



FACULTAD DE DERECHO

**INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO N° 657962-2016/DSD**

**PRESENTADO POR
DALIA FABIOLA GARCIA DE LA CRUZ**

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

LIMA – PERÚ

2021



CC BY-NC-SA

Reconocimiento – No comercial – Compartir igual

El autor permite transformar (traducir, adaptar o compilar) a partir de esta obra con fines no comerciales, siempre y cuando se reconozca la autoría y las nuevas creaciones estén bajo una licencia con los mismos términos.

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



**Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el
Título de Abogado(a)**

Informe Jurídico sobre Expediente N° 657962-2016/DSD

Materia : NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA

Entidad : INDECOPI

Accionante : J.CH. COMERCIAL S.A.

Emplazado : WILDER GUEVARA DIAZ

Bachiller : DALIA FABIOLA GARCIA DE LA CRUZ

Código : 2012104820

LIMA – PERÚ

2021

En el presente informe jurídico se analizará un Procedimiento Administrativo trilateral sobre tema de nulidad de registro de marca por mala fe. Con fecha 14 de abril de 2016, J.CH. Comercial S.A., de Perú, interpuso acción de nulidad ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad intelectual – Indecopi, contra el registro de la marca de producto DAYUN MOTOR, que distingue productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional, inscrita a favor de Wilder Guevara Diaz manifestando: lo siguiente: (i) Su empresa se dedica a la importación, distribución y comercialización, entre otros, de motos y vehículos terrestres, llantas, aros, cámaras, lubricantes, accesorios y servicios para el mercado automotriz; (ii) El denunciado ha venido solicitando el registro de marcas internacionales que le pertenecen a terceros, y que, el registro de la marca DAYUN MOTOR es nulo al haber sido obtenido de mala fe y fue obtenido para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, adjuntando copia de los certificados de registro de la referida marca en la Unión Europea, Estados Unidos de América y México a favor de GUANGZHOU RED SUN CAR ACCESORIES CO. LTD. De China; (iii) Su empresa y el señor GUEVARA son compradores de las motos del titular y fabricante GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. (iv) Asimismo, GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. Mediante declaración de autorización de fecha 10 de setiembre de 2014 nombró a su empresa como su distribuidor autorizado en el Perú de las motos DAYUN. En el presente procedimiento, el denunciado no presentó los descargos correspondientes, sin embargo, la Comisión de Signos Distintivos procedió a resolver por estar de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Decisión 476, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aplicable según lo dispuesto por el artículo 173 de la norma referida. El expediente analizado contiene materias jurídicas relevantes tales como el concepto de mala fe, el principio de verdad material, el recurso de reconsideración, la marca, la nulidad de un acto administrativo, entre otros. Para lo cual se llevó a cabo la revisión de normas, doctrina y jurisprudencia en materia de Propiedad Intelectual.

ÍNDICE

I.	RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO.....	(3)
II.	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE.....	(6)
III.	POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS.....	(8)
IV.	CONCLUSIONES.....	(17)
V.	BIBLIOGRAFIA.....	(19)
VI.	ANEXOS.....	(21)

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

Por el lado de la Solicitante J.CH COMERCIAL S.A.

Con fecha 14 de abril de 2016, J. Ch. Comercial S.A. (Perú) solicitó la Nulidad del Registro de la Marca de Producto constituida por la denominación DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225), que distingue vehículos; aparatos de locomoción terrestre de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, inscrita a favor de Wilder Guevara Diaz (Peru). Argumento lo siguiente:

- Su empresa se dedicó a la importación, distribución y comercialización, entre otros, de motos y vehículos terrestres, llantas, aros, cámaras, lubricantes, accesorios y servicios para el mercado automotriz, siendo una empresa líder en el mercado del sector transporte, minería, construcción, industria, agroindustria, entre otros.
- Importó y comercializó en el Perú vehículos de diversas empresas extranjeras, entre ellas, Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd. (China).
- Señala que el emplazado, al igual que su empresa, son compradores de motos de la empresa fabricante Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd.
- Señala que el emplazado solicitó el registro de diversas marcas internacionales, las cuales le pertenecen a terceros.
- Solicitó el registro de la marca objeto de nulidad de mala fe y con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
- La empresa Guangzhou Red Sun Car Accesories Co. Ltd. (China) es titular en la Unión Europea, Estados Unidos de América y México del registro de la marca DAYUN MOTOR.

- La empresa Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd. nombró a su empresa, mediante declaración de autorización de fecha 10 de setiembre de 2014, como distribuidor autorizado en el Perú de motos DAYUN.

- En el presente caso, la otra parte no presentó los descargos correspondientes, sin embargo, se pasó a resolver por estar de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aplicable según lo dispuesto por el artículo 173 de la norma referida.

**B. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS
JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE**

¿La Comisión de Signos Distintivos realizó una de Debida Valoración de los Medios Probatorios presentados por la Accionante en vía de Recursal de Reconsideración?

Respecto este primer problema debemos señalar que las presentación de los documentos relacionados con los Contratos Venta – DY-20080326 del 26 de marzo de 2008 y Contrato Venta – DY 20080422 de fecha 22 de abril de 2008 constituían nueva prueba, tal como se desprende del Artículo 217° del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General:

Artículo 217.- Recurso de reconsideración

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba

Siendo así la Comisión no realizó una debida valoración de los medios probatorios señalados incorporados en vía Recursal de Reconsideración.

¿La Comisión de Signos Distintivos respetó el Principio de Presunción de Veracidad respecto la presentación de documentos por parte del Accionante?

Los Contratos Venta – DY-20080326 del 26 de marzo de 2008 y Contrato Venta – DY 20080422 de fecha 22 de abril de 2008 presentados por el Accionante debieron considerarse al momento de que la Comisión resolviera la Reconsideración, todo esto conforme al Artículo 49° del TUO Ley de Procedimiento Administrativo General:

Artículo 49.- Presunción de veracidad

Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario.

Tal como se puede desprender la Prueba en Contrario vendría por parte del emplazado, el mismo que siendo debidamente notificado no se apersonó al Procedimiento Administrativo.

**C. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES
EMITIDAS Y PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS**

RESPECTO LA RESOLUCIONES EMITIDAS

RESOLUCIÓN N° 3253-2016/CSD-INDECOPI

Respecto a la Resolución en mención en vía recursal de Reconsideración, respecto los Contratos presentados por la denunciante, resolvió:

“Tampoco se tomarán en cuenta las copias de los 02 contratos que obran de fojas 430 a 436 del presente procedimiento debido a que se encuentra en idioma inglés y chino y la recurrente no acompañó su traducción al castellano”.

Al respecto no realizó una debida Valoración considerando a su vez el Principio de Presunción de Veracidad.

RESOLUCIÓN 2844-2017/TPI-INDECOPI

Respecto la Resolución emitida por el Superior Jerárquico debemos de señalar que respecto los contratos presentados por el denunciante:

- Copia Simple del Contrato de Venta (Sales Contract) N° DY20080326 de fecha 26 de marzo de 2008 (date:2008-3-26) suscrito por el vendedor (Seller) el fabricante GUANGHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. De China y el Comprador (Buyer) IMPEXSA S.A. de Perú por la venta de 32 motocicletas de marca (Brand) DAYUN.
- Copia Simple del Contrato de Venta (Sales Contract) N° DY2008422 de fecha 22 de abril de 2008 (date:2008-4-22) suscrito por el Vendedor (Seller) el fabricante GUANGHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. De China y el Comprador

(Buyer) IMPEXSA S.A. de Perú por la venta de motocicletas marca (Brand) DAYUN.

Realizó una debida valoración de la Prueba así como aplicación del Principio de Presunción de Veracidad resolviendo el fondo de la Nulidad de Registro de Marca, motivo por el cual me encuentro de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal de INDECOPI.

RESPECTO LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS

¿La Comisión de Signos realizó una de Debida Valoración de los Medios Probatorios presentados por la Accionante en vía de Recursal de Reconsideración?

Se define al Procedimiento Administrativo de acuerdo a Rojas Franco:

El procedimiento administrativo de naturaleza constitutiva tiene como principal propósito el dictado de un acto administrativo final que resuelva la petición del gestionante o de la parte interesada, ya sea en un sentido favorable o en uno desfavorable **(P. 181)**.

Mi expediente se desarrolla en el contexto del Procedimiento Trilateral, siendo así nos describe Hugo Gómez:

En el Procedimiento Trilateral un órgano de la Administración Pública - colegiado o unipersonal resuelve un conflicto de intereses entre dos o más administrados. El órgano administrativo actúa como un juez al resolver la contención, por lo que debe actuar con independencia e imparcialidad. Las partes en contención son "administrados", en principio privados (personas naturales o jurídicas), pero también entidades de la Administración Pública en condición de administrados en la relación jurídico-procedimental, es decir, en igualdad procesal que la otra parte **(P. 16)**.

En esa línea, debemos de entender por Nulidad de Registro de Marca relacionada con la Mala Fe:

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 486; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo. (Expediente N° 505788-2012/DSD – Resolución N° 0001-2019/TPI-INDECOPI)

Asimismo debemos entender por Recurso de Reconsideración de conformidad a lo descrito por Morón Urbina:

El recurso de reconsideración es el recurso optativo que puede interponer el administrado ante la misma autoridad emisora de una decisión controvertida, a fin de que evalúe la nueva prueba aportada, y por acto de contrario imperio, proceda a modificarlo o revocarlo. El fundamento de este recurso radica en permitir que la misma autoridad que conoció del procedimiento revise nuevamente el caso y pueda corregir sus equivocaciones de criterio o análisis. Como se trata de la autoridad que ya conoce del caso, antecedentes y evidencia, presupone que podrá dictar resolución con mayor celeridad que otra autoridad que recién conozca de los hechos. Presume que si la autoridad toma conciencia de su equivocación a partir del recurso del administrado, procederá a modificar el sentido de su decisión para evitar el control posterior del superior. **(P. 659)**

Asimismo, debemos de entender por Nueva Prueba dentro de la Reconsideración, tal como describe Morón:

En este orden de ideas podemos señalar, que cuando el artículo exige al administrado la presentación de una nueva prueba como requisito de procedibilidad del recurso de reconsideración, se está solicitando que el administrado presente una nueva fuente de prueba, la cual debe tener una expresión material para que pueda ser valorada por la autoridad administrativa. Dicha expresión material es el nuevo medio probatorio.

(...)

En tal sentido, debemos de señalar que la exigencia de nueva prueba para interponer un recurso de reconsideración está referida a la presentación de un nuevo medio probatorio, que justifique la revisión del análisis ya efectuado acerca de alguno de los puntos materia de controversia. Justamente lo que la norma pretende es que sobre un punto controvertido ya analizado se presente nuevo medio probatorio, pues solo así se justifica que la misma autoridad administrativa tenga que revisar su propio análisis. **(P. 662, 663)**

En esa misma descripción, Farfán nos señala respecto la Nueva Prueba:

Ahora bien, de un análisis de los artículos encargados de regular el recurso de reconsideración es posible apreciar que el legislador no ha regulado las características que debe tener la nueva prueba que debe acompañar a este tipo de recurso. En ese sentido, con la finalidad de llevar a cabo una interpretación conforme con el debido procedimiento de los administrados, la nueva prueba debe entenderse en un sentido amplio, de manera que cualquier hecho nuevo del que no se haya dado cuenta a la autoridad administrativa o cualquier información contenida en cualquier instrumento que no haya sido objeto de evaluación en el marco del procedimiento que dio origen a la decisión objeto de cuestionamiento puede ser considerado una nueva prueba. Además de este requisito natural, consideramos que la única exigencia adicional que puede ofrecerse es que el referido medio probatorio guarde un mínimo de

pertinencia con los hechos o fundamentos que se discuten en el procedimiento. **(P. 18)**

De lo descrito entonces, para el caso de mi Expediente tenemos que la denunciante presentó, en vía recursal de reconsideración, a través de si escrito de fecha 21 de octubre de 2016, las siguientes pruebas instrumentales:

- Copia Simple del Contrato de Venta (Sales Contract) N° DY20080326 de fecha 26 de marzo de 2008 (date:2008-3-26) suscrito por el vendedor (Seller) el fabricante GUANGHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. De China y el Comprador (Buyer) IMPEXSA S.A. de Perú por la venta de 32 motocicletas de marca (Brand) DAYUN.
- Copia Simple del Contrato de Venta (Sales Contract) N° DY2008422 de fecha 22 de abril de 2008 (date:2008-4-22) suscrito por el Vendedor (Seller) el fabricante GUANGHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. De China y el Comprador (Buyer) IMPEXSA S.A. de Perú por la venta de motocicletas marca (Brand) DAYUN.

Cabe señalar que los medios probatorios referidos, fueron debidamente valorados por el Superior Jerárquico Administrativo los tomó en consideración para resolver el tema fondo relacionada con la Nulidad, a diferencia de lo resuelto por la Comisión que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto utilizando argumentos para escuetos. Al respecto la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, arguyo:

“El análisis efectuado a las pruebas antes señaladas evidencia que la empresa Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd (China) comercializaba motocicletas, de diversos modelos, identificadas con la marca DAYUN al menos desde el 26 de marzo de 2008, es decir con anterioridad al

registro de la marca DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225) – objeto de nulidad-, cuya solicitud de registro fue presentada el 8 de setiembre de 2009.

Por otro lado debe tenerse en cuenta que:

- Las motocicletas se encuentran comprendidas dentro de los vehículos, aparatos de locomoción terrestre de la clase de la Nomenclatura Oficial, productos que identifica la marca objeto de nulidad.
- El denunciado al ser titular de una marca en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial y, por ende, comercializar y publicitar sus productos al público consumidor, conoce el mercado de los vehículos y aparatos de locomoción terrestre.

Teniendo en cuenta lo expuesto, si bien Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd. no goza de un derecho marcario en el Perú sobre el signo DAYUN, ello no determina que la Autoridad deba amparar conductas desleales a través del registro de un signo semejante por parte de una persona que conoce perfectamente que el mismo viene siendo utilizado por otras personas o empresas”.

Es por estos argumentos que me encuentro de acuerdo con lo Resuelto por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

¿La Comisión de Signos Distintivos respetó el Principio de Presunción de Veracidad respecto la presentación de documentos por parte del Accionante?

Debemos de entender por el Principio de Presunción de Veracidad:

Principio de presunción de veracidad.-

En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.

Debemos de señalar lo referido por Napurí respecto la Presunción de Veracidad en los documentos:

La presunción de veracidad a nivel del procedimiento administrativo — principio al cual nos hemos referido reiteradamente— es un elemento crucial dentro de la simplificación administrativa, puesto que permite acelerar los trámites y facilitarle al administrado el manejo de los procedimientos administrativos, a partir de la presunción de que el particular dice la verdad. Asimismo, la presunción de veracidad genera una mejora sustancial en la gestión, permitiendo una reducción sustancial de los costos administrativos que la entidad debe asumir en la verificación. Como resultado, la presunción de veracidad se convierte en el principio rector de la simplificación administrativa procedimental.

(...)

En este orden de ideas, la presunción de veracidad, a nivel del procedimiento administrativo, implica que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados durante la tramitación de un procedimiento administrativo, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. Dicha prueba en contrario se puede obtener a través del procedimiento de fiscalización posterior que debe realizar la entidad, en su caso. En tal sentido, la presunción de veracidad en el ámbito del procedimiento de evaluación previa tiene un alcance distinto que en el procedimiento de aprobación automática, pues en este último caso el citado principio opera como justificación del procedimiento en sí mismo, a diferencia de la situación

que venimos describiendo, en la cual la presunción de veracidad permite, entre otras cosas, admitir medios probatorios y en especial los sucedáneos documentales, que resultan indispensables en una lógica de simplificación administrativa **(P. 409)**

Para el caso de mi Expediente, de lo citado con antelación se desprende lo resuelto por la Comisión de Signos Distintivos en su Resolución N° 3253-2016/CSD-INDECOPI de fecha 28 de noviembre de 2016:

“Tampoco se tomarán en cuenta las copias de los 02 contratos que obran de fojas 430 a 436 del presente procedimiento debido a que se encuentra en idioma inglés y chino y la recurrente no acompañó su traducción al castellano”.

De lo citado, debemos de considerar, que la Sala si consideró la documentación, basándonos en la Presunción de Veracidad, lo que permitió resolver el tema de fondo, desde el enfoque cronológico, respecto la Nulidad de Registro de Marca.

D. CONCLUSIONES

1. La Debida Valoración de la Prueba por la Autoridad Administrativa es importante para resolver la Nulidad del Registro de Marca
2. La presentación de documentos debe considerar el Principio de Presunción de Veracidad para efectos de mejor resolver la Autoridad Administrativa.
3. Los Procedimientos Administrativos sobre Nulidad de Registro de Marca se desarrolla como un Procedimiento Trilateral.
4. El hecho de que un signo no goce del Derecho Marcario en el Perú no significa que no deba estar protegido.

E. BIBLIOGRAFÍA

LIBROS Y REVISTAS

Farfán Sousa, Ronnie (2015) La Regulación de los Recursos Administrativos en el Ordenamiento Jurídico Administrativo Peruano, en Revista Forseti N° 2, Lima-Perú.

Gómez Apac, Hugo (2011) El Procedimiento Trilateral: ¿Cuasijurisdiccional? En Revista de Derecho Administrativo N° 10 – Tomo 2, Lima Perú.

Guzmán Napurí, Christian (2013) Manual de Procedimiento Administrativo General, Editores Pacífico, Lima-Perú.

Morón Urbina, Juan Carlos (2014) Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General, Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú.

Rojas Franco, Enrique (2011) El Debido Procedimiento Administrativo, Derecho PUCP (67), Lima-Perú.

