

MOOT COURT DE PROPIEDAD INTELECTUAL 2021

Jurisdicción: Perú. Comisión de Signos Distintivos del Indecopi.

El fútbol es un deporte que, en el Perú, tiene sus orígenes hacia finales del siglo XIX. Sus inicios conocidos se verifican en agosto de 1892 cuando en diversos diarios de Lima se hizo el recuento del partido que se llevó a cabo entre dos equipos de jugadores aficionados y que estaban integrados mayoritariamente por ciudadanos ingleses residentes en Lima y Callao. Como es sabido, en ambas ciudades había una importante comunidad de ciudadanos de esa nacionalidad y eran quienes habían traído ese deporte a Perú.

La popularización del fútbol se puede calificar de “meteórica” y, tal como había ocurrido en otros países de Europa y América Latina, se crearon diversos clubes de aficionados que tenían como propósito promover su difusión a través de campeonatos entre sus equipos. Los campeonatos atrajeron un número creciente de público, lo que generó importantes ingresos a través del cobro por las entradas a los partidos. Del mismo modo, obtuvieron ingresos de las empresas que los patrocinaban. Con el tiempo, algunos de ellos, los más exitosos, dejaron de ser clubes de aficionados de ciudadanos mayormente extranjeros para erigirse en entidades que pudieron construir sus propios campos deportivos, instalaciones para entrenar a sus equipos y jóvenes valores, así como profesionalizar a los jugadores entre otros aspectos.

La historia del crecimiento y de la importancia del fútbol es conocida y hoy en día está más que acreditada la trascendencia de este deporte a nivel mundial.

Uno de los primeros clubes que se estableció en el Perú fue en la ciudad del Callao y se denominó “Real Felipe Fútbol Club” en referencia a la Fortaleza del Real Felipe que, como es sabido, es una edificación militar construida en el siglo XVIII en la bahía del Callao y que tenía como propósito proteger dicho puerto contra los ataques de piratas y corsarios. Este club, creado en 1902, tenía como característica principal que la mayoría de sus integrantes eran ciudadanos españoles. Ello a diferencia de lo que había ocurrido con otros clubes que, como se ha señalado, era de ciudadanos ingleses. Como resulta natural, los colores del uniforme de este equipo eran el pantalón rojo y la camiseta amarilla con una pequeña franja en el borde del cuello con los colores rojo, blanco y rojo, en ese orden.

El “Real Felipe”, como se le conocía en el Perú, fue un equipo sumamente exitoso durante la primera década del Siglo XX. Es del caso notar que, debido a circunstancias particulares de sus integrantes, su participación se

fue diluyendo paulatinamente a tal punto que hacia 1910 dejaron de intervenir en los campeonatos organizados entre los diferentes equipos existentes en Perú y dejó de existir. Ello se debió principalmente a que varios de sus integrantes y mejores jugadores emigraron del Perú y se radicaron en Córdoba, Argentina.

En Argentina, los exjugadores del “Real Felipe Fútbol Club” del Callao crearon en 1912 una nueva asociación deportiva dedicada al entrenamiento, la enseñanza y la práctica de fútbol profesional y a la que, como una manera de recordar sus orígenes, le pusieron la misma denominación que había tenido en el Perú: “Real Felipe FC”. El uniforme que se emplea desde esa época es mismo que se utilizó en el Perú anteriormente.

Con el transcurso de los años, el “Real Felipe FC”, de Córdoba, popularmente conocido como “Real Felipe” o “RF”, se convirtió en uno de los equipos argentinos de mayor reputación puesto que han obtenido gran cantidad de títulos, en campeonatos internacionales, no solo en el ámbito sudamericano, sino intercontinental. Del mismo modo, muchos de sus jugadores han sido integrantes de la selección de fútbol de Argentina y han sido objeto de importantes adquisiciones por equipos de fútbol en diversos países del mundo. Igualmente, se ha convertido en un semillero de jugadores, a través de su permanente impulso y apoyo en divisiones de menores. Cabe indicar que Real Felipe es, sin la menor duda, uno de los equipos más conocidos y reputados en Argentina, así como también a nivel mundial.

Como hecho anecdótico, cada vez que han participado en partidos internacionales con equipos peruanos, no han dejado de recordar sus orígenes en el Callao hace más de un siglo.

