos utilizados; no obstante, al haber verificado que

no contaba con un registro en el territorio peruano, trató de apropiarse de un signo distintivo ajeno al momento de solicitar su registro.

b. Nulidad del registro de marca por contravenir al inciso d) del artículo 136 de la Decisión 486

Es causal de nulidad del registro marcario cuando el titular de la marca sea o haya sido una persona autorizada por el titular del signo protegido en un país miembro de la Comunidad Andina o en el extranjero, pues el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 prevé lo siguiente:

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

(...)

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

(...).”

(Énfasis agregado)

En el presente supuesto bajo análisis, si bien es claro un actuar de mala fe por parte del titular de la marca objeto de nulidad, para que concurra el presente supuesto debe tenerse lo siguiente: (i) la existencia previa de una marca a favor de un tercero; (ii) el registro está bajo titularidad de un agente o representante de la marca; (iii) falta de justificación del agente en la obtención del registro.

Siendo ello así, considero como punto importante el hecho de que para que se configure un supuesto de nulidad por contravención al literal d) del artículo 136 de la Decisión 486, el titular de la marca objeto de nulidad debe tener la calidad previa de agente, distribuidor o representante, es decir, que en fecha anterior al registro haya obtenido tal calidad.

No obstante, considero que en el supuesto bajo análisis la empresa DISTUGRAF al momento de solicitar el registro de la marca “REWITEC y logotipo” en clase 01, no contaba con la calidad de agente, distribuidor o representante autorizado de REWITEC, pues de acuerdo con los medios probatorios que obran en el expediente, la relación contractual entre las empresas mencionadas se dio en fecha 26 de octubre de 2016, mientras que la solicitud de registro se efectuó el 25 de abril de 2016.

c. Nulidad del registro de marca por contravenir al literal e) del artículo 136 de la Decisión 486

En conformidad con lo previsto en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486, la nulidad de registro marcario en base a dicho supuesto corresponde cuando la marca ha sido otorgada, afectando la identidad de una persona jurídica distinta al solicitante. Dicho artículo dispone lo siguiente:

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

(...)

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

(...).”

(Énfasis agregado)

Como puede verificarse del citado artículo, para que se configure una causal de nulidad de registro marcario bajo dicho supuesto, debe corresponder a un signo distintivo que consista en el título o nombre de una persona distinta al solicitante y que dicho signo afecte la identidad o prestigio de la persona natural o jurídica.

Siendo ello así, es importante haber analizado más a fondo el referido supuesto, pues considero que en el presente caso, sí se trata de un título o nombre de una persona jurídica distinta al titular de la marca, es decir, DISTUGRAF; y, se está afectando la identidad o prestigio de la empresa REWITEC, pues los consumidores en el mercado peruano podrían considerar que los productos identificados con la marca “REWITEC y logotipo” se tratan de productos propios de la empresa REWITEC, lo cual no sería cierto; por lo menos hasta antes de haber suscrito el acuerdo comercial de fecha 26 octubre de 2016.

B) Sobre la competencia del INDECOPI para resolver las acciones de nulidad de registro de marca

Tal como he mencionado previamente, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI es la Autoridad Nacional competente para resolver las acciones de nulidad contra el registro de marca, ya sea de aquellas que se formulen de parte o que puedan ser iniciadas de oficio.

En concreto, dicha facultad se encuentra prevista en el literal a) del artículo 42.2 del Decreto Legislativo 1033:

“Artículo 42.- De las Comisiones de Propiedad Intelectual.-

42.1 Las Comisiones son:

a) Comisión de Signos Distintivos.

(...)

42.2 Las Comisiones mencionadas en el numeral anterior son competentes para pronunciarse respecto de:

a) En el caso de la Dirección de Signos Distintivos, sobre oposiciones a solicitudes de registro; nulidades y cancelaciones de registro de oficio o a pedido de parte; y las acciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual bajo su competencia;

(...)”.

Ahora bien, en el expediente objeto del presente informe, es preciso señalar la facultad de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI para pronunciarse sobre las acciones de nulidad, debido a que uno de los argumentos expuestos por DISTUGRAF es que dicha autoridad no era competente para resolver el procedimiento iniciado por la empresa REWITEC, en tanto ambas partes habían acordado previamente que los asuntos contenciosos que surjan a partir del contrato suscrito en fecha 26 de octubre de 2016 sería resuelto vía arbitral.

No obstante, en el presente caso no se expusieron los motivos por los cuales prevalecía la facultad del INDECOPI en resolver la acción de nulidad antes que someter el asunto contencioso ante un tribunal arbitral. Pues bien, en materia de marcas, si bien la regulación protege principalmente los intereses de quienes ofrecen servicios y/o productos en el mercado, debe tenerse en cuenta el interés general de los consumidores.

Esto último resulta importante destacar, pues para mencionar que la Comisión de Signos Distintivos tenía facultades suficientes para pronunciarse respecto de la acción de nulidad interpuesta por REWITEC, no bastaba solo con mencionar la norma mediante la cual se otorgó dicha facultad, sino que resultaba necesario señalar el interés público protegido.

De hecho, según la doctrina, en materia de nulidad de un registro de marcas, sería una materia controversial excluida del arbitraje, debido a que podría afectar los intereses de los consumidores, tal como han señalado los autores Julio César Matheus y Carlos Alberto Matheus:

Si bien la posibilidad de aplicación de la institución arbitral en la etapa de concesión y otorgamiento de la marca está abierta, debemos analizar sobre qué puntos específicos y con qué límites se debe utilizar la vía arbitral. Tradicionalmente se ha excluido del arbitraje las cuestiones respecto de las cuales es de necesaria aplicación la legislación nacional, y aquellas que son competencia exclusiva de las entidades estatales.

Por lo dicho, quedan excluidos del arbitraje los conflictos relativos a la concesión, validez o nulidad del registro de un derecho de marca, no pudiendo someter a arbitraje ni la inscripción ni la cancelación de registros.

(...)

Se protege en primer lugar el interés del empresario-titular, no obstante, también se protege en forma anexa el interés de los consumidores.

Cabe señalar que el interés de los consumidores prima sobre la voluntad de los particulares envueltos en un contexto de riesgo de confusión. (2004, pp. 266-268)

Siendo ello así, de manera previa a analizar si prevalece la competencia del INDECOPI ante el sometimiento de la controversia ante un tribunal arbitral, debe tenerse en cuenta la naturaleza de los intereses en la controversia, es decir, si son individuales, colectivos o de terceros.

4. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS

A) Resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos

Mediante la Resolución 4559-2019/CSD-INDECOPI, la Comisión declaró fundada la acción de cancelación iniciada por REWITEC; y, en consecuencia, nulo el registro de la marca “REWITEC y logotipo” inscrita con Certificado 240458 para identificar productos de la clase 01 de la C.I.

Al respecto, lo desarrollado por la Comisión fue lo siguiente:

a. Sobre la competencia de la Comisión para resolver la acción de nulidad

Sobre este punto la Comisión únicamente se limitó a señalar que el INDECOPI es la autoridad competente para resolver procedimientos relativos a marcas de productos y/o servicios, así como los procedimientos contenciosos sobre la materia. Por tal motivo, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos admitió a trámite la acción de nulidad interpuesta por REWITEC y la Comisión emitiría un pronunciamiento al respecto.