JURISPRUDENCIA

Expediente N° 505788-2012/DSD – Resolución N° 0001-2019/TPI-INDECOPI – Lima, 04 de enero de 2019

F. ANEXOS

36
2011-12-29 11:29
051723
Indecopi

Escrito 01:

Sumilla: **SOLICITAMOS NULIDAD CON EFECTO RETRACTIVO
DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO.**

A LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDECOPI

J. CH. COMERCIAL S.A. con RUC N° 20318171701, representada por su apoderada Gryelda Cáceres Eusebio con DNI N° 10092537, con domicilio legal en la Casilla 08 del INDECOPI que corresponde al Estudio Castro García - Abogados; a usted respetuosamente digo:

I.- PETITORIO:

Que al amparo del Artículo 172° de la Decisión N° 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante "Decisión 486") y del Artículo 8° del Decreto Legislativo N° 1075 que aprueba las Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 (en adelante el "Decreto Legislativo N° 1075"), concordante con el Artículo IV, Numeral 1.8 del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante "Ley General"), **SOLICITO LA NULIDAD DE REGISTRO CON EFECTOS RETROACTIVOS** del Certificado de Propiedad N° **159225** obtenido el **07 de diciembre de 2009** sobre la marca de producto constituida por la denominación "DAYUN MOTOR" Para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática , de la Clase 12 (en adelante "la marca registrada con mala fe"); bajo solicitud presentada el **08 de septiembre de 2009** por el señor **WALTER GUEVARA DÍAZ** (en adelante "el señor Guevara"), , a quien solicitamos se le notifique en su domicilio señalado en su de registro, conforme a Decisión 486.

II.- ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE HECHO:

2.1.- J. CH. COMERCIAL S.A., (en adelante "JCH Llantas") es una empresa peruana que inicia operaciones en febrero de 1996 para la importación, distribución y comercialización entre otros, de motos y vehículos terrestres, llantas, aros, cámaras, lubricantes, accesorios y servicios para el mercado automotriz, siendo una empresa líder en el mercado, cubriendo los sectores de Transporte, Minería, Construcción, Industria, Agroindustria entre otros.

Nuestra empresa tiene presencia en las principales ciudades del país, como Tacna, Arequipa, Cusco, Juliaca, Cerro de Pasco, Chiclayo, Trujillo, Piura, Cajamarca y Lima y actualmente, somos representantes exclusivos para el Perú de llantas DUNLOP, FEDERAL, FALKEN, WESTLAKE, TRIANGLE, DOUBLE COIN, TITAN y MITAS.ADVANCE, LING LONG, VAYU, OTANI, GOODTYRE, CHAOYANG, YARTU, ACCELERA, HIFLY, entre otras marcas.

Nuestra web oficial es: www.jchllantas.com.pe:



2.2.- Entre una de las empresas extranjeras que importamos y comercializamos en el Perú sus vehículos, tenemos a la empresa GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. de China, antiguo fabricante de vehículos motores fundado en 2004 como parte del conglomerado DAYUN GROUP fundado en 1987, según señala la Enciclopedia Wikipedia.

Ver: https://en.wikipedia.org/wiki/Dayun_Group

4 1/2 / 11/03

Derecho Industrial
Derecho Comercial
Derecho Civil
Derecho Penal

ESTUDIO CASTRO GARCIA ABOGADOS

AV. Aviación 2695 Of. 301 - San Borja
www.patentes.com.pe

476-9761 / 226-0777
372-9073 / 476-9764
E-mail: info@polanles.com.pe
www.polanles.com.pe

Wikipedia: Dayun Group

Dayun Group
From Wikipedia, the free encyclopedia

This article may rely excessively on sources too closely associated with the subject, potentially preventing the article from being verifiable and neutral. Please help to improve it by replacing them with more appropriate citations to reliable, independent, third-party sources. Wikipedia:2009

The Dayun Group is a Chinese conglomerate based in Wuzhong, Shaanxi, China. Through its subsidiaries it manufactures heavy trucks, light trucks, motorcycles and engines, and is involved in real estate and travel. (Dayun means Great Canal)

Dayun Group
大运集团
DAYUNGROUP

Founded: 1987
Headquarters: Wuzhong, Shaanxi, China
Products: Trucks, motorcycles, engines, real estate
Divisions: Dayun Light Truck, Dayun Motor, Dayun Motorcycle, Dayun Motorcycle, Weibull Engine, Dayun Real Estate, Oshelbert, Xuejiao Dayun
Website: http://www.dayungroup.com

大运 DAYUN

Trucks [ask]

Dayun Light Truck [ask]

Chengde Dayun Automotive Group Co. Ltd., commonly known as Dayun Light Truck, is a light truck manufacturer based in Chengde.

Seguindo la misma fuente la marca "DAYUN" es un vocablo chino que significa "GRAN CANAL", siendo la página web oficial del conglomerado www.dayungroup.com:

www.dayungroup.com

大运集团 DAYUNGROUP

大运集团 大运集团 大运集团 大运集团 大运集团 大运集团 大运集团 大运集团 大运集团 大运集团

大运 DAYUN



大运集团 大运集团 大运集团 大运集团 大运集团 大运集团 大运集团 大运集团 大运集团 大运集团

大运集团 大运集团 大运集团 大运集团 大运集团 大运集团 大运集团 大运集团 大运集团 大运集团

5 Cuatro

Derecho Industrial
Derecho Comercial
Derecho Civil
Derecho Penal

ESTUDIO CASTRO GARCIA ABOGADOS

AV. Aviación 2695 Of. 301 - San Borja
www.patentes.com.pe

476-9761 / 226-0777
372-9073 / 476-9764
E-mail: info@patentes.com.pe
www.patentes.com.pe

La misma que direcciona en sus versiones en inglés y español a la web www.dayunauto.com:



2.3.- El señor Guevara bajo el Expediente 635121-2015 ingresado el 25 de septiembre de 2015 presentó contra nuestra empresa y nuestro gerente general una Denuncia por Infracción Marcaria y a su vez una Solicitud de "Medida Cautelar de Embargo en forma preventiva" (sic); a la misma que la Comisión mediante Resolución del 05 de febrero de 2016, luego de varios requerimientos, dictó "BAJO CUENTA Y RIESGO DE LA DENUNCIANTE" las medidas cautelares de CESE DE USO E INMOVILIZACIÓN de las motocicletas de la denunciada.

Las medidas cautelares se ejecutaron según Acta de Inspección y Medidas Cautelares del 23 de febrero de 2016; sin embargo se verificó "la inexistencia de los productos ..con el signo materia de la denuncia".

2.4.- Sin embargo, nos llamó profundamente la atención por parte de la Comisión haber dictado medidas cautelares SIN REPARAR EN LOS ANTECEDENTES DEL DENUNCIANTE REGISTRADOS EN LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS LOS MISMOS QUE REVELAN SU HABITUALIDAD DE REGISTRAR MARCAS INTERNACIONALES (cito algunos expedientes):

Marca	Clase	Expediente	Propietario	Publicación
-------	-------	------------	-------------	-------------

6
 C/5
 C/PO

DAYUN MOTOR	12	<u>398851-2009</u>	GUEVARA DIAZ WILDER	02/10/2009
ASIATICA	12	<u>399147-2009</u>	GUEVARA DIAZ WILDER	16/10/2009
WX MOTORCYCLE	12	<u>405446-2009</u>	GUEVARA DIAZ WILDER	11/12/2009
ASIATICA MOTORCYCLE	12	<u>414609-2010</u>	GUEVARA DIAZ WILDER	26/03/2010
JP JAPONMOTOS	12	<u>519055-2013</u>	GUEVARA DIAZ WILDER	08/02/2013
TW TAYWAN MOTOS, LOGOTIPO	12	<u>624545-2015</u>	GUEVARA DIAZ CARLOS ALBERTO	22/07/2015
G.A ASIATICA MOTOS, LOGOTIPO	12	<u>624546-2015</u>	GUEVARA DIAZ CARLOS ALBERTO	22/07/2015

2.5.- Así tenemos por ejemplo, aparte de la marca internacional "DAYUN" la marca "WX" cuya página web oficial (www.wx bikes.com) señala UNA CONOCIDA MARCA PARA MOTOS:



2.6.- Sobre los Registros Internacionales de la marca "DAYUN"

Como hemos señalado líneas arriba, el Registro N° 159225 obtenido el 07 de diciembre de 2009 sobre la marca de producto constituida por la denominación "DAYUN MOTOR" para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la Clase 12, ES NULA AL HABER SIDO OBTENIDO DE MALA FE Y FUE OBTENIDO PARA PERPETRAR, FACILITAR O CONSOLIDAR UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL por el denunciante en contra nuestro, conforme al artículo 172° de la Decisión 486.

Parte de las pruebas que estamos reuniendo son los siguientes Registros de Marcas obtenidos en el extranjero por el TITULAR LEGÍTIMO de la marca, la empresa Guangzhou Red Sun Car Accessories Co., Ltd. de China, entre otros:

2.6.1.- Registro N° 0863043 obtenido en Unión Europea (OAMI).con solicitud presentada en 07 de junio de 2005.

2.6.2.- Registro N° 3123874 obtenido en EE.UU.con solicitud presentada en 07 de junio de 2005.

2.6.3.- Registro N° 711254 obtenido en México con solicitud presentada en 08 de abril de 2005.

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:

3.1.- Determinación de la norma aplicable.

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

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

En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca de producto cuya nulidad se solicita (concedido en virtud a la **Resolución N° 19646-2009/DSD-INDECOPI**, de fecha **07 de diciembre de 2009**), se encontraban vigentes el Decreto Legislativo N° 1075 y la Decisión 486 (ambas normas actualmente

vigentes), por lo que el análisis respecto a la validez del registro de la referida marca debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones.

En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que la norma aplicable es la Decisión 486, concordante en lo pertinente con el Decreto Legislativo N° 1075 y siempre que no la contravenga.

3.2.- Causales de Nulidad del Registro 159225:

Como podrá observar la Comisión, este es un típico caso de Nulidad de un registro de marca obtenido de mala fe dado que, como se desprende de estos antecedentes, el señor Guevara solicitó y obtuvo el Registro de la marca irregularmente registrada A SABIENDAS DE QUE LE PERTENECÍA A UN TERCERO Y PARA PERPETRAR ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL contra otros importadores autorizados, como es JCH Llantas.

El Artículo 172° de la Decisión 486, señala lo siguiente:

"Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

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

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca".

"Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro".

De otro lado, el artículo 12° del Decreto Legislativo N° 1075, señala que la prelación a favor del primer solicitante, supone su buena fe, por lo que no se reconocerá tal prelación, cuando quede demostrado lo contrario. De este modo, quien alegue que un solicitante ha actuado de mala fe, deberá acreditarlo.

En ese sentido, como se ha señalado en forma reiterada al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 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 a 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".

3.3.- 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.

La Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI ha señalado en reiteradas oportunidades, distinguiendo la mala fe en las etapas pre y post registral, como sigue:

- (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 extranjero. En estos casos la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

El supuesto antes descrito no es el único cosa de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que, el no haber una causal de prohibición, no es posible denegar el 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.

- (ii) En relación con la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 483 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 – no siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 344 – qué conductas constituye actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para de desenvolvimiento de la competencia.

Debido a que la noción de la mala fe constituye un concreto 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 comparado, 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.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 30-IP-97 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. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la acusación de un daño, v. gr. En punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ellos implique

un perjuicio para los competidores (que ya no cortarían con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales”.

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”.

Respecto de la etapa post-registral, el artículo 181 literal c) del Decreto Legislativo 823 establece, en relación a la figura de la mala fe, 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 considera casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

-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.

-Cuando la solicitud de registro hubiese sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

La enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe en relación a un caso concreto no puede ser establecida taxativamente, debido a que la noción de la mala fe constituye un concepto general cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas en virtud al caso concreto. Esta noción es corroborada por la redacción del citado artículo a través del cual se ha establecido a título ejemplificativo y en forma general

qué tipo de conductas son reprobables objetivamente por ser contrarias a la seguridad jurídica y representar un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia.

Frente a esta complejidad de situaciones que pueden presentarse en torno a la aplicación de la figura de la mala fe, conviene mencionar en términos generales, siguiendo a lo establecido en el derecho comparado, que incurre en mala fe quien en forma reprochable y valiéndose de una solicitud de registro tenga por finalidad alcanzar un derecho formal una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor. En ese orden ideas, la mala fe puede presentarse en forma específica a través de la configuración de los siguientes supuestos:

- 1.- Imitación de una marca.- La imitación de un signo de un tercero puede constituir un supuesto de mala fe, siempre que representa un acto contrario a la competencia. Ello puede darse ejemplo en el caso que el solicitante tenga la deliberada intención de aproximarse a las características de un signo reconocido en el tráfico con el objeto de gozar de su reputación.*
- 2.- Perturbación de un derecho Subjetivo digno de protección.- Esta situación se produce cuando sin que medie un motivo justificado, un competidor pretende con su solicitud de registro entorpecer el uso de un signo de protección utilizando anteriormente en el mercado por un tercero. Para la comprobación de este supuesto es necesario la realización de un análisis exhaustivo de las especiales circunstancias del caso concreto.*
- 3.- Entorpecimiento de la relación de mercado.- Dentro de este se considera el caso por el cual el solicitante se propone, valiéndose de su solicitud, no sólo obstruir la actividad concurrencial del competidor, sino también destruir la actividad económica por él desplegada.*
- 4.- Impedimento de la competencia extranjera.- La adquisición de una marca extranjera también puede resultar ser un acto contrario a la competencia en aquellos casos en que esté generalmente ente una marca con un elevado valor publicitario en el extranjero o se trate de una marca de prestigio mundial. Sin embargo, para que la solicitud de una marca extranjera de tal naturaleza presentada por un nacional pueda representar un acto de mala fe y ser contrario a la competencia, no basta que dicho solicitante conozca que existe una marca idéntica que es usada en el extranjero por un tercero. Para la configuración de la mala fe en este tipo de casos, se requiere que el solicitante haya sabido o por lo menos*

considerado previsiblemente el tiempo de presentar su solicitud que los productos distinguidos por la marca extranjera estaba en disposición de ser importados o usados en el territorio nacional. Ello significa que debe comprobarse la intención del solicitante en entorpecer la entrada de la marca extranjera al mercado local".

3.4.- La mala fe en el caso concreto.

Conforme lo hemos expuesto líneas arriba, el señor Guevara solicitó y obtuvo el registro de la marca "DAYUN MOTOR" a sabiendas de que le pertenecía al fabricante GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. de China y con la clara intención de perjudicar a sus competidores en el Perú.

En el caso concreto, el señor Guevara como nuestra empresa es COMPRADOR de las motos DEL TITULAR Y FABRICANTE GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. de China, tal como lo hemos acreditado en el Expediente 635121-2015 a la Contestación de la Denuncia donde hemos adjuntado, entre otros, copias de las DUAs de importación de la empresa Inversiones Asiática S.R.L. del señor Guevara.

De otro lado, el fabricante y titular internacional de la marca "DAYUN" mediante "Declaración de Autorización" del 10 de septiembre de 2014 nombró a nuestra empresa como su DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN EL PERÚ de las motos "DAYUN", conforme al documento presentado con sus legalizaciones y traducción correspondiente.

3.5.- Señalamos Resoluciones del Tribunal del INDECOPI y de la Comisión de Signos Distintivos sobre anulaciones de registro de marcas obtenidas de mala fe.

Este típico caso de obtención de mala fe de registros de marcas extranjeras por los importadores en el Perú, sin autorización de los fabricantes y para perpetrar actos de competencia desleal contra otros importadores, no es ajena al INDECOPI.

Veamos algunas resoluciones:

-Resolución N° 3058-2013/CSD-INDECOPI del 30 de octubre de 2013 que ANULÓ CON EFECTOS RETROACTIVOS el Registro N° 179242 sobre la marca de producto "YOUYI" Y LOGOTIPO:



YOUYI

En la clase 12, por haber sido registrado de mala fe al haberse acreditado que se solicitó y se obtuvo el registro con mala fe y para perpetrar actos de competencia desleal contra otros importadores, al tratarse de una marca internacional.

-Resolución N° 3059-2013/CSD-INDECOPI del 30 de octubre de 2013 que ANULÓ CON EFECTOS RETROACTIVOS el Registro N° 179242 sobre la marca de producto "CHUNZHOU" Y LOGOTIPO:



chunzhou

En la clase 12, por haber sido registrado de mala fe al haberse acreditado que se solicitó y se obtuvo el registro con mala fe y para perpetrar actos de competencia desleal contra otros importadores, al tratarse de una marca internacional.

Asimismo, nuestra empresa en similares denuncias por Infracción Marcaria interpuestas por titulares de signos que correspondían a **MARCAS INTERNACIONALES**, ha obtenidos sendas Resoluciones de esta Comisión que **ANULARON** los registros al haberse acreditado justamente la **MALA FE Y HABER SIDO OBTENIDOS PARA PERPETRAR ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL**, como son:

-La Resolución 1053-2015/CSD-INDECOPI del 27 de mayo de 2015 que ANULÓ CON EFECTOS RETROACTIVOS el Registro N° 186951 sobre la marca de producto "LINGLONG PERU" Y LOGOTIPO:



LINGLONG PERU

En la clase 12, por haber sido registrado de mala fe al haberse acreditado que se solicitó y se obtuvo el registro con mala fe y para perpetrar actos de competencia desleal contra otros importadores, al tratarse de una marca internacional.

-La Resolución 1791-2015/CSD-INDECOPI del 03 de agosto de 2015 que ANULÓ CON EFECTOS RETROACTIVOS el Registro N° 186951 sobre la marca de producto "WEST LAKE" Y LOGOTIPO:

WEST LAKE

En la clase 12, por haber sido registrado de mala fe al haberse acreditado que se solicitó y se obtuvo el registro con mala fe y para perpetrar actos de competencia desleal contra otros importadores, al tratarse de una marca internacional.