Desde su fundación en Argentina, el Real Felipe FC ha utilizado ininterrumpidamente esta denominación en el mercado para identificar todas las actividades relacionadas con su giro. Incluso, desde hace más de 60 años, la tienen registrada ante la autoridad competente de Argentina como marca denominativa en la Clase 41 de la Clasificación Internacional. Del mismo modo, desde hace más de cinco décadas, han venido comercializando productos de diversa índole para promover su imagen institucional. En efecto, en paralelo a las actividades propias del deporte, el Real Felipe FC ha desarrollado una importante industria de *merchandising*, entre la que destaca la de prendas de vestir, especialmente ropa deportiva en la que utilizan los colores originales y, claro está, el nombre del club. Sobre este último particular es del caso indicar que no cuentan con registro en la Clase 25 de la Clasificación Internacional. Finalmente, la exitosa presencia internacional del Real Felipe FC ha hecho que se ganen el respeto y cariño de una gran cantidad de aficionados al fútbol, no sólo en

Argentina, sino en muchos países del mundo. Es más, en Perú existe un gran número de seguidores de este equipo.

Por otro lado, el señor Roberto López, nacido en el Callao, fue un destacado futbolista que jugó profesionalmente entre 1990 y 2001. Incluso, jugó en un importante equipo de fútbol argentino y que, según notas periodísticas, tuvo conversaciones que no se concretaron con el Real Felipe FC para hacer su pase a dicho club. Luego de retirarse de su actividad deportiva profesional, hizo buen uso de sus ahorros y se convirtió en un importante empresario en el rubro de la gastronomía en diversos países de Sudamérica. En efecto, tiene una cadena de restaurantes que lleva su nombre.

Como parte de su crecimiento personal y empresarial, el señor López también decidió diversificar los sectores de sus inversiones; por lo que exploró la posibilidad de invertir en la industria textil, especialmente en la de ropa deportiva. Siendo el Perú uno de los principales países productores latinoamericanos en este rubro, en 2015, decidió finalmente abrir una fábrica de confecciones en la ciudad del Callao. La empresa se denomina “Manufacturas Real Felipe SAC” y emplea las siglas MRF.

Haciendo honor al lugar que albergó su nueva actividad, el señor López decidió que Manufacturas Real Felipe SAC distinguiera sus productos con la marca REAL FELIPE, ya que son elaborados en las inmediaciones de Callao. Con esta marca de la empresa textil, en la que el señor López es el accionista principal, ha conseguido abrirse paso por el mercado peruano de ropa deportiva y ha comenzado a expandir sus ventas en Ecuador, Colombia, Bolivia y Estados Unidos de América. Los diseños y colores de su ropa deportiva siempre emplean el rojo y amarillo.

Cabe señalar que Manufacturas Real Felipe SAC ha registrado en el INDECOPI dos marcas con las que distingue sus productos. La primera, la marca denominativa REAL FELIPE, inscrita para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional; a saber “prendas de vestir exclusivamente deportiva, calzado y artículos de sombrerería exclusivamente deportiva”. Su número de registro es el P02178456, otorgado el 30 de marzo de 2015 y con vigencia hasta el 30 de marzo de 2025. La segunda marca, inscrita el 1 de enero de 2017 y con vigencia hasta 1 de enero de 2027, es la marca mixta REAL FELIPE y logotipo, en cuyo diseño se utilizan los colores amarillo y rojo. Esta segunda marca se encuentra inscrita con el número de registro P02583034 para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional, a saber “prendas de vestir exclusivamente deportiva, calzado y artículos de sombrerería exclusivamente deportiva”.

Los abogados de Real Felipe FC en Argentina, al notar que las marcas de la empresa del Señor López se están haciendo conocidas en algunos países de Sudamérica; inician procesos de solicitud para el registro de la marca denominativa REAL FELIPE FC en la Clase 41 de la Clasificación Internacional en todos los países de América, diversos de Europa, a través de la Marca Comunitaria Europea, así como en países seleccionados de Asia y África. El proceso de registro no ha tenido mayores inconvenientes.

En el caso del Perú, Real Felipe FC presentó solicitud para el registro de su marca denominativa REAL FELIPE FC para la Clase 41 de la Clasificación Internacional. Ello lo hizo el 23 de junio de 2021.

Publicada la solicitud para el registro de la marca REAL FELIPE FC en el Perú, y dentro del plazo legal, los abogados de la empresa del señor López recomendaron formular oposición a dicha solicitud sobre la base de los registros que posee Manufacturas Real Felipe SAC en la Clase 25 de la Clasificación Internacional. Ella fue presentada el último día del plazo estipulado para estos efectos, sin que haya sido posible adjuntar el poder.

Los representantes del Real Felipe FC deciden actuar legalmente en contra de la oposición presentada.

Los equipos participantes deberán elaborar los argumentos que estimen pertinentes para, según el reglamento, sustentar las posiciones de ambas partes, así como desarrollar la estrategia legal que estimen adecuada. Este es un caso ficticio.