No obstante esto último, si bien no contradigo la competencia de la Comisión para resolver la nulidad del procedimiento bajo análisis, considero que el argumento de la Comisión no fue suficiente, pues debió pronunciarse sobre los motivos por los cuales la vía arbitral no era aplicable al caso en concreto.

Así, tal como he mencionado previamente, sin perjuicio de la facultad otorgada al INDECOPI para resolver las acciones de nulidad marcaria, en el presente caso no correspondería la vía arbitral debido a que se encuentra tutelado el interés general de los consumidores.

Pues bien, el registro del signo “REWITEC y logotipo” podría inducir a error a los consumidores respecto a su origen empresarial, en la medida en que ha quedado acreditado en el expediente, que la empresa REWITEC venía utilizando en el mercado internacional el referido signo para identificar los productos que comercializa en el mercado, esto con anterioridad a la solicitud de registro efectuada por DISTUGRAF, lo cual además se efectuó de mala fe.

Siendo ello así, considero que el INDECOPI era competente para resolver la acción de nulidad formulada por REWITEC no solo por las facultades otorgadas en la normativa vigente, sino además por la finalidad de salvaguardar los intereses de los consumidores.

b. Sobre la mala fe incurrida por DISTUGRAF

Sobre este punto, la Comisión determinó que la conducta de mala fe atribuida a DISTUGRAF debe acreditarse con anterioridad a la solicitud de registro de la marca “REWITEC y logotipo”, es decir, con fecha anterior 25 de abril de 2016.

Al respecto, la Comisión tuvo a la vista los certificados de registro de la marca “REWITEC” a favor de la empresa REWITEC, registrados tanto en Alemania como en la Unión Europea, el contrato celebrado por las partes en fecha 26 de octubre de 2016, así

como la página web oficial de la empresa REWITEC, en la cual verificó que corresponde a una empresa fundada en el año 2003 que se dedica al desarrollo de lubricantes a base de nano y micropartículas.

A partir de la revisión de los medios probatorios, la Comisión determinó que (i) REWITEC cuenta con un registro en Alemania desde el año 2005, de la marca “REWITEC” para distinguir productos de la clase 04 de la C.I., (ii) el signo objeto de nulidad reproduce de forma idéntica la denominación “REWITEC”; (iii) DISTUGRAF reconoce que la marca registrada “REWITEC” le pertenece a REWITEC; y, (iv) la denominación “REWITEC” es de fantasía.

Siendo ello así, la Comisión concluyó que existen elementos suficientes para concluir que DISTUGRAF conocía o estuvo en posibilidad de conocer la existencia de las marcas de REWITEC con anterioridad a la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, por lo que dicha actuación constituye un acto de mala fe.

Ahora bien, luego del análisis realizado por la Comisión, si bien coincido que DISTUGRAF actuó de mala fe al momento de solicitar el registro del signo “REWITEC” para distinguir productos de la clase 01 de la C.I., la Comisión ha considerado la marca “REWITEC” en Alemania registrada para identificar productos de la clase 04 de la C.I., no obstante, no ha analizado la vinculación de productos entre aquellos que identifica dicha marca en clase 04, con los productos que identifica la marca objeto de nulidad en la clase 01, lo cual resulta determinante para verificar que ambas empresas se encuentran en el mismo sector económico, pues se trata de una circunstancia a evaluar para determinar la mala fe, conforme he desarrollado previamente.

Al respecto, es preciso señalar que los productos de la clase 01 de la C.I. que identifica la marca “REWITEC y logotipo” registrada por DISTUGRAF son “*producto químico para la industria*”; mientras que los productos que identifican la marca de REWITEC registrada en Alemania en clase 04 de la C.I. son “*aceites y grasas para uso industrial; lubricante*”. Por lo tanto, de hecho, se verifica que se tratan de productos vinculados, en tanto son productos necesarios para la industria, por lo que son dirigidos al mismo público consumidor, tendrán canales de comercialización similares y tendrían la misma finalidad.

Por otro lado, verifico que la Comisión ha tenido en cuenta el Contrato suscrito por las partes en fecha 26 de octubre de 2016, es decir, fecha posterior a la solicitud de registro de la marca “REWITEC y logotipo” en la clase 01 a favor de DISTUGRAF por lo que en principio, por sí mismo, no podría ser un medio probatorio considerado pues contradice lo mencionado por la Comisión respecto a que debe considerarse aquellos documentos de fecha anterior a la solicitud de registro.

Sin embargo, considero que el análisis de la Comisión sobre dicho medio probatorio, debió ser que se trata de un documento que permitiría concluir que, por un actuar razonable y concurrente en las empresas, más aún si DISTUGRAF tiene experiencia representando empresas internacionales en el rubro de revestimientos especiales de silicato metálico, DISTUGRAF sí tenía un conocimiento previo de la empresa REWITEC y las actividades que realiza, pues es razonable que las empresas previa a la suscripción de un contrato, actúen diligentemente y tengan conocimiento de quien será un aliado comercial.

c. Sobre la aplicación del literal d) del artículo 136 de la Decisión 486

En relación con la aplicación del literal d) del artículo 136 de la Decisión 486, coincido con lo resuelto por la Comisión, pues ha señalado que no sería aplicable al caso concreto, debido a que los medios probatorios no acreditan que DISTUGRAF haya sido representante, distribuidora o una persona autorizada expresamente por el titular del signo protegido -es decir, REWITEC-, antes de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad.

Coincido con esto último, debido a que el contrato suscrito entre las empresas para que DISTUGRAF sea un agente autorizado de REWITEC para la comercialización de sus productos, se dio en fecha posterior a la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, por lo que en su momento no ostentaba de tal calidad.

d. Sobre la aplicación del literal e) del artículo 136 de la Decisión 486

La Comisión sobre este punto señaló que para que se configure el supuesto previsto en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486, es necesario que se configuren dos condiciones: (i) que el signo solicitado constituya el nombre de la persona jurídica; y que, (ii) afecte la identidad o prestigio de esta persona.

Al respecto, concluyó que, si bien REWITEC demostró que la denominación que conforma la marca objeto de nulidad se encuentra incluida en su denominación social, no ha logrado acreditar que el sector pertinente identifique de manera directa la denominación REWITEC con la denominación social de la empresa o que dicha denominación goce de reconocimiento y prestigio en el territorio peruano, por lo que la marca objeto de nulidad no estaría incurso en la prohibición prevista en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486.

Sin embargo, en mi opinión considero que es contradictorio lo mencionado por la Comisión, respecto a que la denominación “REWITEC” no sería suficiente para que los consumidores la identifiquen con la empresa REWITEC GMBH si mas bien ha señalado que, en efecto, la denominación de la marca objeto de nulidad, constituye la denominación de la empresa REWITEC.