3.6.- Base Legal:

Los artículos 172, 136 literales a) y f) de la Decisión 486:

Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

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

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

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

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos

o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

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

IV.- MEDIOS PROBATORIOS:

4.1.- El Expediente 635121-2015 a que hacemos referencia en los puntos 2.3 y 3.4 de esta Solicitud de Nulidad.

4.2.- Un archivo de palanca que contiene un conjunto de DUAs y Facturas Comerciales emitidas por GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. de China a JCH Comercial S.A. desde el 14 de noviembre de 2010 y tiempo actual por la importación de motocicletas con la marca "DAYUN".

4.3.- Las páginas web a que hacemos referencia en los puntos 2.1, 2.2 y 2.5 de esta Solicitud de Nulidad.

4.4.- Las Resoluciones a que hacemos referencia en el punto 3.5 de esta Solicitud de Nulidad.

4.5.- Los Expedientes a que hacemos referencia en el punto 2.4 de esta Solicitud de Nulidad.

POR TANTO:

A la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI solicitamos tener por interpuesta la presente **SOLICITUD DE NULIDAD** y tramitarla conforme a ley.

OTROSÍ DECIMOS: Adjunto comprobante de pago por los derechos respectivos.

SEGUNDO OTROSÍ DECIMOS: Que en aplicación del artículo 9 del Decreto Legislativo 1075, solicitamos la anotación preventiva en el certificado que otorgó el registro correspondiente a la marca en cuestión.

TERCER OTROSÍ DECIMOS: Que, la vigencia del poder de la suscrita se encuentra bajo el citado Expediente 635121-2015 del Área de Infracciones de la CSD.

CUARTO OTROSÍ DIGO: Que, autorizamos a nuestros abogados:

- Julio Ángel Castro García con C.A.L. 17583.
- Luz Angélica Castro García con C.A.L. 28594;
- Joao Erick Alfaro Contreras con C.A.L. 44615.


Y a los señores:

- Dinka Manola Hurtado Ramos con DNI N° 41368453
- Wilfredo Augusto Alvarado Sánchez con DNI N° 06281408.

Poder solicitar y hacer lectura de este expediente, así como entrevistarse con los funcionarios del INDECOPI sobre el estado del mismo.


CUARTO OTROSÍ DIGO: Que, nos reservamos el derecho de ampliar con más medios probatorios la presente Nulidad.

San Borja, Abril de 2016.

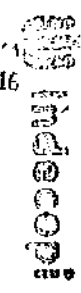

ESTUDIO CASTRO GARCIA
ABOGADOS
.....
Dr. Julio A. Castro Garcia
Abogado Principal
7583

J.C.H. COMERCIAL S.A.

Grycelida Cáceres Etisebio
APODERADA

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

2016
05/04/2016
14 PM 1:29



 INDECOPI

COMPROBANTE DE PAGO
INDECOPI-ARANCEL

CODIGO : 201000577
UNIDAD DE REGISTROS / OSD
DOCUMENTO: DMI 06177913
CANT. DOC. : 0001
ARAN PROF : S/ *****585.75
DETRACC. : S/ *****0.00
TOTAL
A PAGAR : S/ *****585.75

1796936 0000000 569000129 9120 0040 15:56:53
IDEAF3E

CLIENTE
"Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla"

03408257-4-X  Banco de la Nación  Banco de la Nación



DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 1053-2015/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 595509-2014
 ACCIONANTE : J. CH. COMERCIAL S.A.
 EMPLAZADA : IMPORTADORA GCZ DEL PACIFICO S.A.C.
 MATERIA : NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

Lima, 27 de mayo de 2015

1. ANTECEDENTES

Con fecha 05 de noviembre de 2014, J. CH. COMERCIAL S.A., de Perú, solicitó la nulidad del registro de la marca de producto constituida por la denominación LL LINGLONG PERU y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



LINGLONG PERU

Inscrita a favor de IMPORTADORA GCZ DEL PACIFICO S.A.C., de Perú, con certificado N° 186951, que distingue vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

J. CH. COMERCIAL S.A., manifestó lo siguiente:

- Su empresa inició operaciones el año 1996, para dedicarse a la importación, distribución y comercialización de llantas, aros, cámaras, lubricantes, accesorios y servicios para el mercado automotriz, siendo una empresa líder en el mercado.
- Tiene presencia en los principales mercados de las ciudades de Tacna, Arequipa, Cusco, Juliaca, Cerro de Pasco, entre otros, además es representante exclusivo en el Perú de las marcas DUNLOP, FEDERAL, FALKEN, WESTLAKE, TRIANGLE, DOUBLE COIN, TITAN, entre otras.



- Importa y comercializa en el Perú, productos provenientes de la China adquiridos de la empresa Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.
- Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. solicitó mediante expediente N° 507586-2012, el registro de la marca LING LONG LL y logotipo, la misma que fue denegada por resultar confundible con la marca que la emplazada ya había solicitado con anterioridad y que corresponde al registro objeto de nulidad.
- La propia emplazada reconoce en su página web www.linglong.com.pe, que la empresa Shandong Linglong Tyre Co. Ltd, de China, fue fundada en 1975 y que es una de las tres más grandes manufactureras de China. Asimismo, consigna diversa información relativa a dicha empresa china.
- La emplazada señala en su página web que importa y comercializa en el Perú productos identificados con la marca LINGLONG de Shandong Linglong Tyre Co. Ltd, de China.
- La emplazada solicitó y obtuvo el registro de la marca objeto de nulidad mediando mala fe y con la intención de perjudicar a sus competidores en el Perú.
- Su empresa importaba al Perú, productos identificados con la marca en cuestión, desde antes que la emplazada solicitada el registro de la marca objeto de nulidad.
- La emplazada conocía que dicha marca le pertenece a un tercero, pues dicha manifestación se encuentra consignada en su página web.

Amparó su acción en lo establecido en los artículos 136 incisos a) y f) y 172 de la Decisión 486.

Citó jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.

Adjuntó medios probatorios.

Mediante escrito de fecha 30 de enero de 2015, al absolver el traslado de la acción de nulidad, IMPORTADORA GCZ DEL PACIFICO S.A.C., señaló lo siguiente:

- Solicitó la marca objeto de nulidad mediante expediente N° 481513-2012, siendo que el registro fue obtenido luego de realizarse el respectivo examen de registrabilidad, por lo que no existía ni existe signo distintivo que impida el registro de su marca.
- La accionante tuvo la oportunidad de formular oposición contra el registro de su marca, sin embargo aquello no sucedió.
- No corresponde que se le atribuya haber actuado de mala fe puesto que llevó adelante un procedimiento público con el costo y tiempo que demanda.
- La accionante no ha acreditado que su empresa pretenda perjudicar su actividad comercial, dado que su marca está dirigida a vehículos y aparatos de locomoción, productos diferentes al rubro de comercialización de la accionante.

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si al momento de otorgarse el registro de la marca de producto LL LINGLONG PERU y logotipo, inscrita con certificado N° 186951 se contravino lo dispuesto en las normas

27 19
Diecinueve



Invocadas por la accionante vigentes al momento de su otorgamiento.

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1. Cuestión previa

Legislación invocada por la accionante

En su escrito de nulidad, al citar la legislación aplicable, J. CH. COMERCIAL S.A., invocó la aplicación del artículo 136 incisos a) y f) de la Decisión 486.

Sin embargo, de la revisión de los argumentos de la acción de nulidad se verifica que la misma se fundamenta en la supuesta mala fe de la emplazada al momento de obtener el registro.

Asimismo, se advierte que la accionante no ha sustentado su acción en la titularidad derechos de propiedad industrial consistentes en una marca registrada u otro distinto.

En ese sentido, no corresponde emitir pronunciamiento respecto de la aplicación del artículo 136 incisos a) y f) de la Decisión 486 como parte de los argumentos invocados por la accionante.

3.2. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos se ha verificado que IMPORTADORA GCZ DEL PACIFICO S.A.C., de Perú, es titular de la marca de producto constituida por la denominación LL LINGLONG PERU y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:



Inscrita el 18 de abril de 2012, con certificado N° 186951, vigente hasta el 18 de abril de 2022, que distingue vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Cabe señalar que dicho registro fue solicitado con fecha 31 de enero de 2012 y otorgado por mandato de la Resolución N° 6284-2012/DSD-INDECOPI de fecha 18 de abril de 2012.

3.3. Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registro de una marca nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

originó han tenido los efectos previstos por ley.¹

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

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

En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca de producto cuya nulidad se solicita (concedido en virtud a la Resolución N° 6284-2012/DSD-INDECOPI de fecha 18 de abril de 2012), se encontraban vigentes el Decreto Legislativo N° 1075 y la Decisión 486 (ambas normas actualmente vigentes), por lo que el análisis respecto a la validez del registro de la referida marca debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones.

3.4. Análisis de la causal de nulidad

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

De la revisión de los argumentos expuestos se advierte que la acción de nulidad iniciada por J. CH. COMERCIAL S.A. se sustenta en el hecho que el titular de la marca LL LINGLONG PERU y logotipo habría actuado de mala fe al solicitar su registro.

Mala fe

J. CH. COMERCIAL S.A. manifestó que la emplazada solicitó y obtuvo el registro de la marca objeto de nulidad mediando mala fe y con la intención de perjudicar a sus competidores en el Perú.

Al respecto cabe señalar que los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúan el sistema competitivo. Ello

¹ BOTANA AGRA, Manuel. "Panorámica de la Ley 32/1998 Española de Marcas", en Revista AD/N° 13, 1989-90, p. 28.



supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.

La buena fe representa la concreción de los usos sociales y las valoraciones de una sociedad y se presenta como una noción que permite asegurar la convivencia. Así, conforme lo indica Baylos *"desteales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social, los que rechaza la costumbre y los que van contra los usos honestos"*².

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

De igual modo, debe señalarse que los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe, presunción que debe regir la evaluación por parte de la autoridad administrativa.

Al respecto, nuestra legislación establece una presunción *juris tantum* de la buena fe de quienes solicitan un registro de marcas u otros elementos de la propiedad industrial. Así, el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que la prelación a favor del primer solicitante, supone su buena fe, por lo que no se reconocerá tal prelación, cuando quede demostrado lo contrario. De este modo, quien alegue que un solicitante ha actuado de mala fe, deberá acreditarlo.

En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 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 a 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"*³.

En el presente caso, la accionante adjuntó los siguientes medios probatorios:

1. Copias de DUAs, emitidas entre el 25 de enero de 2010 y 18 de setiembre de 2014, así como facturas emitidas por Shandong Linglong Tyre Co. Ltd, de China a J. CH. COMERCIAL S.A., dentro del mismo periodo (fojas 25 a 59).
2. Copia de la Resolución N° 3992-2013/DSD-INDECOPI, de fecha 22 de marzo de 2013, mediante la cual se denegó el registro de la marca LINGLONG LL y logotipo solicitada por Shandong Linglong Tyre Co. Ltd, mediante expediente N°

² BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial, Segunda Edición Actualizada. Madrid 1993, p. 336.

³ Interpretación prejudicial N° 3-IP-99. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

34 22
veintidos



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI

507586-2012 (fojas 60 a 65).

- 3. Capturas de la página web <http://linglong.com.pe> (fojas 66 a 68).
- 4. Copias de Resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos en casos que no involucran a las partes en el presente procedimiento (fojas 69 a 97).

Del análisis de los medios probatorios se advierte lo siguiente:

- Las copias de las Declaraciones Únicas de Aduanas emitidas entre el 25 de enero de 2010 y 18 de setiembre de 2014, acreditan que J. CH. COMERCIAL S.A. importó al Perú, llantas y neumáticos provenientes de China, identificados con la marca LING LONG, lo cual se corrobora con las copias de las facturas emitidas por Shandong Linglong Tyre Co. Ltd, de China en favor de J. CH. COMERCIAL S.A., en las cuales se consigna la comercialización de 'NEW TYRES' (llantas nuevas) de diversos tamaños todas identificadas con la marca LING LONG, incluso desde el 30 de noviembre de 2009 (foja 27).
- La copia de la Resolución N° 3992-2013/DSD-INDECOPI, de fecha 22 de marzo de 2013, conforme se señaló previamente, corresponde a la denegatoria del registro de la marca LINGLONG LL y logotipo solicitada por Shandong Linglong Tyre Co. Ltd, mediante expediente N° 507586-2012, por resultar confundible con la marca objeto de nulidad.
- Las capturas de la página web de la emplazada <http://linglong.com.pe>⁴, consigna información respecto de la empresa Shandong Linglong Tyre Co. Ltd, de China, la cual, según se consigna en la referida página fue fundada en 1975 en la ciudad de Zhaoyuan, está dedicada a la investigación y manufactura de llantas con alta calidad y valor agregado, hoy se encuentra entre las 500 empresas Top de China y está acreditada como "Empresa privada China sobresaliente". Es también una de los 3 más grandes fabricantes en China.

Cabe señalar que el signo utilizado por la empresa Shandong Linglong Tyre Co. Ltd, de China, conforme se advierte en la propia web de la emplazada es el siguiente:



Analizados en su conjunto los medios probatorios presentados por la accionante, se advierte que con anterioridad al registro de la marca objeto de nulidad, la empresa Shandong Linglong Tyre Co. Ltd, de China, exportó hacia el Perú a través de la empresa accionante J. CH. COMERCIAL S.A. productos comprendidos en la clase 12

⁴ Información verificada con fecha 21 de mayo de 2015.



de la Clasificación Internacional (llantas y neumáticos) identificados con la marca LING LONG. Asimismo, conforme se advierte de la información consignada en las capturas de la página web de la emplazada, dicha empresa reconoce que los productos LING LONG, son fabricados y comercializados por la empresa Shandong Linglong Tyre Co. Ltd, de China desde el año 1975, información que por cierto no ha sido contradicha por la emplazada.

En efecto, teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores y los alegatos de ambas partes, se ha verificado que: (i) existe semejanza entre la marca objeto de nulidad y la marca LING LONG que identifica los productos previamente importados por la accionante y que según la propia emplazada reconoce son fabricados por la empresa Shandong Linglong Tyre Co. Ltd, de China; (ii) la accionante actúa como distribuidor de la empresa Shandong Linglong Tyre Co. Ltd, de China en el Perú, respecto de llantas y neumáticos identificados con la marca LING LONG, incluso con anterioridad a la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad; (iii) IMPORTADORA GCZ DEL PACIFICO S.A.C., solicitó y obtuvo el registro de la marca objeto de nulidad LL LINGLONG PERU y logotipo para distinguir productos directamente vinculados (en tanto son complementarios) con las llantas y neumáticos que se encuentran identificados con la marca LING LONG de una empresa extranjera que exporta sus productos al Perú.

De lo expuesto, se concluye que la emplazada conoció que el signo LING LONG le pertenece a un tercero con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad y que ésta venía comercializándose en el mercado peruano en el mismo segmento de mercado.

Por otro lado, cabe señalar que si bien la emplazada señaló que la accionante tuvo la oportunidad de oponerse al registro de su marca y que la misma fue otorgada porque no existía impedimento alguno, ello no desvirtúa lo señalado en párrafos precedentes, toda vez que la acción de nulidad es el mecanismo previsto para cuestionar el otorgamiento de signos que podrían haber sido otorgados contraviniendo la Ley.

En ese sentido, en opinión de esta Comisión ha quedado desvirtuada la presunción de buena fe que ampara a la emplazada, razón por la cual corresponde declarar fundada la acción de nulidad interpuesta por J. CH. COMERCIAL S.A.

3.5. Aplicación de la jurisprudencia invocada

- Aplicación de la jurisprudencia de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOP

En el presente caso, la accionante invocó la aplicación de criterios contenidos en una resolución de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOP.

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOP: "Las



resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)”.

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia invocada, representa una línea de criterio o tendencia resolutoria de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, se debe tener en consideración que las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente.

Adicionalmente, se debe señalar que la Autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud, verificando si el signo solicitado cumple con los requisitos para acceder a registro o no y, si se encuentra incurso en alguna prohibición de registro, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto. Por tal razón, las conclusiones a las que se arriben en cada procedimiento dependerán del examen del correspondiente expediente.

3.6. Conclusión

En virtud a las consideraciones expuestas, esta Comisión determina que el registro de la marca de producto LL LINGLONG PERU y logotipo, inscrito con certificado N° 186951, fue solicitado de mala fé, razón por la cual el mismo se encuentra incurso en la causal de nulidad establecida en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar fundada la nulidad solicitada por J. CH. COMERCIAL S.A.

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

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Declarar FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por J. CH. COMERCIAL S.A., de Perú y; en consecuencia, NULO el registro de la marca de producto constituida por la denominación LL LINGLONG PERU y logotipo (se reivindica colores), conforme al



modelo adjunto, inscrita a favor de IMPORTADORA GCZ DEL PACIFICO S.A.C., de Perú, con certificado N° 186951, que distingue vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Con la intervención de los miembros de Comisión: Hugo Fernando González Coda, Sandra Patricia Li Carmellino y Teresa Stella Mera Gómez.

Regístrese y comuníquese



Hugo Fernando González Coda
HUGO FERNANDO GONZÁLEZ CODA
Vicepresidente de la Comisión de Signos Distintivos

34 26
veintiseis



DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCIÓN N°1791-2015/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 600048-2014
ACCIONANTE : J. CH. COMERCIAL S.A.
EMPLAZADO : BRICEÑO OTERO, FRANKLIN
MATERIA : NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN

Lima, 03 de agosto de 2015.

1. ANTECEDENTES

Con fecha 15 de diciembre de 2014, J. CH. COMERCIAL S.A., de Perú, solicitó la nulidad del registro de la marca de producto constituida por la denominación WEST LAKE y logotipo, conforme al modelo adjunto:



Para distinguir llantas de la clase 12 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado N° 193017, a favor de BRICEÑO OTERO, FRANKLIN, de Perú.

La accionante J. CH. COMERCIAL S.A., sustentó su solicitud de nulidad en los siguientes argumentos:

- Es una empresa peruana que inició operaciones en febrero de 1996 para la importación, distribución y comercialización de llantas, aros, cámaras, lubricantes, accesorios y servicios para el mercado automotriz, con presencia en las principales ciudades del país.
- Conforme a lo publicado en medios especializados, tales como la revista "Mundo Tuerca", inauguró su primer local "Westlake", señalando que dicha marca internacional es la número uno en China y la número diez en el mundo. Adjuntó impresión del link: http://www.mundotuerca.com.pe/webml2/index.php?option=com_content&view=art

35 VerWisele 27



[icle&id=2191;ch-llantas-inauguro-su-primer-local-westlake&catid=43:noticias-nacionales&ilemid=27](#) de fecha 15 de diciembre de 2014.

- Conforme a una simple consulta en Internet respecto de la empresa HANGZHOU ZHONGCE RUBBER CO., es posible apreciar que se trata de una empresa fundada en China en 1958, que en el año 2011 fue el décimo mayor fabricante de neumáticos del mundo y que tiene a WEST LAKE como una de sus marcas conocidas.
- La marca WEST LAKE se encuentra registrada en varios países del mundo como Estados Unidos de América, Chile y Argentina.
- Con fecha 04 de diciembre de 2014, el emplazado le remitió una carta notarial en la cual le señala, entre otros, que es el titular de la marca WEST LAKE.
- El emplazado obtuvo el registro de la marca objeto de nulidad de mala fe y sabiendo que le pertenecía a un tercero, con la clara intención de perjudicar a los importadores en el Perú.
- Existen pruebas de fecha anterior al registro de la marca objeto de nulidad que acreditan que ha venido importando llantas y neumáticos con la marca WEST LAKE y logotipo desde China.

Adjuntó medios probatorios para sustentar sus argumentos.

Amparó la presente acción de nulidad en los artículos 136 incisos a) y f), 137 y 172 de la Decisión 486, así como en los artículos 8 y 12 del Decreto Legislativo 1075

Citó jurisprudencia de la Comisión de Signos Distintivos y de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI que considera aplicable al caso.

Mediante escrito del 13 de febrero de 2015, al absolver el traslado de la acción de nulidad, el emplazado argumentó lo siguiente:

- Mediante resolución N° 017263-2012/DSD-INDECOPI de fecha 29 de octubre de 2012, emitida por la Dirección de Signos Distintivos se inscribió a su favor, la marca de producto WEST LAKE y logotipo, para distinguir llantas de la clase 12 de la Clasificación Internacional, por lo que al cumplir con los requisitos quedó bajo el amparo de la ley por el plazo de 10 años, por lo que la presente nulidad no tiene ningún asidero legal.
- La accionante tiene como única intención violentar con actos de mala fe y competencia desleal su derecho y continuar vendiendo productos bajo la marca WEST LAKE en sus tiendas, sin respetar la protección jurídica que el INDECOPI le ha otorgado.
- La accionante no ha sustentado que haya actuado de mala fe ni en ejercicio de un acto de competencia desleal, siendo preciso señalar que ha procedido a inscribir la marca en el Registro Voluntario de Titulares de Derechos de la SUNAT, lo cual acredita con la copia del Oficio N° 89-2015-SUNAT/5C1200 de fecha 28 de enero de 2015.

Mediante Resolución N° 510-2015/OSD-INDECOPI, de fecha 19 de marzo de 2015, la Comisión de Signos Distintivos, dispuso suspender el trámite del presente expediente



hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el expediente N° 599501-2014.

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar :

- (i) Si corresponde levantar la suspensión dispuesta mediante Resolución N° 510-2015/OSD-INDECOPI, de fecha 19 de marzo de 2015.
- (ii) Si al momento de otorgarse el registro de la marca de producto WEST LAKE y logotipo inscrita con certificado N° 193017, se contravino lo dispuesto en las normas invocadas por la accionante vigentes a dicho momento.

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1. Cuestión previa

- De la legislación invocada por J. CH. COMERCIAL S.A.

J. CH. COMERCIAL S.A., citó como uno de los fundamentos de la nulidad formulada, el artículo 136 incisos a) y f) de la Decisión 486.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 75 numeral 3 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, es deber de la autoridad respecto del procedimiento administrativo, entre otros, encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que le corresponda a ellos.

En este orden de ideas, cabe señalar que de los argumentos contenidos en su escrito de nulidad, se desprende que los mismos se encuentran dirigidos a sustentar que la marca WEST LAKE y logotipo fue registradas en base a la supuesta mala fe del empleado, el cual constituye un supuesto contemplado en el artículo 172 de la Decisión 486 y no en el artículo 136 incisos a) y f) de la referido norma.

- Respecto de la aplicación del artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1075

En el presente caso, J. CH. COMERCIAL S.A., ha invocado la aplicación del artículo 12 del Decreto Legislativo 1075, el cual prescribe lo siguiente:

"La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando queda demostrado lo contrario".

En relación al artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1075, cabe señalar que la aplicación del mismo se encuentra supeditada a que se acredite la mala fe alegada.

37 ~~veintinueve~~ 29



- Invocación de supuestos de competencia desleal como fundamentos de la nulidad

Respecto a la afirmación de la accionante sobre que el emplazado obtuvo el registro de la marca objeto de nulidad de mala fe y sabiendo que le pertenecía a un tercero con la clara intención de perjudicar a los Importadores en el Perú, así como de su argumentación en el base al artículo 137 de la Decisión 486, cabe precisar que los supuestos de competencia desleal no constituyen causales de nulidad del registro de una marca, las cuales se encuentran debidamente establecidas por el artículo 172 de la Decisión 486.

Sin embargo, se advierte que la Decisión 486 contempla la mala fe como una causal para decretar la nulidad de una marca, así, teniendo en cuenta que toda conducta desleal importa en definitiva un acto de mala fe de parte de quien incurre en ella, la alegada conducta desleal del emplazado corresponde ser incluida, de ser el caso, dentro del análisis de la mala fe invocada por la accionante.

- Respecto a la mala fe y a los actos de competencia desleal por parte de la accionante.

El emplazado señaló, que la accionante tiene como única intención violentar con actos de mala fe y competencia desleal su derecho y continuar vendiendo productos bajo la marca WEST LAKE en sus tiendas, es decir, no respetando la protección jurídica que el Indecopi le ha otorgado.

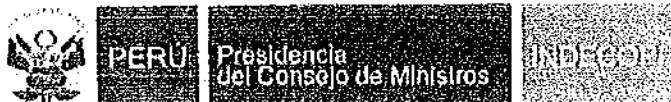
Al respecto, cabe precisar que no corresponde evaluar dicho argumento en el presente procedimiento de nulidad de registro de marca, debido a que en el presente expediente sólo corresponde evaluar si al momento de otorgarse el registro de la marca de producto WEST LAKE y logotipo, inscrita con certificado N° 193017, se contravino lo dispuesto en las normas invocadas por la accionante vigentes a dicho momento; razón por la cual no corresponde determinar si la accionante ha actuado de mala fe o en el ejercicio de actos de competencia desleal; dejándose a salvo la facultad del emplazado de hacer valer los argumentos que estime conveniente en la vía correspondiente.

3.2. Levantamiento de suspensión

La Comisión de Signos Distintivos suspendió el trámite del expediente de vista, hasta que que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el expediente N° 599501-2014.

Al respecto, se verificó que la nulidad formulada mediante expediente N° 599501-2014, ha sido declarada inadmisibles, debido que la accionante omitió la presentación de poder de representación.

En ese sentido, en atención a lo señalado en los párrafos precedentes, esta Comisión determina que corresponde levantar la suspensión del presente procedimiento.



3.3. Informe de antecedentes

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

- a) BRICEÑO OTERO, FRANKLIN, de Perú, es titular de la marca de producto constituida por la denominación WEST LAKE y logotipo, conforme al modelo adjunto:

WEST LAKE

Inscrita el 29 de octubre de 2012 con certificado N° 193017 vigente hasta el 29 de octubre de 2022, para distinguir llantas, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

El presente registro fue solicitado el 18 de abril de 2012 y otorgado por mandato de la Resolución N° 017263-2012/DSD-INDECOP, de fecha 29 de octubre de 2012.

Mediante expediente N° 549313-2013, presentado el 02 de octubre de 2013, HANGZHOU ZHONGCE RUBBER CO., LTD., de China, interpuso acción de nulidad contra el registro de la referida marca. Cabe precisar que mediante Resolución N° 1492-2014/CSD-INDECOP de fecha 30 de mayo de 2014, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la referida acción. Tal resolución se encuentra consentida.

Mediante expediente N° 599501-2014, presentado el 10 de diciembre de 2014, HANGZHOU ZHONGCE RUBBER CO., LTD., de China, interpuso acción de nulidad contra el registro de la referida marca, cabe precisar que mediante provido de fecha 25 de junio de 2015, dicha nulidad fue declarada inadmisibile.

- b) HANGZHOU ZHONGCE RUBBER CO., LTD., de China, mediante expediente N° 504605-2012, presentado el 06 de setiembre de 2012, ha solicitado el registro de la marca de producto constituida por la denominación WEST LAKE y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

WEST LAKE

Para distinguir llantas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Mediante Resolución N° 5979-2013/DSD-INDECOP de fecha 23 de abril de 2013, la Dirección de Signos Distintivos, denegó el referido registro. Tal Resolución fue impugnada por HANGZHOU ZHONGCE RUBBER CO., LTD. por lo que el expediente se encuentra en trámite ante la Sala,

39 Treinta y uno



3.4. Determinación de la norma aplicable

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

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

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

El registro del signo cuya nulidad se solicita fue concedido en virtud a la Resolución N° 17263-2012/DSD-INDECOP¹, de fecha 29 de octubre de 2012, al amparo de lo dispuesto por la Decisión 486 y el Decreto Legislativo N° 1075, por lo que, el análisis respecto a la validez del registro de la referida marca debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones.

En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que la norma aplicable es la Decisión 486, concordante en lo pertinente con el Decreto Legislativo N° 1075² y siempre que no la contravenga.

3.5. Análisis de la causal de nulidad

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

De la revisión de los argumentos expuestos por la accionante se advierte que la presente acción de nulidad se sustentó en que el registro de la marca WEST LAKE y logotipo, habría sido obtenido de mala fe.

3.6. Mala fe

La accionante manifestó que la marca objeto de nulidad fue solicitada mediando mala fe, toda vez que el empleado obtuvo el registro sabiendo que le pertenecía a un tercero, con la clara intención de perjudicar a los importadores en el Perú.

¹ BOTANA AGRA, Manuel. "Panorámica de la Ley 32/1998 Española de Marcas", en Revista ADIN° 13, 1989-90, p. 28.

² De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1075.



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

La buena fe representa la concreción de los usos sociales. Así de acuerdo a lo señalado por Baylos: "(...) *desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social; los que rechaza la costumbre; los que van contra los usos honestos (...)*".³

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

En general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquirió su posición jurídica a través de un comportamiento que contraviene las normas jurídicas, la buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante será que este comportamiento sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen tenido lugar si el acto hubiese sido justo.

En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la Autoridad Administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto.

Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesto o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 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 a 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*"⁴

³ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1993. Pág. 336.

⁴ Interpretación prejudicial N° 3-IP-99. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

41 ³²
~~Trenta y~~
Tres



En el presente caso, a efectos de acreditar la mala fe con la que habría actuado el emplazado, la accionante ha presentado los medios probatorios que se detallan a continuación:

- Copia de los documentos denominados Declaración Únicas de Aduanas de fecha 22 de octubre de 2010, 15 de Julio de 2010, 12 de julio de 2010, 19 de julio de 2010, 09 de julio de 2010. (fojas 25 a 145)
- Copia de los documentos denominados Declaración Única de Importación de fecha 09 de junio de 2008, 01 de octubre de 2009, 20 de octubre de 2009, 16 de noviembre de 2009, 12 de enero de 2010, 22 de abril de 2010, 21 de abril de 2010, 17 de junio de 2010. (fojas 146 a 240)
- Impresión del link http://www.mundoluerca.com.pe/webm12/index.php?option=com_content&view=article&id=2191:jch-plantas-inauguro-su-primer-local-westlake&catid=43:noticias-nacionales&Itemid=27 con fecha de visualización 15 de diciembre de 2014. (fojas 245)
- Impresión de búsqueda en Internet en relación a la empresa HANGZHOU ZHONGCE RUBBER COMPANY, redactado en inglés, con fecha de visualización 15 de diciembre de 2014. (fojas 246)
- Copia de la Resolución N° 005979-2013/DSD de fecha 23 de abril de 2013. (fojas 241 a 243)
- Copia de la carta notarial de fecha 04 de diciembre de 2014. (fojas 250 a 253)
- Impresión de la página web de la United States Patent and Trademark Office, redactada en inglés, de la INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile) e INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina) de fecha 15 de diciembre de 2014. (fojas 247 a 249)

Evaluación de los medios probatorios

Previamente a realizar el análisis de los medios probatorios cabe indicar que la impresión de búsqueda en Internet en relación a la empresa HANGZHOU ZHONGCE RUBBER COMPANY y de la página web de la United States Patent and Trademark Office, se encuentran redactadas en inglés y la accionante no ha presentado la traducción respectiva por lo que no serán tomadas en cuenta en el presente análisis.

De otro lado, la mala fe alegada debe ser acreditada con anterioridad a la fecha en que se solicitó la marca objeto de nulidad, esto es, 18 de abril de 2012, por lo que la impresión del link http://www.mundoluerca.com.pe/webm12/index.php?option=com_content&view=article&id=2191:jch-plantas-inauguro-su-primer-local-westlake&catid=43:noticias-nacionales&Itemid=27, la copia de la Resolución N° 005979-2013/DSD de fecha 23 de abril de 2013 y la copia de la carta notarial de fecha 04 de diciembre de 2014, no serán tomados en cuenta, dado que no cuentan con fecha o cuentan con fecha posterior.

Finalmente, cabe precisar que si bien la impresión de los links correspondientes a la INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile) e INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina), cuentan con fecha de visualización posterior a la fecha

42 treinta y cuatro



en que se solicitó la marca objeto de nulidad, éstos hacen referencia a registros otorgados antes de aquella, por lo que serán tomados en cuenta en el análisis.

De los medios probatorios restantes, se desprende lo siguiente:

- En relación a la copia de los documentos denominados Declaración Únicas de Aduanas de fecha 22 de octubre de 2010, 15 de julio de 2010, 12 de julio de 2010, 19 de julio de 2010, 09 de julio de 2010; y a la copia de los documentos denominados Declaración Única de Importación de fecha 09 de junio de 2008, 01 de octubre de 2009, 20 de octubre de 2009, 16 de noviembre de 2009, 12 de enero de 2010, 22 de abril de 2010, 21 de abril de 2010, 17 de junio de 2010; se advierte que fueron importados desde China al Perú, neumáticos (llantas) con la marca WESTLAKE, por una empresa domiciliada en el país, a saber, la accionante, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad.
- En relación a la impresión de la página web de la INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile) e INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina); se advierte que la marca WEST LAKE y logotipo ha sido registrada en otros países a favor de un tercero, a saber HANGZHOU ZHONGCE RUBBER COMPANY, de China, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca objeto de la nulidad para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Del análisis en conjunto de las pruebas presentadas, se advierte lo siguiente: i) La marca objeto de nulidad reproduce de forma idéntica la denominación WEST LAKE, la cual constituye un signo registrado en Chile y Argentina por una empresa de origen chino con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca objeto de la nulidad para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional. ii) Fueron importados desde China al Perú, neumáticos (llantas) con la marca WESTLAKE, por una empresa domiciliada en el país, a saber, la accionante, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad. iii) La marca objeto de nulidad se encuentra registrada para distinguir únicamente llantas de la clase 12 de la Clasificación Internacional, por lo que es posible presumir que el emplazado realiza actividades relativas a estos productos. iv) La frase WEST LAKE es un signo de fantasía para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Lo anteriormente señalado determina que existen evidencias suficientes que demuestran que el emplazado ha registrado un signo fonéticamente idéntico a la marca de la accionante con el deliberado propósito de apropiarse de un signo ajeno, conforme se desprende de lo señalado en el párrafo precedente, por lo que se concluye que el emplazado ha actuado de mala fe a fin de obtener un beneficio propio en desmedro de los intereses de la accionante.

Cabe precisar que si bien el emplazado señaló haber efectuado el Registro Voluntario de Marcas ante la SUNAT, dicha inscripción corresponde a un procedimiento administrativo distinto y ajeno al de registro de Signos Distintivos.

43 ³⁵
~~Trenta y cinco~~



Por lo expuesto, a criterio de esta Comisión, el emplazado BRICEÑO OTERO, FRANKLIN solicitó el registro de la marca de producto WEST LAKE y logotipo mediando mala fe.

3.7. Aplicación de la Jurisprudencia invocada de la Oficina de Signos Distintivos (ahora Dirección de Signos Distintivos) y de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI (ahora Sala Especializada en Propiedad Intelectual)

En el presente caso, la accionante invocó la aplicación de criterios contenidos en resoluciones de la Oficina de Signos Distintivos (ahora Dirección de Signos Distintivos) y de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI (ahora Sala Especializada en Propiedad Intelectual).

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI: *"Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)"*.

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que la jurisprudencia invocada no tiene efectos vinculantes para esta Comisión en tanto no constituye precedente de observancia obligatoria; razón por la cual corresponde desestimar, en este extremo, el pedido formulado por la opositora.

Adicionalmente, se debe señalar que la Autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud, verificando si el signo solicitado cumple con los requisitos para acceder a registro o no y, si se encuentra incurso en alguna prohibición de registro, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto. Por tal razón, las conclusiones a las que se arriben en cada procedimiento dependerán del examen del correspondiente expediente.