Además, que el hecho que la empresa DISTUGRAF haya pretendido la comercialización de productos de la clase 01 con la marca “REWITEC y logotipo” afecta la identidad de REWITEC en la medida en que los consumidores podían llegar a pensar que los productos identificados con la marca “REWITEC y logotipo” se tratan de productos propios de la empresa REWITEC, lo cual no sería cierto; por lo menos hasta antes de haber suscrito el acuerdo comercial de fecha 26 octubre de 2016.

Pues bien, a mi consideración, de la lectura del literal e) del artículo 136 de la Decisión 486, no es requisito indispensable que la empresa afectada goce de reconocimiento o prestigio en el mercado, siendo suficiente que se demuestre una afectación a su identidad.

B) Resolución emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Mediante Resolución 0991-2020/TPI-INDECOPI la Sala declaró infundado el pedido de nulidad de la resolución emitida por la Comisión, solicitado por DISTUGRAF en su recurso de apelación; y, decidió confirmar la Resolución 4559-2019/CSD-INDECOPI.

a. Sobre el pedido de nulidad de la resolución de la Comisión

La Sala evaluó el pedido de nulidad de la Resolución 4559-2019/CSD-INDECOPI formulado por DISTUGRAF en su recurso de apelación, debido a que, a consideración de dicha empresa, la Comisión no sustentó los motivos por los cuales consideró que DISTUGRAF conocía o debió conocer la existencia de las marcas de REWITEC.

Al respecto, coincido con lo resuelto por la Sala en la Resolución 0991-2020/TPI-INDECOPI al determinar que no corresponde determinar la nulidad de la resolución de la Comisión, en la medida en que dispuso que la Comisión expresó los argumentos y aquellos medios probatorios que le sirvieron de sustento para determinar que DISTUGRAF obtuvo el registro del signo “REWITEC y logotipo” en clase 01 de la C.I., mediando mala fe.

b. Sobre la competencia del INDECOPI para resolver la acción de nulidad

Sobre este punto, al igual que en lo resuelto por la Comisión, la Sala dispuso que, de acuerdo con las facultades previstas en artículo 42.2. inciso a) del Decreto Legislativo 1033, el INDECOPI es la autoridad competente para resolver las acciones de nulidad; y que, en el presente procedimiento no se discute si corresponde la transferencia o no de la marca objeto de nulidad a favor de REWITEC.

Sin embargo, considero que el pronunciamiento de la Sala sobre la facultad de resolver la acción de nulidad, tampoco ha sido suficiente, pues como he mencionado previamente, no basta con mencionar la normativa por la cual se le ha otorgado al INDECOPI la facultad para resolver las acciones de nulidad, sino que además debió dejar en claro que en el presente procedimiento también se veía tutelado el interés de los consumidores, por lo que la vía arbitral no resulta idónea en el caso en concreto.

c. Sobre la mala fe incurrida por DISTUGRAF

Considero que el pronunciamiento de la Sala sobre la mala fe incurrida por DISTUGRAF se encuentra mejor fundamentado, debido a que ha señalado que, de la evaluación de los medios probatorios, si bien el Contrato suscrito entre las partes ha sido en fecha 26 de octubre de 2016, es decir, posterior a la solicitud de registro, el proceso para dicho acuerdo debió iniciarse anteriormente, por lo que DISTUGRAF sí tenía conocimiento de la existencia de REWITEC, así como de sus marcas registradas, habiendo reconocido que el signo objeto de nulidad le correspondía a esta última.

Asimismo, la Sala verificó a partir de los medios probatorios que a la fecha de la solicitud de registro efectuada por DISTUGRAF, REWITEC ya contaba con 13 años de presencia en el mercado alemán, siendo titular de la marca “REWITEC” para identificar productos de la clase 04, en Alemania desde el año 2005. Además, identificó que la denominación “REWITEC” forma parte de la denominación social de la empresa accionante y que corresponde a un término de fantasía, siendo poco probable atribuir a la casualidad o a

una simple coincidencia que dos empresas en lugares distintos pudieran crear la misma denominación para identificar productos similares.

Siendo ello así, la Sala determinó que existen evidencias que permiten inferir razonablemente que DISTUGRAF tenía conocimiento previo de la existencia de la empresa REWITEC, así como de sus marcas registradas, al momento de solicitar el registro del signo objeto de nulidad, lo cual constituye un acto de mala fe.

5. CONCLUSIONES

- La nulidad relativa de un registro marcario se produce cuando se ha comprobado que, al momento de su solicitud, el administrado ha actuado mediando mala fe; o, cuando se verifica que el signo solicitado se encuentra incurso en uno de los supuestos de prohibición previstos en el artículo 136 de la Decisión 486.
- En lo que se refiere a la nulidad de registro por tratarse de un signo distintivo obtenido mediando mala fe, si bien la normativa no expone supuestos claros de aquellos supuestos que configuran mala fe, considero que debe analizarse cada caso en concreto, adoptando criterios establecidos por la doctrina, como son la verificación de las siguientes circunstancias: si quien actúa de mala fe es del mismo sector económico que quien dice ser el legítimo titular; si la marca objeto de nulidad reproduce las mismas características que una marca creada por otro; si la marca es de fantasía y ha sido usada anteriormente en el mercado; si quien alega la nulidad ha acreditado la existencia de su marca con anterioridad.

Pues considero que dichas circunstancias han sido determinantes en el caso bajo análisis, para determinar que DISTUGRAF sí tenía conocimiento previo de la existencia de la empresa REWITEC, así como de sus marcas registradas, al momento de solicitar el registro del signo objeto de nulidad, como bien ha sido determinado tanto en primera como en segunda instancia, para concluir que se configuró un acto de mala fe.

- En lo que respecta a la nulidad relativa por contravención al literal d) del artículo 136 de la Decisión 486, para que se configure el supuesto, considero que debe demostrarse de manera objetiva que el titular de la marca objeto de nulidad tiene la calidad previa de agente, distribuidor o representante del tercero que solicita la nulidad; es decir, que se demuestre que en fecha anterior al registro las partes hayan suscrito algún convenio, contrato, u otro documento, que de cuenta de una relación comercial.

No obstante, en el presente caso, y como bien determinó la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, de los documentos aportados en el procedimiento, la empresa DISTUGRAF al momento de solicitar el registro de la marca “REWITEC y logotipo” en clase 01, no contaba con la calidad de agente, distribuidor o representante autorizado de REWITEC, pues la relación contractual entre las empresas mencionadas se efectuó de manera posterior a la solicitud de registro, por lo que considero que no se incurrió en la prohibición prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486.

- Respecto a la causal de nulidad relativa de un registro marcario cuando haya sido obtenido en contravención a lo previsto en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486, considero que en el presente caso, el INDECOPI no consideró que sí se trata de un título o nombre de una persona jurídica distinta al titular de la marca, es decir, DISTUGRAF; y, se está afectando la identidad o prestigio de la empresa REWITEC, pues los consumidores en el mercado peruano podrían considerar que los productos identificados con la marca “REWITEC y logotipo” se tratan de productos propios de la empresa REWITEC, lo cual no sería cierto; por lo menos hasta antes de haber suscrito el acuerdo comercial de fecha 26 octubre de 2016.
- De acuerdo con la normativa peruana aplicable, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, es la autoridad nacional competente para resolver las acciones de nulidad planteadas tanto de oficio como de parte.