3.8. Conclusión

En virtud a las consideraciones expuestas, el registro de la marca de producto WEST LAKE y logotipo, inscrita con certificado N° 193017, se encuentra incurso en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486, al haber sido registrado de mala fe, razón por la cual corresponde declarar fundada la presente nulidad.

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

44 Treinta y Ocho



PERU

Presidencia del Consejo de Ministros



artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Primero.- Levantar la suspensión dispuesta mediante Resolución N° 510-2015/OSD-INDECOPI, de fecha 19 de marzo de 2015.

Segundo.- Declarar FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por J. CH. COMERCIAL S.A., de Perú, y en consecuencia, NULO el registro de la marca de producto constituida por la denominación WEST LAKE y logotipo, conforme al modelo adjunto; que distingue llantas de la clase 12 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado N° 193017, a favor de BRICEÑO OTERO, FRANKLIN, de Perú.

Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Teresa Stella Mera Gómez y Sandra Patricia Li Carmelino.



Regístrese y comuníquese.

RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA
Presidente de la Comisión de Signos Distintivos



PERU

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI

INDECOPI
LIMASAYEQUE

09 SEP 2009

389

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO Y/O SERVICIO

RECIBIDO
P.D.
C.P. 398857

SECCIÓN 1. SOLICITANTE

Persona Natural

Persona Jurídica

1.1. Datos del Solicitante

Wilder Guerrero Díaz
Nombre o Denominación / Razón Social

41762138
Documento de Identidad

RUC

NACIONALIDAD / PAÍS DE CONSTITUCIÓN		DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE: CALLE, N°, DISTRITO, PROVINCIA, DPTO	
Peruana		Calle San Salvador # 1205 - Pueblo Joven Luján - I.L.O	
CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE	N° FAX	N° TELÉFONO	
wilderperu@hotmail.com		074-254421	

1.2. Datos del Representante o Apoderado (llenar sólo en el caso de contar con representante)

Nombre o Denominación / Razón Social

Documento de Identidad

RUC

DIRECCIÓN DEL REPRESENTANTE EN EL PERÚ: CALLE, N°, DISTRITO, PROVINCIA, DPTO (DOMICILIO PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES)		
CORREO ELECTRÓNICO DEL REPRESENTANTE EN EL PERÚ	N° FAX	N° TELÉFONO

Se adjunta documentación que acredita representación.

Documentación que acredita representación ha sido presentada en el Expediente N°:

Documentación que acredita representación se entregará en una fecha posterior.

SECCIÓN 2. DATOS RELATIVOS A LA MARCA

2.1. Tipo de Marca

DENOMINATIVA

FIGURATIVA

OTROS (especificar:)

DENOMINATIVA CON GRAFÍA ESPECIAL

MIXTA

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

Calle De la Prosa 138, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348

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

Calle San Salvador 1205
Pueblo Joven Uyan 385
Jose Leonardo Ort. Chico
40 - Lambayeque. 6

ORDEN DE PUBLICACIÓN MARCA DE PRODUCTO

CARCO

EXPEDIENTE. Nº 0398851-2009

SOLICITANTE : GUEVARA DIAZ WILDER, de PERÚ

SIGNO SOLICITADO : DAYUN-MOTOR

DISTINGUE : Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. Clase 12
Nombres y Apellidos: Wilder Guevara Diaz

DNI: 41762138

Fecha: 28/09/09 Hora: 03:15

Relación con el destinatario: *f. futur.*

24 SEP 2009

Firma: *W-D*

Juan Pablo Rivas
Dirección de Signos Distintivos
INDECOP

IMPORTANTE: Publíquese por una sola vez en el Diario Oficial "El Peruano".
El expediente caerá en ABANDONO si no se realiza la publicación dentro del plazo de treinta días hábiles de recibida esta orden de publicación, de conformidad con el artículo 53 del D.Leg.1075, concordado con el artículo 18 de la misma norma.
Coordinar en forma anticipada con en el Diario Oficial "El Peruano" a fin de que la publicación se realice dentro del plazo antes señalado.

F-MAR-11/1D

Registro de la Propiedad Industrial

Dirección de Signos Distintivos

CERTIFICADO N° 00159225

La Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, certifica que por mandato de la Resolución N° 019646-2009/DSD - INDECOPI de fecha 07 de Diciembre de 2009, ha quedado inscrito en el Registro de Marcas de Producto, el siguiente signo:

Signo	:	DAYUN MOTOR
Distingue	:	Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática
Clase	:	12 de la Clasificación Internacional.
Solicitud	:	0398851-2009
Titular	:	GUEVARA DIAZ WILDER
País	:	PERÚ
Vigencia	:	07 de Diciembre de 2019
Tomo	:	796
Folio	:	135



PATRICIA GAMBOA VILELA
Directora
Dirección de Signos Distintivos
INDECOPI

Estimado Usuario,

Para cuidar el registro obtenido, le recomendamos tener en cuenta, entre otros aspectos, la siguiente información:

a) Uso de la marca

- ✓ Cualquier persona interesada puede solicitar la *cancelación por falta de uso* del registro otorgado, si han transcurrido tres (03) años durante los cuales *la marca no ha sido utilizada*.
- ✓ Frente a una solicitud de cancelación de registro, *usted deberá demostrar* que viene usando la marca; de lo contrario, el registro será cancelado y perderá el derecho sobre la marca.
- ✓ *El uso* de la marca *debe ser demostrado* de conformidad con lo establecido en el artículo 165 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común Sobre Propiedad Industrial.

b) Actualización de datos del titular

- ✓ En caso exista algún cambio respecto de su domicilio procesal durante el plazo de vigencia del registro otorgado, deberá informarlo a la Dirección de Signos Distintivos.
- ✓ Es importante que informe respecto del cambio de su *domicilio procesal* toda vez que, en caso algún tercero solicitara la cancelación o nulidad del registro otorgado, se le notificará al último domicilio procesal consignado por usted, y esta notificación se tendrá por válida.

c) Renovación del registro

- ✓ La vigencia del registro otorgado es de diez (10) años *renovables*.
- ✓ Si desea renovar su registro, debe hacerlo dentro de los seis (06) meses anteriores o dentro de los seis (06) meses posteriores al vencimiento del registro.
- ✓ Si no solicita la *renovación* de su registro, éste *caducará* y usted perderá el derecho sobre el mismo.

d) Lemas Comerciales

- ✓ La cancelación, nulidad o caducidad del registro de una marca a la que se vincule un lema comercial, determinará también la cancelación, nulidad o caducidad, respectivamente, del registro del lema comercial, aun cuando no haya vencido el plazo de diez (10) años de vigencia del mismo.

Recuerda que en INDECOPI trabajamos para proteger los derechos de propiedad intelectual de todos nuestros usuarios.

387



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOP

Lon

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° : 019646 -2009/DSD-INDECOP

EXPEDIENTE : 0398851-2009

SOLICITANTE: GUEVARA DIAZ WILDER

Lima, 07 DIC, 2009

1. ANTECEDENTES:

Con fecha 08 de Setiembre de 2009, GUEVARA DIAZ WILDER, de Perú, solicita el registro de la marca de producto constituida por la denominación DAYUN MOTOR para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la Clase 12 de la Clasificación Internacional.

2. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD:

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se concluye que cumple con los requisitos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y no se encuentra comprendido en las prohibiciones señaladas en los artículos 135 y 136 del dispositivo legal referido.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en uso de las facultades conferidas por los artículos 36, 40 y 41 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOP, sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075.

3. DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS:

INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de GUEVARA DIAZ WILDER, de Perú, la marca de producto constituida por la denominación DAYUN MOTOR para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la Clase 12 de la Clasificación Internacional, quedando bajo el amparo de ley por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de la presente Resolución.



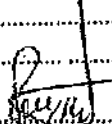
Regístrese y comuníquese

[Handwritten Signature]
CARLOS CAMPOS FRANCO
Dirección de Signos Distintivos
INDECOP



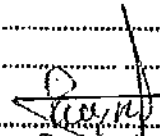
ASIENTO N° 02 (ANOTACION PREVENTIVA)
 EXPEDIENTE N° 516752-2012
 CON FECHA: 2012-12-10
 SE SOLICITO: LA CANCELACION del presente registro.

12 DIC 2012
 Fecha


 Registrador


ASIENTO N° 03 (ANOTACION PREVENTIVA)
 EXPEDIENTE N° 521003-2013
 CON FECHA: 23-01-2013
 SE SOLICITO: LA CANCELACION DEL PRESENTE REGISTRO.

25 ENE 2013
 Fecha


 Registrador

ASIENTO N° 04
 Expediente N° 516752-2012
 Por Resolución N° 041-2013/LCSD
 de Fecha 04-01-2013
 Se ha Dispuesto Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de cancelación del presente registro.

22 MAY 2013
 Fecha


 Registrador

394

PROVIDENCIA

Expediente N° 657962-2016

Lima, 08 de julio de 2016

Habiendo vencido el plazo de Ley, sin que el emplazado conteste la acción de nulidad, téngase por no contestada y pase el expediente a resolver, de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aplicable según lo dispuesto por el artículo 173 de la norma referida.



Julissa Alvarez Miranda
Especialista 2
Área de Marcas Contenciosas
Secretaría Técnica
Comisión de Signos Distintivos
INDECOPI



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

398

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 2543-2016/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 657962-2016
ACCIONANTE : J.CH. COMERCIAL S.A.
EMPLAZADO : GUEVARA DÍAZ, WILDER
MATERIA : NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

Lima, 23 de setiembre de 2016

1. ANTECEDENTES

Con fecha 14 de abril de 2016, J.CH. COMERCIAL S.A., de Perú, interpuso acción de nulidad contra el registro de la marca de producto DAYUN MOTOR, que distingue productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional, inscrita con Certificado N° 159225, a favor de GUEVARA DÍAZ, WILDER, de Perú.

La accionante manifestó lo siguiente:

- Su empresa se dedica a la importación, distribución y comercialización, entre otros, de motos y vehículos terrestres, llantas, aros, cámaras, lubricantes, accesorios y servicios para el mercado automotriz, siendo una empresa líder en el mercado.
- Entre una de las empresas extranjeras de la que importan y comercializan sus productos está GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. de China, antiguo fabricante de vehículos motores fundado en el año 2004 como parte del conglomerado DAYUN GROUP fundado en 1987.
- El emplazado ha venido solicitando el registro de marcas internacionales que le pertenecen a terceros.
- El registro de la marca DAYUN MOTOR es nulo al haber sido obtenido de mala fe y fue obtenido para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
- Adjunta copia de los certificados de registro de la referida marca en la Unión Europea, Estados Unidos de América y México a favor de GUANGZHOU RED SUN CAR ACCESORIES CO. LTD. De China.
- Su empresa y el señor GUEVARA son compradores de las motos del titular y fabricante GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD.
- Asimismo, GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. Mediante declaración de autorización de fecha 10 de setiembre de 2014 nombró a su empresa como su distribuidor autorizado en el Perú de las motos DAYUN.
- Invocó la aplicación de los artículos 172 y 136 incisos a) y f) de la Decisión 486.
- Adjuntó diversos documentos en calidad de medios probatorios.

Mediante proveído de fecha 08 de julio de 2016, se dejó constancia que el emplazado no contestó la acción de nulidad, por lo que el expediente pasó a ser resuelto.

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

399

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si al momento de otorgarse el registro de la marca de producto DAYUN MOTOR, inscrita con Certificado N° 159225, se contravino lo dispuesto en las normas vigentes al momento de su otorgamiento.

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado que GUEVARA DÍAZ, WILDER, de Perú, es titular de la marca de producto DAYUN MOTOR, inscrita con fecha 07 de diciembre de 2009, con Certificado N° 159225, vigente hasta el 07 de diciembre de 2019, para distinguir vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Cabe precisar que dicho registro fue solicitado mediante Expediente N° 398851-2009 de fecha 08 de setiembre de 2009 y otorgado por mandato de la Resolución N° 19646-2009/DSD-INDECOPÍ, de fecha 07 de diciembre de 2009.

Mediante Expediente N° 521003-2015, GUILLÉN ESPINAL CARLA GABRIELA solicitó la cancelación por falta de uso del referido signo.

Mediante Resolución N° 3068-2015/CSD-INDECOPÍ, de fecha 29 de octubre de 2015, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada en parte la acción de cancelación interpuesta y, en consecuencia, se procedió a cancelar parcialmente el registro de la marca la que en adelante distinguirá únicamente vehículos; aparatos de locomoción terrestre, de la clase 12 de la Clasificación Internacional. GUEVARA DÍAZ, WILDER interpuso recurso de reconsideración.

Mediante Resolución N° 86-2016/CSD-INDECOPÍ, de fecha 11 de enero de 2016, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundado el Recurso de Reconsideración interpuesto por GUILLÉN ESPINAL CARLA GABRIELA, de Perú, contra la Resolución N° 3068-2015/CSD-INDECOPÍ. Actualmente dicho procedimiento se encuentra en trámite ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual al haber sido materia de apelación.

3.2. Cuestiones previas

- Invocación de los supuestos actos de competencia desleal como fundamento de la nulidad

La accionante manifestó que el haber el emplazado registrado una marca que le pertenecería a un tercero son indicios suficientes para creer que se registró la marca materia de nulidad para confundir al consumidor y aprovecharse de su reputación en el mercado, lo cual constituye actos de competencia desleal. Asimismo, citó el artículo 137 de la Decisión 486.

Al respecto cabe señalar que el artículo 172 de la Decisión 486 establece que se decretará la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

400

contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando se hubiera efectuado de mala fe.

Así, ésta Comisión entiende que toda conducta desleal importa en definitiva un acto de mala fe de parte de quien incurre en ella, en ese sentido la alegada conducta desleal del emplazado corresponde ser incluida dentro del análisis de la mala fe alegado por la accionante.

- Legislación invocada por la accionante

En su escrito de interposición de la acción de nulidad, la accionante cita como base legal para la presente acción de nulidad la aplicación del artículo 136 incisos a) y f) de la Decisión 486.

Sin embargo, de la revisión de los argumentos expuestos por la accionante se advierte que la presente acción de nulidad está basada únicamente en la supuesta mala fe con la que habría actuado el emplazado al momento de solicitar el registro de la marca DAYUN MOTOR.

En ese sentido, no corresponde emitir pronunciamiento respecto de la aplicación del artículo 136 incisos a) y f) de la Decisión 486 como parte de los argumentos invocados por la accionante.

3.3. Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registro de una marca nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido los efectos previstos por ley.¹

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

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

En el presente caso, el registro de la marca de producto cuya nulidad se solicita fue concedido en virtud de la Resolución N° 19646-2009/DSD-INDECOPI, de fecha 07 de diciembre de 2009, al amparo de lo dispuesto por la Decisión 486 y por el Decreto Legislativo 823, por lo que, el análisis respecto a la validez del registro de la referida marca, debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones.

¹ BOTANA AGRA, Manuel. "Panorámica de la Ley 32/1998 Española de Marcas", en Revista ADI N° 13, 1989-90, p. 28.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

401

3.4. Análisis de las causales de nulidad

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

De la revisión de los argumentos expuestos, se advierte que la acción de nulidad iniciada por J.CH. COMERCIAL S.A. se sustenta en que el registro de la marca de producto DAYUN MOTOR fue solicitado mediando mala fe.

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

3.4.1. Mala fe

La accionante señaló que el registro de la marca cuestionada fue solicitada mediando mala fe dado que tanto su empresa como el emplazado son compradores de las motocicletas de la empresa china GUANGZHOU RED SUN CAR ACCESORIES CO. LTD.

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

La buena fe representa la concretización de los usos sociales. Así de acuerdo a lo señalado por Baylos: "(...) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social, los que rechaza la costumbre y los que van contra los usos honestos."²

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

En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la autoridad administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto. Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesto o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico.

² BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1993. Pág.336.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

902

De igual modo, debe señalarse que los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe, presunción que debe regir la evaluación por parte de la autoridad administrativa. Por ello, sólo se podrá determinar la existencia de una conducta contraria a dicho principio si ello se acredita de los medios de pruebas presentados en cada caso concreto.

Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino simplemente enunciativas, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso concreto. Conforme lo señaló el Tribunal de la Comunidad Andina, "(...) de esta forma el legislador comunitario deja a la regulación y jueces nacionales la determinación de otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intención o propósito reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario."³

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la que se desenvuelven los agentes económicos y, por lo tanto, quien invoque la mala fe debe acreditarla debidamente a fin de desvirtuar dicha presunción.

Adicionalmente, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que con ese sólo hecho se pueda inferir que el titular ha obtenido el registro con mala fe, sino que hace falta además acreditar la ocurrencia de los actos u omisiones por parte del titular registral que constituyan una transgresión al deber de la actuación de buena fe que la normal concurrencia en el mercado existe.

A efectos de acreditar la mala fe con la que habría actuado la emplazada, la accionante presentó en calidad de medio probatorio los medios probatorios mencionados en el punto 3.4. de la presente resolución.

La accionante presentó los siguientes documentos a fin de acreditar la mala fe con la que habría actuado el titular de la marca cuya nulidad se pretende:

- Impresión sin fecha de la página web www.ichillantas.com.pe
- Impresión sin fecha de las páginas web https://en.wikipedia.org/wiki/dayun_group www.dayunch.com
- Copia de 03 Declaraciones Únicas de Aduana de fechas 14 de octubre de 2015, 23 de noviembre de 2015 y 25 de diciembre de 2015, por medio de las cuales la empresa J.CH: COMERCIAL S.A. ha importado al Perú motocicletas adquiridas a la empresa GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD.

Al respecto, cabe señalar que la conducta maliciosa por parte de la emplazada debe ser anterior a la fecha de solicitud de registro de la marca que se presente anular (08 de setiembre de 2009). En tal sentido, los medios probatorios que sean de fecha posterior a dicha fecha o aquéllos que no cuenten con fecha, no serán tomados en cuenta a fin de acreditar la mala fe alegada.

Siendo así, cabe indicar que no se tomarán en cuenta los siguientes medios probatorios por carecer de fecha:

- Impresión sin fecha de la página web www.ichillantas.com.pe

³ Proceso N° 30-IP-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de julio de 1998, p.11.



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

403

- Impresión sin fecha de las páginas web
https://en.wikipedia.org/wiki/dayun_group www.dayuncn.com

Asimismo, tampoco serán tomadas en cuenta las copias de las 03 Declaraciones Únicas de Aduana de fechas 14 de octubre de 2015, 23 de noviembre de 2015 y 25 de diciembre de 2015 por haber sido emitidos con posterioridad a la fecha de solicitud de registro de la marca cuya nulidad se pretende

Teniendo en cuenta lo expuesto, se evidencia que la accionante no ha presentado medios probatorios que permitan acreditar que la marca DAYUN MOTOR haya sido solicitada mediando mala fe.

3.4. Conclusión

En virtud de las consideraciones expuestas, el registro de la marca de producto DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225) no se encuentra incurso en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486, razón por la cual corresponde declarar infundada la presente nulidad.

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

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Declarar INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por J.CH. COMERCIAL S.A., de Perú, contra el registro de la marca de producto DAYUN MOTOR, para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional, inscrito con Certificado N° 159225, vigente hasta el 07 de diciembre de 2019, a favor de GUEVARA DÍAZ, WILDER, de Perú.

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

Regístrese y comuníquese

JCCH

RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA
Presidente de la Comisión de Signos Distintivos

mco
Indecopi
2016 OCT 14 11:27



Exp. N°: 657962-2016
Sumilla: PRESENTO RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

A LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDECOPI

J.CH. Comercial S.A. en el Expediente 657962-2016 sobre nuestra Solicitud de Nulidad contra el Registro 159225 sobre la marca de producto "DAYUN MOTOR", Clase 12, del señor Walter Guevara Díaz, a ustedes respetuosamente digo:

Que al amparo del Artículo 131° del Decreto Legislativo 1075, concordante con el Artículo 208° de la Ley 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, interpongo dentro del plazo legal **RECURSO DE RECONSIDERACION** contra la Resolución N° 2543-2016/CSD-INDECOPI del 23 de setiembre de 2016, recibida el 30 de setiembre de 2016, que declara Infundada nuestra Solicitud de Nulidad.

I.- CUESTIÓN PREVIA: LA NATURALEZA DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

El Recurso de Reconsideración tiene por objeto que el mismo órgano que dictó la resolución impugnada pueda revisarla considerando nuevos elementos que no tuvo en cuenta al momento de resolver. Es por ello, que la ley exige que el recurso de reconsideración se sustente en nueva prueba.

Sobre el particular, el artículo 208 de la ley N° 27444 dispone lo siguiente:

"El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación." (Subrayado agregado)

Asimismo, el artículo 131 del decreto legislativo N° 1075 establece lo siguiente:

“Salvo en los casos de acciones por infracción, contra las resoluciones expedidas por las Direcciones competentes puede interponerse recurso de reconsideración, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, el mismo que deberá ser acompañado con nueva prueba.” (Subrayado agregado).

De acuerdo a lo establecido en las referidas normas legales, entre los requisitos de admisibilidad del recurso de reconsideración se encuentran los siguientes:

- El plazo para su presentación, que es de quince (15) días hábiles.
- Debe presentarse ante la misma instancia que expidió la resolución materia de impugnación.
- Debe sustentarse y estar acompañado de nueva prueba, esto es, de una prueba que no haya sido tomada en cuenta al momento de expedirse la resolución materia de impugnación.

El recurso de reconsideración tiene carácter especial, en tanto será el mismo órgano administrativo que emitió el pronunciamiento el que lo revisará. Es por ello que, si bien la ley permite que el recurso sea revisado y resuelto por el mismo órgano administrativo, lo hace con la condición expresa que esté se sustente en nueva prueba pues, solo en la medida que dicha nueva prueba lo justifique, el órgano administrativo podrá modificar su decisión.

Al respecto Guzmán Napurí (“El Procedimiento Administrativo”, Ara Editores, Perú 2007, página 279) señala lo siguiente:

“El recurso de reconsideración, tiene por finalidad controlar las decisiones de la administración en términos de verdad material (...) La administración, en consecuencia, debe resolver analizando nuevos elementos de juicio. Por ello es la misma autoridad que emitió el acto la que conoce el recurso de reconsideración y la representación del mismo requiere de nueva prueba”¹ (Subrayado nuestro).

Estos nuevos elementos a los que nos referimos, son los que se denominan la nueva prueba. De esta manera, la nueva prueba es aquella que la administración no conoció al momento de resolver y que es puesta en su conocimiento con el recurso de reconsideración.

II.- PRESENTO NUEVA PRUEBA INSTRUMENTAL:

2.1.- Resumen de la resolución impugnada.

Sin perjuicio de las nuevas pruebas instrumentales abajo descritas y presentadas, nos permitimos pegar los fundamentos principales de la impugnada:

La accionante presentó los siguientes documentos a fin de acreditar la mala fe con la que habría actuado el titular de la marca cuya nulidad se pretende:

- Impresión sin fecha de la página web www.jchilantas.com.pe
- Impresión sin fecha de las páginas web https://en.wikipedia.org/wiki/dayun_group www.dayuncn.com
- Copia de 03 Declaraciones Únicas de Aduana de fechas 14 de octubre de 2015, 23 de noviembre de 2015 y 25 de diciembre de 2015, por medio de las cuales la empresa J.CH. COMERCIAL S.A. ha importado al Perú motocicletas adquiridas a la empresa GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD

Al respecto, cabe señalar que la conducta maliciosa por parte de la emplazada debe ser anterior a la fecha de solicitud de registro de la marca que se presente anular (08 de setiembre de 2009). En tal sentido, los medios probatorios que sean de fecha posterior a dicha fecha o aquéllos que no cuenten con fecha, no serán tomados en cuenta a fin de acreditar la mala fe alegada.

Siendo así, cabe indicar que no se tomarán en cuenta los siguientes medios probatorios por carecer de fecha:

- Impresión sin fecha de la página web www.jchilantas.com.pe

- Impresión sin fecha de las páginas web https://en.wikipedia.org/wiki/dayun_group www.dayuncn.com

Asimismo, tampoco serán tomadas en cuenta las copias de las 03 Declaraciones Únicas de Aduana de fechas 14 de octubre de 2015, 23 de noviembre de 2015 y 25 de diciembre de 2015 por haber sido emitidos con posterioridad a la fecha de solicitud de registro de la marca cuya nulidad se pretende.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se evidencia que la accionante no ha presentado medios probatorios que permitan acreditar que la marca DAYUN MOTOR haya sido solicitada mediando mala fe.

3.4. Conclusión

En virtud de las consideraciones expuestas, el registro de la marca de producto DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225) no se encuentra incurso en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486, razón por la cual corresponde declarar infundada la presente nulidad.

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

2.2.- Presento copia simple de la **Resolución 3068-2015/CSD-INDECOPI** del 29 de octubre de 2015, recaída en el **Expediente 521003-2013** sobre la Cancelación Total contra el **Registro N° 159225** sobre la marca de producto constituida por la denominación "**DAYUN MOTOR**", de la Clase 12, del señor Walter Guevara Díaz, CUYA NULIDAD VENIMOS SOLICITANDO.

2.3.- Verá que en el período del 22 de enero de 2010 al 22 de enero de 2013 de acreditación de uso de la marca "DAYUN MOTOR" el señor Guevara presentó COPIAS DE DECLARACIONES ÚNICAS DE IMPORTACIÓN (DUAs) de los años 2010 y 2011 Y OTROS MEDIOS PROBATORIOS EN TIEMPO ANTERIOR A LA SOLICITUD DE SU REGISTRO; siendo que dichas importaciones FUERON DEL FABRICANTE GUANGHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. de China, por lo que esta Comisión debe revisar dicho Expediente de Cancelación donde se encuentran pruebas que ACREDITAN LA MALA FE DE DICHO SOLICITANTE al momento de ingresar su solicitud de registro.

POR TANTO:

A la Comisión, solicitamos se sirva tener por interpuesta el presente Recurso de Reconsideración sobre las nuevas instrumentales señaladas y en su oportunidad declararla **FUNDADA**, anulando el Registro.

San Borja, Octubre de 2016.

ESTUDIO CASTRO GARCIA
ABOGADOS

Dr. Julio A. Castro García
Abogado Principal
CAL 17583

J.Ch.Comercial S.A.

Grycelda Cáceres Eusebio

Apoderada



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

409

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 3068-2015/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 521003-2013
ACCIONANTE : GUILLÉN ESPINAL, CARLA GABRIELA
EMPLAZADA : GUEVARA DÍAZ, WILDER
MATERIA : CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
POR FALTA DE USO

Lima, 29 de octubre de 2015.

1. ANTECEDENTES

Con fecha 23 de enero de 2013, GUILLÉN ESPINAL CARLA GABRIELA, de Perú, solicitó la cancelación del registro de la marca de producto constituida por la denominación DAYUN MOTOR, inscrita a favor de GUEVARA DÍAZ WILDER, de Perú, con certificado N° 159225, para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

La accionante manifestó que se han cumplido los tres años a partir de la fecha de notificación de otorgamiento de la marca materia de la acción y que tiene conocimiento que la marca DAYUN MOTOR no está siendo utilizada.

Mediante proveído de fecha 06 de febrero de 2013, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, entre otros, corrió traslado de la acción de cancelación para su contestación por el plazo de sesenta (60) días hábiles a Wilder Guevara Díaz, contando a partir del día siguiente de su notificación.

Mediante proveído de fecha 31 de mayo de 2013, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos señaló que, habiéndose cumplido el plazo para que el emplazado absuelva el traslado de acción de cancelación, se tuvo por no contestada la misma.

Con fecha 11 de junio de 2013, Wilder Guevara Díaz se apersonó al presente procedimiento y señaló su nuevo domicilio procedimental.

Mediante Resolución N° 2845-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 09 de octubre de 2013, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción de cancelación señalando que a pesar de haber sido debidamente notificada – tal como consta en el cargo de recepción de la cedula de notificación (fojas 27 y 28) del presente expediente

Página 1 de 8



910

- Wilder Guevara Díaz, no ha presentado prueba alguna tendiente a demostrar el uso efectivo en el mercado de la marca de producto DAYUN MOTOR para distinguir los productos para los que fue registrada; siendo además, que la carga de la prueba corresponde al titular de la marca, conforme a lo establecido por el artículo 167 de la Decisión 486, se tiene por no acreditado el uso del signo materia de la presente acción.

Mediante escrito de fecha 14 de noviembre de 2013, GUEVARA DÍAZ, WILDER, interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- Ha tomado conocimiento de la presente acción de cancelación al recibir la resolución de Primera Instancia.
- Según lo que ha verificado en el expediente, la notificación que obra a fojas 27 y 28 ha sido realizado bajo puerta al no haberse encontrado a persona alguna, lo cual es errado, toda vez que siempre hay un encargado en dicho domicilio.
- Solicitó se declare la nulidad de la resolución emitida por la Primera Instancia, toda vez que no se encuentra debidamente motivada.
- Ha dado en cesión de uso su marca registrada a favor de la empresa Inversiones Asiática S.R.L., de la cual es gerente general, por el plazo de cuatro años.
- Ha venido utilizando su marca desde el año en que fue registrada, y a fin de acreditar el uso, ha presentado medios probatorios. (fojas 61 a 109)

Mediante escrito de fecha 22 de enero de 2014, GUEVARA DÍAZ, WILDER, presentó un comprobante de pago para acreditar el uso de su marca objeto de cancelación.

Mediante escrito de fecha 18 de febrero de 2014, GUILLÉN ESPINAL CARLA GABRIELA, absolvió el traslado de apelación manifestando que, de la revisión de los medios probatorios presentados por el emplazado, se advierte que los mismos no acreditan el uso de la marca materia de la presente acción.

Con fecha 12 de marzo de 2014, Carla Gabriela Guillén Espinal solicitó se realice una audiencia de exhibición de documentos a fin de que el emplazado exhiba los libros contables de la empresa licenciataria a efectos de verificar la validez de los comprobantes de pago presentados.

Mediante proveído de fecha 02 de febrero de 2015, la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual dispuso la realización de una audiencia de exhibición de documentos a llevarse a cabo el 18 de febrero de 2015.

Con fecha 18 de febrero de 2015, a las 11:02 horas se llevó a cabo la audiencia de exhibición de documentos – previamente programada – a la cual no asistió la accionante. Asimismo, el emplazado, en representación de la empresa licenciataria (tal como consta los poderes que obran en el expediente), procedió a exhibir los documentos solicitados.

Mediante Resolución Nº 0911-2015/TPI-INDECOPI, de fecha 24 de febrero de 2015, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró nulo todo lo actuado desde la



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

E/11

notificación del proveído de fecha 06 de febrero de 2013, incluyendo la Resolución N° 2845-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 09 de octubre de 2013 y en consecuencia dispuso devolver los actuados a la Primera Instancia a fin de que proceda a emitir una nueva resolución sobre el fondo de la presente acción de cancelación, teniendo en cuenta los medios de prueba presentados por Wilder Guevara Díaz, así como la audiencia de exhibición de documentos llevada a cabo el día 18 de febrero de 2015. La Sala consideró que se ha incurrido en defectos de la tramitación del presente procedimiento al existir una contradicción entre las características señaladas por los notificadores de la empresa Serpost respecto del domicilio del emplazado (en un caso se ha descrito un domicilio de tres pisos con fachada crema y sin rejas, y en el otro caso se ha consignado un domicilio de dos pisos con fachada sin pintar y con rejas de color negro). En consecuencia, existen indicios de que el proveído de fecha 06 de febrero de 2013, no fue debidamente notificado en el domicilio procesal del emplazado, motivo por lo que éste no tuvo conocimiento oportuno de la acción de cancelación interpuesta por Carla Gabriela Guillén Espinal, ni pudo, dentro del plazo correspondiente, absolver dicho traslado.

Mediante escrito de fecha 30 de mayo de 2014, GUILLÉN ESPINAL CARLA GABRIELA señaló que los comprobantes adjuntados por la emplazada no son válidos, para ello adjuntó los gastos incurridos por la importación de los vehículos con la marca objeto de cancelación donde en la mayoría de las boletas de venta el precio de venta final es menor al gasto incurrido. Adjuntó medios probatorios que consideró aplicables.

Mediante proveído de fecha 20 de mayo de 2015, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, entre otras cosas pasó el expediente a resolver y además señaló que en atención a la Resolución N° 0911-2015/TPI-INDECOPI, de fecha 24 de febrero de 2015, y habiéndose verificado que el emplazado mediante escritos de fechas 14 de noviembre de 2013 y 22 de enero de 2014 presentó ciertos medios probatorios con la finalidad de acreditar el uso de la marca DAYUN MOTOR materia de la presente acción, los mismos que han sido debidamente notificados a la parte accionante; y que por otro lado, con fecha 18 de febrero de 2015 se realizó una audiencia de exhibición de documentos, se dejó constancia que no se procederá a realizar el traslado de la acción de cancelación formulada por GUILLÉN ESPINAL, CARLA GABRIELA, al emplazado, toda vez que conforme a lo señalado en la referida resolución ya se han actuado medios probatorios, los mismos que han sido puestos en conocimiento de la accionante.

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Comisión considera que, conforme a los antecedentes expuestos, corresponde determinar si se ha acreditado el uso de la marca de producto DAYUN MOTOR, inscrita con certificado N° 159225, a favor de GUEVARA DIAZ WILDER.



412

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1. Informe de Antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado que GUEVARA DÍAZ, WILDER de Perú es titular de la marca de producto constituida por la denominación DAYUN MOTOR, para distinguir vehículos: aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la Clase 12 de la Clasificación Internacional, inscrita el 07 de diciembre de 2009, con certificado N° 159225, vigente hasta el 07 de diciembre de 2019.

El presente registro fue otorgado por mandato de la Resolución N° 019646/DSD-INDECOPI, de fecha 07 de diciembre de 2009, la cual fue notificada el 19 de enero de 2010.

3.2. Cancelación del registro de una marca

El artículo 165 de la Decisión 486 establece que la Oficina Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciataria o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

Además, dicha norma señala que cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Al respecto, se debe tener en cuenta lo establecido por la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre de 2005, recaída en el expediente N° 199324-2003 (precedente de observancia obligatoria que establece los criterios para la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486):

“La norma dispone que la Autoridad ordenará la reducción o limitación de la lista de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, por lo que la norma no establece una facultad sino que impone una obligación: la de cancelar parcialmente el registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado.

La norma establece – refiriéndose a la reducción o limitación antes señalada – que la Autoridad deberá tomar en cuenta la “identidad o similitud” de los productos o servicios.



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

4/13

La identidad o similitud debe evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. En ese sentido, para mantener un producto o servicio en el registro de la marca, la Autoridad deberá determinar:

a) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno específicamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o

b) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue. En este caso, deberá verificar, en particular:

i) Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran expresamente detallados en dicha lista; o

ii) Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca.

Finalmente, si únicamente se acredita el uso de la marca para distinguir un producto o servicio que no se encuentra comprendido en alguno de los supuestos a) y b) antes descritos, la Autoridad procederá a la cancelación del registro, tal como sucede cuando no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca."

Análisis del uso de la marca

El artículo 166 de la Decisión 486 establece que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización o prestación en el mercado.

Debe tenerse en cuenta que la carga de la prueba corresponde al titular del registro, quien deberá acreditar el uso de la marca en el mercado, ya sea mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización de las mercancías identificadas con la marca, o algún otro tipo de documento, tal como lo establece el artículo 167 de la Decisión 486.