La facultad del INDECOPI para resolver las acciones de nulidad puede prevalecer ante un acuerdo de resolución de conflictos vía arbitral suscrito entre privados, sobre todo en aquellos casos en los que se demuestre que existe un interés general tutelado, como lo es salvaguardar los intereses de los consumidores ante un riesgo de confusión en el mercado.

6. BIBLIOGRAFÍA

Normativa

- Constitución Política del Perú de 1993.
- Decreto Supremo 004-2019-JUS, TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley 27444.
- Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
- Decreto Legislativo 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486.
- Decreto Legislativo 1033, Ley de Organización y Funciones del INDECOPI.

Jurisprudencia

- Proceso 279-IP-2015. Sentencia del 5 de febrero del 2016.
- Resolución 1066-2015/TPI-INDECOPI, recaída en el Expediente 534252-2013.
- Resolución 1123-2020/TPI-INDECOPI, recaída en el Expediente 789637-2019.
- Resolución 147-2021/TPI-INDECOPI, recaída en el Expediente 800346-2019.

Doctrina

- Ferrero Diez Canseco, Gonzalo. (2006). Breves reflexiones acerca de la nulidad de marcas. *Ius et Veritas*, (33), pp. 179-183).
- Arana Courrejolles, Maria del Carmen. (2017). La protección jurídica de los signos distintivos: marcas, nombres y lemas comerciales, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.

- Schiantarelli González, Juan Pablo (2016). La mala fe como causal de irregistrabilidad marcaria en la práctica legal peruana. *Advocatus* (34), pp. 181-203.
- Matheus López, J. C., y Matheus López, C. A (2004). El arbitraje en materia de signos distintivos empresariales. *IUS ET VERITAS*, 14(28), pp. 260-274.
- Alferillo, Pascual Eduardo (2014). La "mala fe" en Argentina y Perú. *Advocatus*, (030), 187-214.

7. ANEXOS

- 1) Acción de nulidad interpuesta por la empresa REWITEC.
- 2) Contestación a la acción de nulidad presentada por DISTUGRAF.
- 3) Resolución 4559-2019/CSD-INDECOPI, emitida por la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI.
- 4) Recurso de apelación formulado por DISTUGRAF.
- 5) Contestación al recurso de apelación presentado por REWITEC.
- 6) Resolución 0991-2020/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI.

Resolución emitida por la Segunda Instancia



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

115

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

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

ACCIONANTE : REWITEC GMBH

EMPLAZADA : DISTUGRAF S.A.C.

Nulidad de registro de marca de producto concedida bajo la vigencia de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075 – Mala fe - Artículo 136 inciso d) de la Decisión 486

Lima, doce de octubre de dos mil veinte.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 15 de febrero de 2019, Rewitec GmbH (Alemania) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto REWITEC y logotipo (Certificado N° 240458), otorgado a favor de Distugraf S.A.C., para distinguir producto químico para la industria de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial.



Señaló lo siguiente:

- (i) Al momento del otorgamiento del registro, la marca REWITEC y logotipo se encontraba incurso en las prohibiciones contenidas en el artículo 136 incisos d) y e) de la Decisión 486¹, además de haber sido solicitada de *mala fe*.

¹ **Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

- (ii) Es titular, en Alemania, de la marca REWITEC, inscrita con Certificado N° 30473797, desde el 4 de agosto de 2005, para distinguir productos de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial.
- (iii) Es titular, en la Unión Europea, de la marca REWITEC, inscrita con Certificado N° 15974835, para distinguir productos y servicios de las clases 1, 4 y 42 de la Nomenclatura Oficial.
- (iv) La emplazada es la distribuidora y representante oficial en el Perú de los productos de su empresa, toda vez que cuenta con su autorización en base al contrato ("Agent Agreement") celebrado con fecha 26 de octubre de 2016.
- (v) En la misma fecha, ambas partes suscribieron el documento "Trade Name Registration Agreement" en el que aclaran que la marca REWITEC y logotipo (Certificado N° 240458) inscrita en el Perú, le pertenece únicamente a Rewitec GmbH.
- (vi) No obstante haberle solicitado por distintos medios la transferencia de la marca, la emplazada no ha cumplido con tal requerimiento, lo que demuestra la conducta desleal con la que viene actuando.
- (vii) La emplazada no solo tenía conocimiento de la existencia de sus marcas, sino que, además, por medio del registro de la marca objeto de nulidad, tiene la intención de perjudicar los legítimos intereses de su empresa.
- (viii) La denominación REWITEC es parte de la denominación social de su empresa.
- (ix) La marca objeto de cuestionamiento afecta la identidad y prestigio de Rewitec GmbH, la cual es reconocida a nivel internacional.

Amparó sus argumentos en los artículos 136 incisos d) y e) y 172² de la Decisión 486.

Adjuntó medios probatorios.

del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

(...)

² **Artículo 172.-**

(...)

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

116

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

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

Con fecha 30 de abril de 2019, Distugraf S.A.C. (Perú) absolvió el traslado de la acción de nulidad formulada señalando lo siguiente:

- (i) El registro de la marca objeto de nulidad no fue solicitado de mala fe, toda vez que dicho acto fue informado oportunamente a la accionante, quien estuvo de acuerdo con que el registro fuera inscrito a favor de su empresa Distugraf S.A.C.
- (ii) En el documento denominado "Trade Name Registration Agreement" de fecha 26 de octubre de 2016, la accionante Rewitec GmbH reconoció que tiene conocimiento del registro de la marca en cuestión; y, de otro lado, su empresa acepta que dicha marca le pertenece a la accionante.
- (iii) El registro de la marca objeto de nulidad fue concedido con anterioridad (11 de agosto de 2016) a los acuerdos comerciales que utiliza la accionante para reivindicar su titularidad.
- (iv) Es cierto que su empresa suscribió el contrato denominado "Agent Agreement" con la empresa Rewitec GmbH a fin de actuar como un agente mercantil. En la cláusula 2.6 de dicho documento se establece que *"el agente proporcionará todos los permisos, licencias y registros necesarios para realizar negocios legalmente como agente de Rewitec en el territorio nacional dentro de los 90 días siguientes a la firma de este acuerdo (...) el agente hace todo lo posible para apoyar a Rewitec en la adquisición de autorizaciones y licencias oficiales para la realización de pedidos en el territorio contractual"*.
- (v) Sin embargo, dicho contrato entró en vigor el 26 de octubre de 2016, por lo que, a la fecha de la solicitud de la marca cuestionada (25 de abril de 2016), no existía relación comercial entre las partes.
- (vi) En la cláusula 12 del contrato denominado "Agent Agreement" se estableció que *"todas las controversias que surjan de o en relación con este acuerdo serán sometidas a arbitraje (...)"*, por lo que claramente existe un incumplimiento por parte de la empresa accionante, dado que debió iniciar una petición de arbitraje en Alemania y no solicitar la nulidad del registro en cuestión.
- (vii) El Indecopi no será la autoridad competente para emitir algún pronunciamiento sobre la obligación de transferir la marca, dado que el presente caso corresponde a una litis que debe ser sometida a arbitraje.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

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

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

- (viii) Las prohibiciones en que se sustenta la acción de nulidad deben ser analizadas al momento en que se solicitó el registro de la marca en cuestión (25 de abril de 2016), fecha en la que no existía vinculación alguna entre ambas empresas.
- (ix) Actualmente, existen diferencias comerciales con la accionante, la cual pretende desconocer la inversión realizada por su empresa en el registro de la marca REWITEC y logotipo (Certificado N° 240458).

Mediante Resolución N° 4559-2019/CSD-INDECOPI de fecha 3 de octubre de 2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Rewitec GmbH y NULO el registro de la marca REWITEC y logotipo (Certificado N° 240458). Consideró lo siguiente:

I. Cuestión previa

- La emplazada manifestó que Indecopi no es competente para pronunciarse sobre la obligación de transferir la marca REWITEC objeto de nulidad, siendo la vía idónea el arbitraje.
- Indecopi es la autoridad competente para resolver los procedimientos relativos al registro de marcas de productos y/o servicios, así como los procedimientos contenciosos relativos a estas.

II. Mala fe

- Existen elementos suficientes que permiten concluir razonablemente que, con antelación a la presentación de la solicitud de registro de la marca objeto de cuestionamiento, la emplazada conocía o estuvo en posibilidad de conocer la existencia de las marcas REWITEC, registradas en Alemania a favor de la accionante para distinguir productos de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, actuación que constituye una conducta de mala fe.
- Ha quedado desvirtuada la presunción de buena fe que ampara a la emplazada, correspondiendo declarar fundada la presente acción en este extremo.

III. Aplicación del artículo 136 inciso d) de la Decisión 486

- No se ha demostrado que la emplazada haya actuado como representante, distribuidora o una persona expresamente autorizada por Rewitec GmbH; por lo que no resulta aplicable la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

IV. Aplicación del supuesto contenido en el inciso e) del artículo 136 de la Decisión 486

- La accionante no ha acreditado que el sector pertinente de los consumidores de los productos comercializados por su empresa identifique de manera unívoca la denominación REWITEC o que dicha denominación goce de reconocimiento, por lo que no se ha afectado su identidad o el prestigio de su nombre, correspondiendo declarar infundada la acción de nulidad en este extremo.

V. Conclusión

- El registro de la marca REWITEC y logotipo (Certificado N° 240458) fue solicitado mediando mala fe, razón por la cual se encuentra incurso en la causal de nulidad establecida en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, correspondiendo declarar fundada la acción de nulidad interpuesta por Rewitec GmbH.

Con fecha 4 de noviembre de 2019, Distugraf S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- (i) La empresa Rewitec GmbH pretende desconocer lo dispuesto en la cláusula 12 del contrato "Agent Agreement", puesto que inició la presente acción de nulidad, en lugar de una petición de arbitraje en Alemania.
- (ii) El conflicto se centra en un acuerdo comercial del que deriva el pago de agenciamiento y la transferencia de una marca que corresponde a temas de libre disposición comercial y que afectan únicamente a las partes involucradas.
- (iii) La Comisión manifestó que su empresa debió tener conocimiento de que la accionante era titular del registro de la marca REWITEC en Alemania. Sin embargo, ello no tiene sustento fáctico en prueba alguna, por lo que existe motivación aparente de la resolución impugnada.
- (iv) La Comisión no sustenta cómo es que su empresa conoció de la existencia de la marca alemana con anterioridad al 26 de octubre de 2016 (fecha en que celebró el contrato con la accionante), por lo que debe declararse la nulidad de la resolución apelada.

Con fecha 19 de diciembre de 2019, Rewitec GmbH absolvió el traslado de la apelación interpuesta reiterando sus argumentos. Además agregó lo siguiente:

M-SPI-01/01

5-24



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

- (i) El hecho de que la emplazada no haya transferido el registro de la marca objeto de nulidad a favor de su empresa, constituye un supuesto externo al contrato denominado "Agent Agreement". En tal sentido, la autoridad competente para determinar la nulidad de un registro de marca es el Indecopi.
- (ii) Es difícil que una empresa firme un acuerdo de agente sin haber estudiado y/o conocido con anterioridad las marcas de la empresa que va a representar. Además, el nombre de su empresa incluye la denominación REWITEC que conforma a la marca objeto de nulidad.
- (iii) En el documento denominado "Trade Name Registration Agreement" se establece que el titular de la marca REWITEC es Rewitec GmbH, lo que demuestra el conocimiento previo, así como la mala fe con la que actuó la emplazada.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si la Resolución N° 4559-2019/CSD-INDECOPI de fecha 3 de octubre de 2019, se encuentra incurso en alguna causal de nulidad.
- b) De no ser el caso, si el registro de la marca REWITEC y logotipo (Certificado N° 240458) se encuentra incurso en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486, al haberse obtenido de mala fe.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado que Distugraf S.A. (Perú) es titular de la marca de producto constituida por la denominación REWITEC y logotipo, conforme al modelo, que distingue producto químico para la industria de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 240458, vigente desde el 11 de agosto de 2016 hasta el 11 de agosto de 2026.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

118

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

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

El referido registro fue solicitado con fecha 25 de abril de 2016 y otorgado mediante Resolución N° 13727-2016/DSD-INDECOPI de fecha 11 de agosto de 2016.

2. Nulidad del acto administrativo

2.1. Marco legal

El artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, entre otros, 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 14³.

Asimismo, el artículo 11.2⁴ de la citada norma señala que la nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será conocida y declarada por la autoridad competente para resolverlo.

³ Artículo 14.- Conservación del acto

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.

14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial.

14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado.

14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio.

14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial.

14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.

⁴ Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad

(...)

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.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/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.

2.2 Requisitos de validez de los actos administrativos

El artículo 3 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) establece que son requisitos de validez de los actos administrativos, entre otros, el siguiente:

Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

De otro lado, el artículo 6 del mismo cuerpo normativo 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 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,

La nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será conocida y declarada por la autoridad competente para resolverlo.
(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

contradicción o insuficiencia, no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.

2.3 Aplicación al caso concreto

En su escrito de apelación, la emplazada señaló que la Comisión no sustentó cómo es que su empresa conoció o debió conocer de la existencia de la marca alemana con fecha anterior al 26 de octubre de 2016, por lo que existe falta de motivación en la resolución apelada y, en consecuencia, debe declararse su nulidad.

En el punto 3.5. de la Resolución N° 4559-2019/CSD-INDECOPI, la Comisión expuso los fundamentos que sirvieron de sustento para considerar que el registro de la marca REWITEC y logotipo (Certificado N° 240458) fue obtenido mediando mala fe, tal como se aprecia a continuación:

“Analizados en su conjunto los medios probatorios anteriormente citados, se desprende lo siguiente: (i) la emplazada cuenta con un registro en Alemania, desde el 04 de agosto de 2005, de la marca REWITEC para distinguir productos de la clase 04 de la Clasificación Internacional; (ii) El signo solicitado reproduce de forma idéntica la denominación REWITEC; (iii) La emplazada reconoce que la marca registrada REWITEC pertenece a la accionante; (iv) La denominación REWITEC es una denominación de fantasía.