En aquellos casos en que el titular de la marca presente como medios de prueba de uso documentos emitidos por terceras personas – como por ejemplo facturas, boletas de venta, publicidad, entre otros –, teniendo en cuenta que tales documentos han sido presentados por el propio titular de la marca, se considerará que dichas pruebas han sido emitidas por personas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 y en aplicación del Principio de Presunción de Veracidad contenido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, en virtud del cual se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por dicha Ley corresponden a la verdad de los hechos que ellos afirman.



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

9114

En el presente caso, a fin de acreditar el uso de la marca DAYUN MOTOR (certificado N° 159225) el emplazado adjuntó los siguientes medios probatorios:

- Copia del "Contrato de cesión de uso de marca". (foja 68 a 70)
- Copia de consulta RUC N° 204802238436. (foja 69)
- Copias de diversas boletas emitidas por INVERSIONES ASIATICAS S.R.L. entre el 03 de enero de 2012 y el 22 de febrero de 2012. (fojas 71 al 85 y 117)
- Copias de Declaración Única de Importación de los años 2010 y 2011.

Cabe precisar, que los medios probatorios presentados deberán acreditar el uso de la marca DAYUN MOTOR en el periodo de los tres años consecutivos precedentes a la fecha de interposición de la acción de cancelación. En ese sentido, teniendo en cuenta que la acción de cancelación ha sido interpuesta el 23 de enero de 2013, debe acreditarse el uso de la marca DAYUN MOTOR durante el periodo comprendido entre el 22 de enero de 2010 y el 22 de enero de 2013.

De la revisión de los medios probatorios presentados por el emplazado se advierte lo siguiente:

- Del "Contrato de cesión de uso de marca", de fecha 20 de enero de 2010, se verificó que WILDER GUEVARA DÍAZ suscribió con la empresa INVERSIONES ASIATICA SRL, un acuerdo de licencia de uso respecto a la marca DAYUN MOTOR, que distingue productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional, por el plazo de cuatro años.
- De la copia de la ficha RUC N° 20480238436 de la empresa INVERSIONES ASIATICA S.R.L., se acreditó que dicha empresa se encuentra como contribuyente activo ante la SUNAT, que su actividad de comercio exterior es importador/exportador y que su actividad principal es la venta de vehículos automotores.
- En relación a las copias de Declaración Única de Importación de los años 2010 y 2011, se advierte que la empresa INVERSIONES ASIÁTICA S.R.L., solicitaron la importación de trimoto de carga con la marca DAYUN.
- En relación a las copias de boletas emitidas por INVERSIONES ASIÁTICA S.R.L., se advierte que dicha empresa ha comercializado trimoto de carga bajo la marca DAYUN, tal como se aprecia a continuación:



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

915

De la revisión de los medios probatorios, conviene precisar que, si bien algunas de las boletas que obran en el expediente, han sido emitidas por la empresa INVERSIONES ASIÁTICAS S.R.L., que es una empresa diferente al titular de la marca materia de cancelación, GUEVARA DÍAZ WILDER, teniendo en cuenta que las mismas fueron presentadas por el propio emplazado, se infiere que han sido emitidas por una empresa autorizada.

Ahora bien, del análisis en conjunto de los medios probatorios, se advierte que los mismos demuestran el uso efectivo de la marca DAYUN MOTOR¹ (certificado N° 159225), dentro del periodo relevante, para distinguir *trimoto de carga*, el cual se encuentra incluido dentro del género "vehículos; aparatos de locomoción terrestre", que distingue la marca registrada, siendo que los mismos se han vendido dentro del periodo pertinente, demostrando su puesta en el comercio y, por ende, su disponibilidad en el mercado, en cantidades que corresponden de acuerdo a la naturaleza de los productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Ahora bien, la marca DAYUN MOTOR se encuentra registrada para distinguir "Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática", de la clase 12 de la Clasificación Internacional¹, habiéndose acreditado únicamente el uso de la citada marca para la comercialización de "vehículos; aparatos de locomoción terrestre" de la clase citada.

Así, dado que los medios probatorios no acreditan el uso de la marca en cuestión para todos los productos para los que se concedió el registro de la marca objeto de la presente acción, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 165 tercer párrafo de la Decisión 486 y de conformidad con el precedente de observancia obligatoria antes citado, corresponde restringir la lista de productos consignados en el registro, la cual en adelante comprenderá únicamente "vehículos; aparatos de locomoción terrestre" de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

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

¹ Cabe precisar, que si bien en las boletas presentadas se ha consignado como marca la denominación DAYUN y no DAYUN MOTOR, ello a criterio de la Comisión no altera el carácter distintivo de la marca, en tanto el término MOTOR es un término genérico, por lo que no es posible establecer un derecho de exclusiva sobre tal término.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



416

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Declarar **FUNDADA EN PARTE** la acción de cancelación interpuesta por **GUILLÉN ESPINAL CARLA GABRIELA**, de Perú, y en consecuencia, **CANCELAR PARCIALMENTE** el registro de la marca de producto constituida por la denominación **DAYUN MOTOR**, inscrita con certificado N° 159225, vigente hasta el 07 DE DICIEMBRE DE 2019, a favor de **GUEVARA DÍAZ WILDER**, de Perú, la que en adelante distinguirá únicamente vehículos; aparatos de locomoción terrestre, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Teresa Stella Mera Gómez y Sandra Patricia Li Carmelino.



Regístrese y comuníquese.

RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA
Presidente de la Comisión de Signos Distintivos

PROVIDENCIA

417

Expediente N° 657962-2016

Lima, 17 de octubre de 2016

A fin de proveer el escrito de fecha 14 de octubre de 2016, cumpla J. CH. COMERCIAL S.A. con presentar copia los medios probatorios que señala en el folio cuatro del escrito de la referencia, los mismos que señala que obran en el expediente N° 521003-2013, a efectos de notificar a la otra parte ya que la solicitante no fue parte de los citados procedimientos, y por lo tanto no tuvo conocimiento de los medios probatorios obrantes en ellos; toda vez que todo escrito debe ser acompañado con copia del mismo, así como de los respectivos recaudos para la otra parte; mandato que deberá ser absuelto dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la nueva prueba y en consecuencia por no interpuesto el recurso de reconsideración.



Julissa Alvarez Miranda
Especialista 2
Area de Marcas Contenciosas
Secretaria Técnica
Comisión de Signos Distintivos
INDECOPI

29/10



18

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Expediente N° 657962-2016


Señor(es): J. CH. COMERCIAL S.A.
Dirección: CASILLA N° 08 DE INDECOPI.

Lima, 17 de octubre de 2016

A fin de proveer el escrito de fecha 14 de octubre de 2016, cumpla **J. CH. COMERCIAL S.A.** con presentar copia los medios probatorios que señala en el folio cuatro del escrito de la referencia, los mismos que señala que obran en el expediente N° 521003-2013, a efectos de notificar a la otra parte ya que la solicitante no fue parte de los citados procedimientos, y por lo tanto no tuvo conocimiento de los medios probatorios obrantes en ellos; toda vez que todo escrito debe ser acompañado con copia del mismo, así como de los respectivos recaudos para la otra parte; mandato que deberá ser absuelto dentro del plazo de **dos (2) días hábiles** contados a partir del día siguiente de notificada la presente, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la nueva prueba y en consecuencia por no interpuesto el recurso de reconsideración.

Lo que notifico a Ud. conforme a ley.




ALVAREZ MIRANDA, JULISSA ISABEL
Especialista 2
Área de Marcas Contenciosa
Secretaría Técnica
Comisión de Signos Distintivos
INDECOPI

Constancia de recepción

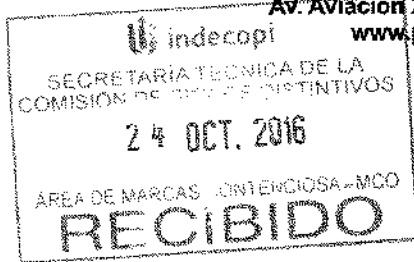
Apellidos y Nombres: ALVARADO SANCHEZ CELIBERTO A.
Fecha: 20/10/16 Hora de recepción: _____
DNI o C. Extr. N° 06281400
Firma y/o sello: [Firma] Vínculo con el destinatario: PA-2016720

Derecho Industrial
Derecho Comercial
Derecho Civil
Derecho Penal

ESTUDIO CASTRO GARCIA® ABOGADOS

Av. Aviación 2695 Of. 301 - San Borja
www.patentes.com.pe

18-4 (13)
Inda
(51-1) 476-9769 / 226-0777
372-9973 / 476-9764
(51) 985-011-895 - RPI #804977
info@patentes.com.pe
www.patentes.com.pe
OCT 21 PM 12 05 40



Exp. N°: 657962-2016
Sumilla: SOBRE SU PROVEIDO DEL 17/10/2016

150143

A LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDECOPI (Dra. Julissa I. Álvarez Miranda)

J.CH. Comercial S.A. en el Expediente 657962-2016 sobre nuestra Solicitud de Nulidad contra el Registro 159225 sobre la marca de producto "DAYUN MOTOR", Clase 12, del señor Walter Guevara Díaz, a ustedes respetuosamente digo:

Que, con suma sorpresa hemos recibido el 20 de los corrientes su Proveído del 17 de octubre de 2016 donde señala (pego imagen):



CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Expediente N° 657962-2016

Señores: J. CH. COMERCIAL S.A.
Dirección: CASILLA N° 08 DE INDECOPI.

Lima, 17 de octubre de 2016

A fin de proveer el escrito de fecha 14 de octubre de 2016, compare J. CH. COMERCIAL S.A. con presentar copia los medios probatorios que señala en el folio cuatro del escrito de la referencia, los mismos que señala que obran en el expediente N° 52-1005-2013, a efectos de notificar a la otra parte ya que la solicitante no fue parte de los citados procedimientos, y por lo tanto no tuvo conocimiento de los medios probatorios obrantes en ellos; toda vez que todo escrito debe ser acompañado con copia del mismo, así como de los respectivos recaudos para la otra parte, mandato que deberá ser absuelto dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente, de lo contrario se tendrá por no presentada la nueva prueba y en consecuencia por no interpuesto el recurso de reconsideración.

Lo que notifico a Ud. conforme a ley.

ALVAREZ MIRANDA, JULISSA ISABEL
Especialista 2
Área de Marcas Contenciosas
Secretaría Técnica
Comisión de Signos Distintivos
INDECOPI

Constancia de recepción:

Apellido y Nombre: _____
Fecha: _____ Hora de recepción: _____
DNI o C. Extr. N°: _____
Firma y sello: _____ Vinculo con el documento: _____

6-MAR-2016

Al respecto, manifestamos lo siguiente:

1.- Como señala el punto 2.2 de nuestro Recurso de Reconsideración, hemos presentado como nueva prueba instrumental *"copia simple de la Resolución 3068-2015/CSD-INDECOPI del 29 de octubre de 2015, recaída en el Expediente 521003-2013 sobre la Cancelación Total contra el Registro N° 159225 sobre la marca de producto constituida por la denominación "DAYUN MOTOR", de la Clase 12, del señor Walter Guevara Díaz"*; SIENDO DICHO INSTRUMENTO POR SÍ SOLO NUEVA PRUEBA INSTRUMENTAL, por lo que el apercibimiento "de tenerse por no (...) interpuesto el recurso de reconsideración", CONSIDERAMOS QUE NO SE AJUSTA A DERECHO, más aún cuando ni siquiera se cita BASE LEGAL que la sustente y se nos da un plazo tan corto, POR LO QUE NOS PRODUCE INDEFENSIÓN.

2.- De otro lado, los actuados en el Expediente 521003-2013 cuya copia de su Resolución 3068-2015/CSD-INDECOPI hemos adjuntando y adjuntamos nuevamente en este escrito, si bien tiene como solicitante a un tercero, EL EMPLAZADO es la misma persona emplazada en esta Solicitud de Nulidad, siendo en ambos casos el Titular del Registro 159225, QUIEN ÉL MISMO PRESENTÓ LAS DUAs a que hacemos referencia en el folio cuatro de nuestro Recurso, LO QUE NOS EXONERA A PRESENTAR COPIAS DE DICHS DOCUMENTOS a dicha persona en el presente procedimiento.

3.- Sin perjuicio de ello, **ADJUNTAMOS COMO NUEVAS PRUEBAS INSTRUMENTALES ADICIONALES:**

3.1.- Copia simple del Contrato de Venta ("Sales Contract") N° DY20080326 de fecha **26 de marzo de 2008** ("date: 2008-3-26"), suscrito por el Vendedor ("Seller") el fabricante GUANGHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. de China y el Comprador ("Buyer") IMPEXSA S.A. de Perú por la venta de 32 motocicletas marca ("Brand") DAYUN.

3.2.- Copia simple del Contrato de Venta ("Sales Contract") N° DY20080422 de fecha **22 de abril de 2008** ("date: 2008-4-22"), suscrito por el Vendedor ("Seller") el fabricante GUANGHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. de China y el Comprador ("Buyer") IMPEXSA S.A. de Perú por la venta de motocicletas marca ("Brand") DAYUN.

POR TANTO:

A la Comisión, solicitamos se sirva tener por cumplido su requerimiento y continuar con la prosecución del presente procedimiento.

OTROSÍ DIGO: Que, acompañamos copias simples, incluyendo para la otra parte, de:

- Copia simple de la Resolución 3068-2015/CSD-INDECOPI del 29 de octubre de 2015, recaída en el Expediente 521003-2013.

- Copia simple del Contrato de Venta ("Sales Contract") N° DY20080326 de fecha 26 de marzo de 2008

- Copia simple del Contrato de Venta ("Sales Contract") N° DY20080422 de fecha 22 de abril de 2008

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que, al amparo del Artículo 136.2 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, SOLICITO UNA PRÓRROGA DEL PLAZO EN TIEMPO SUFICIENTE, en caso su Despacho insistiera en la presentación de copia de los actuados en el Expediente 521003-2013.

San Borja, Octubre de 2016.

ESTUDIO CASTRO GARCIA
ABOGADOS

Dr. Julio A. Castro García
Abogado Principal
CAL 17523

J.Ch.Comercial S.A.


Grycelda Cáceres Eusebio

Apoderada



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

922

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 3068-2015/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 521003-2013
ACCIONANTE : GUILLÉN ESPINAL, CARLA GABRIELA
EMPLAZADA : GUEVARA DÍAZ, WILDER
MATERIA : CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
POR FALTA DE USO

Lima, 29 de octubre de 2015.

1. ANTECEDENTES

Con fecha 23 de enero de 2013, GUILLÉN ESPINAL CARLA GABRIELA, de Perú, solicitó la cancelación del registro de la marca de producto constituida por la denominación DAYUN MOTOR, inscrita a favor de GUEVARA DÍAZ WILDER, de Perú, con certificado N° 159225, para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

La accionante manifestó que se han cumplido los tres años a partir de la fecha de notificación de otorgamiento de la marca materia de la acción y que tiene conocimiento que la marca DAYUN MOTOR no está siendo utilizada.

Mediante proveído de fecha 06 de febrero de 2013, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, entre otros, corrió traslado de la acción de cancelación para su contestación por el plazo de sesenta (60) días hábiles a Wilder Guevara Díaz, contando a partir del día siguiente de su notificación.

Mediante proveído de fecha 31 de mayo de 2013, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos señaló que, habiéndose cumplido el plazo para que el emplazado absuelva el traslado de acción de cancelación, se tuvo por no contestada la misma.

Con fecha 11 de junio de 2013, Wilder Guevara Díaz se apersonó al presente procedimiento y señaló su nuevo domicilio procedimental.

Mediante Resolución N° 2845-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 09 de octubre de 2013, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción de cancelación señalando que a pesar de haber sido debidamente notificada – tal como consta en el cargo de recepción de la cedula de notificación (fojas 27 y 28) del presente expediente

Página 1 de 8

04



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

925

- Wilder Guevara Díaz, no ha presentado prueba alguna tendiente a demostrar el uso efectivo en el mercado de la marca de producto DAYUN MOTOR para distinguir los productos para los que fue registrada; siendo además, que la carga de la prueba corresponde al titular de la marca, conforme a lo establecido por el artículo 167 de la Decisión 486, se tiene por no acreditado el uso del signo materia de la presente acción.

Mediante escrito de fecha 14 de noviembre de 2013, GUEVARA DÍAZ, WILDER, interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- Ha tomado conocimiento de la presente acción de cancelación al recibir la resolución de Primera Instancia.
- Según lo que ha verificado en el expediente, la notificación que obra a fojas 27 y 28 ha sido realizado bajo puerta al no haberse encontrado a persona alguna, lo cual es errado, toda vez que siempre hay un encargado en dicho domicilio.
- Solicitó se declare la nulidad de la resolución emitida por la Primera Instancia, toda vez que no se encuentra debidamente motivada.
- Ha dado en cesión de uso su marca registrada a favor de la empresa Inversiones Asiática S.R.L., de la cual es gerente general, por el plazo de cuatro años.
- Ha venido utilizando su marca desde el año en que fue registrada, y a fin de acreditar el uso, ha presentado medios probatorios. (fojas 61 a 109)

Mediante escrito de fecha 22 de enero de 2014, GUEVARA DÍAZ, WILDER, presentó un comprobante de pago para acreditar el uso de su marca objeto de cancelación.

Mediante escrito de fecha 18 de febrero de 2014, GUILLÉN ESPINAL CARLA GABRIELA, absolvió el traslado de apelación manifestando que, de la revisión de los medios probatorios presentados por el emplazado, se advierte que los mismos no acreditan el uso de la marca materia de la presente acción.

Con fecha 12 de marzo de 2014, Carla Gabriela Guillén Espinal solicitó se realice una audiencia de exhibición de documentos a fin de que el emplazado exhiba los libros contables de la empresa licenciataria a efectos de verificar la validez de los comprobantes de pago presentados.

Mediante proveído de fecha 02 de febrero de 2015, la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual dispuso la realización de una audiencia de exhibición de documentos a llevarse a cabo el 18 de febrero de 2015.