En ese sentido, existen elementos suficientes que razonablemente permiten concluir que con antelación a la presentación de la solicitud de registro de la marca materia de autos, la emplazada conocía o estuvo en la posibilidad de conocer la existencia de las marcas REWITEC, registradas a favor de la accionante en el extranjero para distinguir productos de la clase 04 de la Clasificación Internacional y que estas le pertenecían a un tercero y pese a ello, solicitó el registro de la marca cuya nulidad se pretende, la cual es sustancialmente semejante a la marca de titularidad de la accionante; actuación que constituye una conducta de mala fe que el ordenamiento jurídico no puede tolerar.”
(El resaltado es de la Sala)

En atención a lo expuesto, se advierte que la Resolución N° 4559-2019/CSD-INDECOPI de fecha 3 de octubre de 2019 ha sido emitida conforme a ley.

M-SPI-01/01

9-24



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

3. Cuestiones previas

3.1 De lo manifestado por la emplazada

La emplazada ha manifestado que el conflicto se centra en un acuerdo comercial del que deriva el pago de agenciamiento y la transferencia de una marca, lo que corresponde a temas de libre disposición comercial y que afectan únicamente a las partes involucradas.

El presente caso versa sobre la acción de nulidad del registro de la marca REWITEC y logotipo (Certificado N° 240458). De acuerdo con lo establecido en el artículo 42.2 inciso a) del Decreto Legislativo 1033⁵, el Indecopi es la autoridad nacional competente para resolver este tipo de acciones.

Cabe precisar que, en el presente procedimiento, no se discute si corresponde transferir la marca REWITEC y logotipo (Certificado N° 240458) a favor de la accionante.

3.2 De los extremos apelados

Distugraf S.AC. ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución emitida por Primera Instancia únicamente en el extremo que declaró la mala fe con la que habría sido obtenida la marca REWITEC y logotipo (Certificado N° 240458).

En la medida que la accionante no ha interpuesto recurso de apelación ha quedado firme el extremo referido a que la marca objeto de nulidad no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 incisos d) y e) de la Decisión 486.

⁵ **Artículo 42 del Decreto Legislativo 1033.-** De las Comisiones de Propiedad Intelectual.-

(...)

42.2 Las Comisiones mencionadas en el numeral anterior son competentes para pronunciarse respecto de:

a) En el caso de la Dirección de Signos Distintivos, sobre oposiciones a solicitudes de registro; nulidades y cancelaciones de registro de oficio o a pedido de parte; y las acciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual bajo su competencia;

(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

120

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

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

4. Nulidad del registro de una marca

4.1. Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución⁶.

En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca de producto REWITEC y logotipo, registrada bajo Certificado N° 240458 (con fecha 11 de agosto de 2016), se encontraba vigente la Decisión 486 y el Decreto Legislativo N° 1075. En consecuencia, la solicitud de nulidad del registro de dicha marca debe ser evaluada sobre la base de los criterios contenidos en dichas normas.

En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que se aplican las normas vigentes a la fecha de tramitación de la acción de nulidad.

4.2. Causal de nulidad

El segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

⁶ Artículo 103 de la Constitución. - Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

REPUBLICA DEL PERÚ
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
INDECOPI
CALLE DE LA PROSA 104, SAN BORJA, LIMA 41 - PERÚ
TEL: 224 7800
WWW.INDECOPI.GOB.PE

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

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

En el presente caso, se advierte que la solicitud de nulidad presentada por Rewitec GmbH tiene como sustento la supuesta mala fe con la que habría actuado la emplazada al momento de solicitar el registro de la marca REWITEC y logotipo (Certificado N° 240458).

5. Respecto de la mala fe invocada

5.1 Derecho de prelación y buena fe

5.1.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la *buena fe*⁷ como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto para establecer un estándar jurídico o un modelo de conducta a seguir. En efecto, Torres Vásquez⁸ señala que los principios generales, entre ellos, la buena fe, fundamentan o sustentan todo el ordenamiento jurídico. Es, a su juicio, además, un principio general de integración: a falta de ley o de costumbres, los vacíos que presenta el ordenamiento jurídico se integran con los principios generales, entre los que figura la buena fe.

De la Puente y Lavalle⁹ señala que la buena fe es considerada en forma consensual por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho ha recibido dándole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto jurídico. La buena fe no es una creación del legislador, que ha preestablecido su contenido; es la adaptación de un principio inherente a la conducta de los hombres, en la esfera más amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso regular para que sea susceptible de tener efectos jurídicos. Por su parte, Jiménez Vargas-Machuca¹⁰ señala que la buena fe, como principio general del derecho,

⁷La Real Academia Española define a la *buena fe* como el "*criterio de conducta al que ha de adaptarse el comportamiento honesto de los sujetos de derecho*", mientras que a la *mala fe* la define como la "*malicia o temeridad con que se hace algo o se posee o detenta algún bien*". Definiciones extraídas del Diccionario de la Lengua Española - Vigésima Segunda Edición, Real Academia Española en www.rae.es.

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

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

¹⁰Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, "La Unidad del principio general de la buena fe y su trascendencia en el Derecho moderno". En: Contratación Privada, Jurista Editores, Lima - Perú 2002, pp. 85.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

121

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

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

constituye una vía de comunicación del derecho con la moral social y con la ética, lo cual supone la canalización del derecho hacia sus metas más elevadas.

Agrega la autora nacional últimamente citada que si bien nuestro Código Civil es asistemático en su conceptualización – *al considerarla un principio general interpretativo de los contratos y los actos jurídicos, mientras que, por otro lado, menciona que los contratos se rigen por “las reglas de la buena fe y común intención de las partes”* – la ubica como principio precisamente en la norma que establece la forma como debe interpretarse el acto jurídico¹¹.

Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado recientemente en el 12-IP-2015¹² lo siguiente:

“La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. (...).”

En el ámbito administrativo, el TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) establece como uno de los principios en los que se sustenta el procedimiento administrativo (Artículo IV del Título Preliminar) al Principio de buena fe procedimental¹³ (numeral 1.8); por el cual la autoridad administrativa, los

Asimismo, señala que el concepto de la buena fe es generalmente asociado con la rectitud, honradez, buen proceder, buena intención, confianza en la verdad de un acto jurídico, ingenuidad, candor, inocencia, etc. teniendo siempre una connotación loable y sana, socialmente aceptable y deseable.

¹¹ *Ibidem* (nota 10), pp. 83-84.

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

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

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



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

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

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPH-INDECOP/

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas nacionales y extranjeros¹⁴.

5.1.2 Clasificación de la buena fe

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta clasificación responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad¹⁵. Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia en la que éste pueda actuar para no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.

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

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

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

Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina en sus “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General” (Ed. Gaceta Jurídica, Lima - Perú 2003) precisa que, con el acogimiento de la buena fe en la actuación administrativa, el ordenamiento busca la protección a la confianza de la apariencia generada en la otra parte por su propia conducta, al haber generado la confianza razonable o legítima de que no ejercerá dicha facultad o de que la ejercerá de otro modo. Agrega que la buena fe o la confianza legítima, como es conocido este principio en otros ordenamientos, impone el deber de coherencia en el comportamiento propio de las autoridades, los administrados, los representantes y abogados (p. 37).

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



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

12

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

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de tratamiento del principio de la buena fe *en sentido negativo* estableciéndose conductas típicas que no son aceptadas en el tráfico mercantil, porque se considera que atentan contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el mercado. La primacía del orden público sobre el principio de la buena fe subjetiva se encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia¹⁶. Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil¹⁷.

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

5.2.1 Consideraciones generales

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

Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos constituyen el elemento identificador de los productos y servicios existentes en el mercado,

¹⁶La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en la presente Ley.

Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

- A las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad; y,
- A los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma.

No es de aplicación en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por el Artículo 2014 del Código Civil.

¹⁷Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

REPUBLICA DEL PERÚ
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
INDECOPI
CALLE DE LA PROSA 104, SAN BORJA, LIMA 41 - PERÚ
TEL: 224 7800
E-MAIL: CONSULTAS@INDECOPI.GOB.PE / WEB: WWW.INDECOPI.GOB.PE

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

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPH-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

que contribuyen de manera significativa a reconocer el origen empresarial que responde por ellos. En tal sentido, debe asegurarse su transparencia en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí sino fundamentalmente de los consumidores y/o usuarios que son los últimos beneficiarios de dichos bienes y servicios.

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

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser – *dependiendo en el momento en el que se produzca* – alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486¹⁸; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremacía del principio de la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los de los consumidores. Es por ello que la Decisión 486 restringe el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas. Pero también es verdad que regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra

¹⁸Artículo 136.- "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...)
d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; (...)".



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

103

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

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

el desenvolvimiento de la competencia y la transparencia del mercado a través de la actividad deshonesto y desleal en las prácticas comerciales.

5.2.2 La mala fe en la etapa pre y post registral

En nuestra legislación vigente en materia de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

- (i) En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero¹⁹. En estos casos, la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

El supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que, al no haber una causal de prohibición, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aún más relevante si, durante la etapa pre-registral, la actuación de la Administración ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

Ante ello, debe tenerse en consideración que, al haber impuesto la norma legal aplicable en la materia, la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa

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



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

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

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPH-INDECOP

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPH-INDECOP

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

- al registro, cuya aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad.
- (ii) Con relación a la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe – ni siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 344²⁰ – qué conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia.

Debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado²¹, que incurre en mala fe quien – *en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro* – tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

²⁰El artículo 113 literal c) de la Decisión 344 establecía lo siguiente:

La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:

(...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

²¹Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura jurídica general del abuso del derecho es aplicable también al derecho de marcas cuando se está ante el supuesto de una solicitud de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edición, Munich 1999, pp. 1367 y ss.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

104

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

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 12-IP-2015²² que:

“(...) para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”.

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que:

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

5.3 Aplicación al caso concreto

Para acreditar la mala fe de la emplazada, la accionante presentó los siguientes medios probatorios:

- (i) Copia del documento denominado “Agent Agreement” de fecha 26 de octubre de 2016, celebrado entre Rewitec GmbH y Distugraf S.A.C.
- (ii) Copia del documento denominado “Trade Name Registration Agreement” de fecha 26 de octubre de 2016, celebrado entre Rewitec GmbH y Distugraf S.A.C.
- (iii) Impresiones de la página web de TMView con información respecto del Certificado N° 30473797.
- (iv) Copia del Certificado de registro N° 015974835 emitido por la EUIPO.
- (v) Información contenida en la página web <https://www.rewitec.com/index.php/en/>.

Del análisis de los medios probatorios presentados, la Sala advierte lo siguiente:

²² Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015, p. 11.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

- Para la suscripción de los acuerdos comerciales usualmente existe un periodo en que las empresas intervinientes evalúan a su contraparte para analizar la pertinencia de su celebración, así como un lapso para las negociaciones correspondientes. En ese sentido, la suscripción de los documentos en los que se plasma el acuerdo es la finalización de un proceso que inició tiempo atrás.

En atención a ello, si bien los acuerdos denominados "Agent Agreement" y "Trade Name Registration Agreement" se suscribieron el 26 de octubre de 2016, el proceso para tal efecto debió iniciarse anteriormente.

- En el documento señalado en el numeral i), las partes del presente procedimiento acuerdan lo siguiente:
 - Rewitec GmbH designa a Distugraf S.A.C. como su agente mercantil, importador y distribuidor en el Perú de recubrimiento de silicato de alta calidad para varias aplicaciones.
 - Distugraf S.A.C. se compromete a "hacer todo lo posible para iniciar relaciones comerciales para la venta de los productos por y en nombre de Rewitec".
 - La emplazada sería la responsable de obtener todos los permisos, licencias y registros necesarios para realizar negocios legalmente como agente de Rewitec en el territorio contractual dentro de los 90 días siguientes a la firma del acuerdo.
- En el documento del numeral ii), se acuerda que el nombre registrado REWITEC en la ciudad de Lima (Perú) pertenece exclusivamente a la accionante, Rewitec GmbH, tal como se aprecia a continuación:

M-SPI-01/01

20-24



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

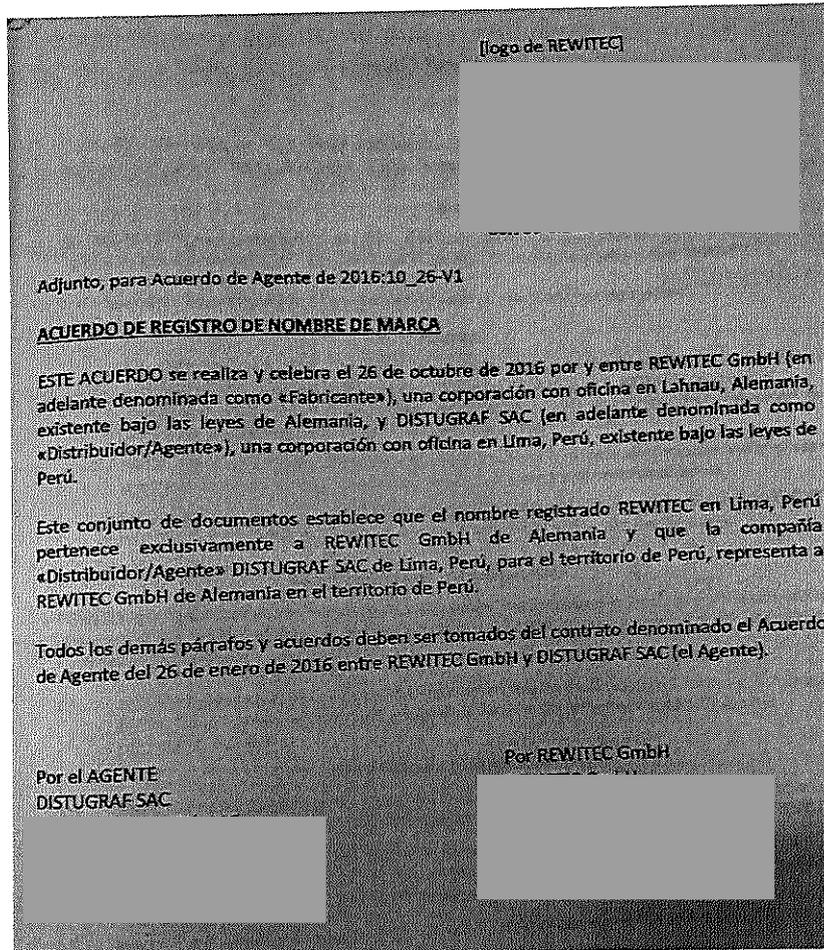
INDECOPI

113

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

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD



- Las impresiones de la página web de TMView se refieren a que Rewitec GmbH es titular en Alemania de la marca REWITEC que distingue aceite y grasas industriales, lubricantes de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 4 de agosto de 2005, bajo Certificado de registro N° 30473797.
- El documento descrito en el numeral v), acredita que Rewitec GmbH es titular en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de la



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI

...
...
...
...
...
...

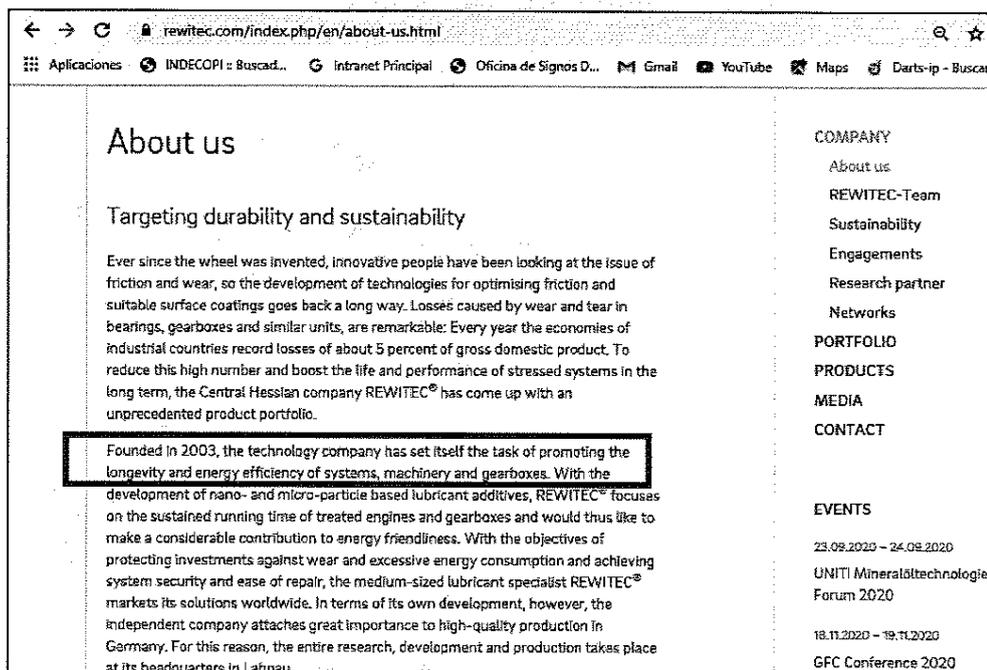
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

marca REWITEC para distinguen productos y servicios de las clases 1, 4 y 42 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 7 de febrero de 2018.

- Respecto de la impresión de la página web <https://www.rewitec.com/index.php/en/>, se advierte que Rewitec es una empresa alemana fundada en el año 2003 y se dedica al desarrollo de aditivos lubricantes a base de nanopartículas, conforme se aprecia a continuación:



De lo actuado en el procedimiento, así como de los medios probatorios presentados, se desprende lo siguiente:

- A la fecha en que la emplazada solicitó el registro de la marca objeto de nulidad, la accionante tenía 13 años en el mercado alemán, dedicándose al desarrollo de aditivos lubricantes a base de nanopartículas.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

116

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

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

- La accionante es titular, en Alemania, de la marca REWITEC para distinguir productos de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, desde el 4 de agosto de 2005, es decir con anterioridad a la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad.
- La denominación REWITEC que forma parte de la marca cuya nulidad se pretende, además de ser parte de la denominación social de la accionante, es un término de fantasía, siendo poco probable atribuir a la casualidad o a una simple coincidencia que dos empresas en lugares distintos pudieran crear la misma denominación, para identificar productos similares.
- Los acuerdos comerciales celebrados entre ambas partes determinan que la emplazada conocía de la existencia de la empresa accionante, así como de su marca REWITEC, habiendo reconocido que este signo le pertenecía a esta última.

Del análisis en conjunto de los medios probatorios antes señalados, se determina que existen evidencias que permiten inferir razonablemente que, a la fecha de la solicitud de registro de la marca REWITEC y logotipo (Certificado N° 240458), la emplazada tenía conocimiento de la existencia previa de la marca REWITEC de la accionante y que a través de su conducta estaba afectando la futura actividad comercial de la empresa accionante en el mercado peruano.

En consecuencia, la Sala considera que, a partir de los actuados en el presente procedimiento, se puede concluir que, a la fecha en que se solicitó el registro de la marca objeto de nulidad, la emplazada actuó con mala fe.

5. Procedencia de la acción de nulidad

En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que el registro de la marca de producto REWITEC y logotipo (Certificado N° 240458) fue obtenido de mala fe, por lo que se encuentra incurso en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486.



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0991-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 785930-2019/DSD

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar **INFUNDADO** al pedido de nulidad de la Resolución N° 4559-2019/CSD-INDECOPI de fecha 3 de octubre de 2019 efectuada por Distugraf S.A.C.

Segundo.- Declarar **INFUNDADO** el recurso de apelación interpuesto por Distugraf S.A.C.

Tercero.- **CONFIRMAR** la Resolución N° 4559-2019/CSD-INDECOPI de fecha 3 de octubre de 2019, que declaró **FUNDADA** la acción de nulidad por mala fe interpuesta por Rewitec GmbH, contra el registro de la marca **REWITEC** y logotipo, conforme al modelo, inscrita bajo Certificado N° 240458, a favor de Distugraf S.A.C., para distinguir productos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial.

Quinto.- Declarar **NULO** el registro de la marca **REWITEC** y logotipo (Certificado N° 240458), para distinguir productos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial.

Sexto.- Precisar que queda **FIRME** la Resolución N° 4559-2019/CSD-INDECOPI de fecha 3 de octubre de 2019, en el extremo que declaró **INFUNDADA** la acción de nulidad interpuesta contra el registro de la marca **REWITEC** y logotipo (Certificado N° 240458) por encontrarse incurso en la prohibición del artículo 136 incisos d) y e) de la Decisión 486.

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



Firmado digitalmente por ROSASCO DULANTO Virginia Maria FAU 20133840633 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.11.2020 19:52:50 -05:00

VIRGINIA MARÍA ROSASCO DULANTO
Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/ma.

M-SPI-01/01

24-24