Con fecha 18 de febrero de 2015, a las 11:02 horas se llevó a cabo la audiencia de exhibición de documentos – previamente programada – a la cual no asistió la accionante. Asimismo, el emplazado, en representación de la empresa licenciataria (tal como consta los poderes que obran en el expediente), procedió a exhibir los documentos solicitados.

Mediante Resolución N° 0911-2015/TPI-INDECOPI, de fecha 24 de febrero de 2015, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró nulo todo lo actuado desde la



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

424

notificación del proveído de fecha 06 de febrero de 2013, incluyendo la Resolución N° 2845-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 09 de octubre de 2013 y en consecuencia dispuso devolver los actuados a la Primera Instancia a fin de que proceda a emitir una nueva resolución sobre el fondo de la presente acción de cancelación, teniendo en cuenta los medios de prueba presentados por Wilder Guevara Díaz, así como la audiencia de exhibición de documentos llevada a cabo el día 18 de febrero de 2015. La Sala consideró que se ha incurrido en defectos de la tramitación del presente procedimiento al existir una contradicción entre las características señaladas por los notificadores de la empresa Serpost respecto del domicilio del emplazado (en un caso se ha descrito un domicilio de tres pisos con fachada crema y sin rejas, y en el otro caso se ha consignado un domicilio de dos pisos con fachada sin pintar y con rejas de color negro). En consecuencia, existen indicios de que el proveído de fecha 06 de febrero de 2013, no fue debidamente notificado en el domicilio procesal del emplazado, motivo por lo que éste no tuvo conocimiento oportuno de la acción de cancelación interpuesta por Carla Gabriela Guillén Espinal, ni pudo, dentro del plazo correspondiente, absolver dicho traslado.

Mediante escrito de fecha 30 de mayo de 2014, GUILLÉN ESPINAL CARLA GABRIELA señaló que los comprobantes adjuntados por la emplazada no son válidos, para ello adjuntó los gastos incurridos por la importación de los vehículos con la marca objeto de cancelación donde en la mayoría de las boletas de venta el precio de venta final es menor al gasto incurrido. Adjuntó medios probatorios que consideró aplicables.

Mediante proveído de fecha 20 de mayo de 2015, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, entre otras cosas pasó el expediente a resolver y además señaló que en atención a la Resolución N° 0911-2015/TPH-INDECOPI, de fecha 24 de febrero de 2015, y habiéndose verificado que el emplazado mediante escritos de fechas 14 de noviembre de 2013 y 22 de enero de 2014 presentó ciertos medios probatorios con la finalidad de acreditar el uso de la marca DAYUN MOTOR materia de la presente acción, los mismos que han sido debidamente notificados a la parte accionante; y que por otro lado, con fecha 18 de febrero de 2015 se realizó una audiencia de exhibición de documentos, se dejó constancia que no se procederá a realizar el traslado de la acción de cancelación formulada por GUILLÉN ESPINAL, CARLA GABRIELA, al emplazado, toda vez que conforme a lo señalado en la referida resolución ya se han actuado medios probatorios, los mismos que han sido puestos en conocimiento de la accionante.

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Comisión considera que, conforme a los antecedentes expuestos, corresponde determinar si se ha acreditado el uso de la marca de producto DAYUN MOTOR, inscrita con certificado N° 159225, a favor de GUEVARA DÍAZ WILDER.



3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1. Informe de Antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado que GUEVARA DÍAZ, WILDER de Perú es titular de la marca de producto constituida por la denominación DAYUN MOTOR, para distinguir vehículos: aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la Clase 12 de la Clasificación Internacional, inscrita el 07 de diciembre de 2009, con certificado N° 159225, vigente hasta el 07 de diciembre de 2019.

El presente registro fue otorgado por mandato de la Resolución N° 019646/DSD-INDECOPI, de fecha 07 de diciembre de 2009, la cual fue notificada el 19 de enero de 2010.

3.2. Cancelación del registro de una marca

El artículo 165 de la Decisión 486 establece que la Oficina Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciataria o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

Además, dicha norma señala que cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Al respecto, se debe tener en cuenta lo establecido por la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre de 2005, recaída en el expediente N° 199324-2003 (precedente de observancia obligatoria que establece los criterios para la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486):

“La norma dispone que la Autoridad ordenará la reducción o limitación de la lista de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, por lo que la norma no establece una facultad sino que impone una obligación: la de cancelar parcialmente el registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado.

La norma establece – refiriéndose a la reducción o limitación antes señalada – que la Autoridad deberá tomar en cuenta la “identidad o similitud” de los productos o servicios.



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

426

La identidad o similitud debe evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. En ese sentido, para mantener un producto o servicio en el registro de la marca, la Autoridad deberá determinar:

a) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno específicamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o

b) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue. En este caso, deberá verificar, en particular:

i) Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran expresamente detallados en dicha lista; o

ii) Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca.

Finalmente, si únicamente se acredita el uso de la marca para distinguir un producto o servicio que no se encuentra comprendido en alguno de los supuestos a) y b) antes descritos, la Autoridad procederá a la cancelación del registro, tal como sucede cuando no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca."

Análisis del uso de la marca

El artículo 166 de la Decisión 486 establece que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización o prestación en el mercado.

Debe tenerse en cuenta que la carga de la prueba corresponde al titular del registro, quien deberá acreditar el uso de la marca en el mercado, ya sea mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización de las mercancías identificadas con la marca, o algún otro tipo de documento, tal como lo establece el artículo 167 de la Decisión 486.

En aquellos casos en que el titular de la marca presente como medios de prueba de uso documentos emitidos por terceras personas – como por ejemplo facturas, boletas de venta, publicidad, entre otros –, teniendo en cuenta que tales documentos han sido presentados por el propio titular de la marca, se considerará que dichas pruebas han sido emitidas por personas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 y en aplicación del Principio de Presunción de Veracidad contenido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, en virtud del cual se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por dicha Ley corresponden a la verdad de los hechos que ellos afirman.



427

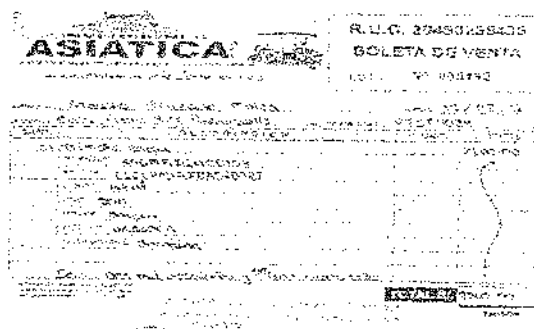
En el presente caso, a fin de acreditar el uso de la marca DAYUN MOTOR (certificado N° 159225) el emplazado adjuntó los siguientes medios probatorios:

- a. Copia del "Contrato de cesión de uso de marca". (foja 68 a 70)
- b. Copia de consulta RUC N° 204802238436. (foja 69)
- c. Copias de diversas boletas emitidas por INVERSIONES ASIATICAS S.R.L. entre el 03 de enero de 2012 y el 22 de febrero de 2012. (fojas 71 al 85 y 117)
- d. Copias de Declaración Única de Importación de los años 2010 y 2011.

Cabe precisar, que los medios probatorios presentados deberán acreditar el uso de la marca DAYUN MOTOR en el periodo de los tres años consecutivos precedentes a la fecha de interposición de la acción de cancelación. En ese sentido, teniendo en cuenta que la acción de cancelación ha sido interpuesta el 23 de enero de 2013, debe acreditarse el uso de la marca DAYUN MOTOR durante el periodo comprendido entre el 22 de enero de 2010 y el 22 de enero de 2013.

De la revisión de los medios probatorios presentados por el emplazado se advierte lo siguiente:

- i) Del "Contrato de cesión de uso de marca", de fecha 20 de enero de 2010, se verificó que WILDER GUEVARA DÍAZ suscribió con la empresa INVERSIONES ASIATICA SRL, un acuerdo de licencia de uso respecto a la marca DAYUN MOTOR, que distingue productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional, por el plazo de cuatro años.
- ii) De la copia de la ficha RUC N° 204802238436 de la empresa INVERSIONES ASIATICA S.R.L., se acreditó que dicha empresa se encuentra como contribuyente activo ante la SUNAT, que su actividad de comercio exterior es importador/exportador y que su actividad principal es la venta de vehículos automotores.
- iii) En relación a las copias de Declaración Única de Importación de los años 2010 y 2011, se advierte que la empresa INVERSIONES ASIÁTICA S.R.L., solicitaron la importación de trimoto de carga con la marca DAYUN.
- iv) En relación a las copias de boletas emitidas por INVERSIONES ASIÁTICA S.R.L., se advierte que dicha empresa ha comercializado trimoto de carga bajo la marca DAYUN, tal como se aprecia a continuación:



09



De la revisión de los medios probatorios, conviene precisar que, si bien algunas de las boletas que obran en el expediente, han sido emitidas por la empresa INVERSIONES ASIÁTICAS S.R.L., que es una empresa diferente al titular de la marca materia de cancelación, GUEVARA DÍAZ WILDER, teniendo en cuenta que las mismas fueron presentadas por el propio emplazado, se infiere que han sido emitidas por una empresa autorizada.

Ahora bien, del análisis en conjunto de los medios probatorios, se advierte que los mismos demuestran el uso efectivo de la marca DAYUN MOTOR¹ (certificado N° 159225), dentro del periodo relevante, para distinguir *trimoto de carga*, el cual se encuentra incluido dentro del género "vehículos; aparatos de locomoción terrestre", que distingue la marca registrada, siendo que los mismos se han vendido dentro del periodo pertinente, demostrando su puesta en el comercio y, por ende, su disponibilidad en el mercado, en cantidades que corresponden de acuerdo a la naturaleza de los productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Ahora bien, la marca DAYUN MOTOR se encuentra registrada para distinguir "Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática", de la clase 12 de la Clasificación Internacional", habiéndose acreditado únicamente el uso de la citada marca para la comercialización de "vehículos; aparatos de locomoción terrestre" de la clase citada.

Así, dado que los medios probatorios no acreditan el uso de la marca en cuestión para todos los productos para los que se concedió el registro de la marca objeto de la presente acción, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 165 tercer párrafo de la Decisión 486 y de conformidad con el precedente de observancia obligatoria antes citado, corresponde restringir la lista de productos consignados en el registro, la cual en adelante comprenderá únicamente "vehículos; aparatos de locomoción terrestre" de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

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

¹ Cabe precisar, que si bien en las boletas presentadas se ha consignado como marca la denominación DAYUN y no DAYUN MOTOR, ello a criterio de la Comisión no altera el carácter distintivo de la marca, en tanto el término MOTOR es un término genérico, por lo que no es posible establecer un derecho de exclusividad sobre tal término.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

429

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Declarar FUNDADA EN PARTE la acción de cancelación interpuesta por GUILLÉN ESPINAL CARLA GABRIELA, de Perú, y en consecuencia, CANCELAR PARCIALMENTE el registro de la marca de producto constituida por la denominación DAYUN MOTOR, inscrita con certificado N° 159225, vigente hasta el 07 DE DICIEMBRE DE 2019, a favor de GUEVARA DÍAZ WILDER, de Perú, la que en adelante distinguirá únicamente vehículos; aparatos de locomoción terrestre, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Teresa Stella Mera Gómez y Sandra Patricia Li Carmelino.



Regístrese y comuníquese.

RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA
Presidente de la Comisión de Signos Distintivos

11

3.18 6000: 米 = 秘幣 30

销售合同 SALES CONTRACT

卖方: 广州市大阳摩托车有限公司
 Seller: Guangzhou Dayang Motorcycle Co., Ltd.
 地址: 广州市花都区永发大道12号
 Address: No. 12 Yongfa Road, Huadu District, Guangzhou P.R. China
 电话(Tel) 0086-20-36996722
 传真(Fax) 0086-20-86884661

合同编号 Contract No.: DY20080326
 日期 date: 2008-3-26
 Email: irwin@gzdayang.com

买方联系人(Buyer): IMPEXSA S.A.
 地址(Address): AV. MADRE DE DIOS MZ 4-D -- PUERTO MALDONADO PERU
 电话(Tel.): 0051-829613118
 传真(Fax): _____
 邮件(Mail): Jbaez18@yahoo.com.mx

兹经买卖双方同意, 由买方购进卖方出售下列货物, 并按下列条款签订本合同:
 This contract is made by and between the buyers and the sellers, whereby the buyers agree to buy and the sellers agree to sell the under mentioned commodity according to the terms and conditions stipulated below:

1. 商品名称、唛头、规格、数量、(离岸/到岸) 单价及总价
 Name of commodity and specifications quantity, (FOB/CIF/C&F) unit price and total value:

唛头 Shipping mark	品名及型号 Name & Model of Commodity	数量 Quantity	离岸单价 Unit price FOB Guangzhou	总价(美金) Amount (US Dollars)
N/M	DY125	16	US\$440	US\$7,040.00
	DY100-2 (泰本用)	10	US\$396	US\$3,960.00
	DY125-8	1	US\$571	US\$571.00
	DY125-11	2	US\$571	US\$1,142.00
	DY150GY	1	US\$591	US\$591.00
	DY125-9	1	US\$599	US\$599.00
	DY250-2	1	US\$1,120	US\$1,120.00
	Parts for Engine			US\$4,943.75
	Insurance			US\$10.00
Total		32		US\$19,976.75

- 品牌: DAYUN
Brand: DAYUN
- 包装: 木箱(出口标准) 半散
Packing: wooden case (export standard) SKD
- 装船口岸: 广州, 中国
Port of shipment: Guangzhou, China
- 目的口岸: Callao 秘魯
Port of destination: Callao Peru
- 交货日期: 收到预付款后20天。
Lead Time: 20 days after the receipt of the advance
- 付款方式: 电汇30%为订金, 见提单副本一周内付清余款。
Payment: T/T 30% of amount as deposit, then pay balance after fax-copy of B/L in one week.
注: 电汇付款项下:
 1. 买方见提单复印件付款一周以内付款, 所产生的汇兑损失由卖方承担。
 2. 买方见提单复印件两周以内付款, 买方将承担汇兑损失。
 3. 买方见提单复印件2周以上付款, 承担汇兑损失的同时, 追加银行利息。

Remark: under the term of TT

- The Seller shall undertake all of the loss caused by the foreign exchange rate fluctuation subject that the payment has been done within a week after receipt of fax-copy of Bill of lading.
- The Buyer shall undertake the loss caused by the foreign exchange rate fluctuation subject that the payment has been done within two weeks after receipt of the fax-copy of Bill of lading.
- The buyer shall undertake the loss caused by the foreign exchange rate fluctuation and the charge of bank interests subject that the payment is done over two weeks after receipt of fax-copy of bill of lading.



8. 货物描述Commodity Description:

车型 Model	仪表及大灯 meter headlight	前制动 Front brake	轮毂 rim	发动机及档位 Engine, gear	保险杠 bumper	后货架 carriage	尾箱 trunk	后视镜 mirror
DY125	方灯方表 Square	鼓刹 drum brake	条轮 Spoke	远航循环5档 rotary 5gear		普通 common		
DY100-2	标准状态 common	鼓刹 drum brake	条轮 Spoke	100cc 普通款 100cc		普通 common		
DY125 9	单灯带倒流罩 Current model	碟刹 Disc brake	铝轮 aluminum	白运隆款平衡 轴发动机款 II. 往复5档 return 5gear		普通 common		
DY125-11	单灯带倒流罩 Current model	碟刹 Disc brake	铝轮 aluminum	雪象循环5档 rotary 5gear		普通 common		
DY130GY	标准状态 common	碟刹 Disc brake	条轮 Spoke	白普循环5档 rotary 5gear		普通 common		
DY125-8	双灯带倒流罩 Double lights	碟刹 Disc brake	铝轮 aluminum	远航循环5档 rotary 5gear		普通 common		
DY250-2	带倒流罩 Current model	碟刹 Disc brake	铝轮 aluminum	双缸国际5档款 II Two cylinder		普通 common		

其他配置列表

Other specification shall be listed as attachment.

1. DY100 2: 另附菜篮和文件夹 basket and paper file

2. 配件如附页 Engine and other parts shall be listed as attachment.

Supplying 1% spare parts free of charge, along with each shipment at commodity value.

注: 整车提供货值1%的免费件

9. 保险: Insurance:

由 买方 按 货物价值110% 投保 一切 险和 _____ 附加险。

Insurance shall be covered by the buyer for value's 110% against all Risks and _____ Additional Risks.

10. 不可抗力: Force Majeure:

由于人力不可抗力的原因发生在制造、装载或运输的过程中导致卖方延期交货或不能交货者, 卖方可免除责任。在不可抗力发生后, 卖方须立即电告买方及在14天内以空运方式向买方提供事故发生的证明文件。在上述情况下, 卖方仍须负责采取措施尽快发货。

The sellers shall not be held responsible for the delay in shipment or non-delivery of the goods due to Force Majeure, which might occur during the process of manufacturing or in the course of loading or transit. The sellers shall advise the Buyers immediately of the occurrence mentioned above the within fourteen days there after the Sellers shall send by airmail to the Buyers for their acceptance a certificate of the accident. Under such circumstances the Sellers, however, are still under the obligation to take all necessary measures to hasten the delivery of the goods.

11. 订单过期处理规定: The expiry order

如果买方在规定交货期后一个月没有向卖方提供任何的余款付款或是运输信息, 卖方将视为该订单过期, 买方已经取消该订单。甲方有权自行处理该产品, 并没收订金。

Provided that The Buyer does not send any information on the rest payment or shipment advice for the Products ordered within a month after the date of shipment stipulated in the contract that should be regarded as the expiry order. The Seller should have the right to deal with the Products in its way and confiscate the deposit.

12. 仲裁: Arbitration:

凡有关执行合同所发生的一切争议应通过友好协商解决, 如协商不能解决, 则将分歧提交中国国际贸易促进委员会广州分会按有关仲裁程序进行仲裁, 仲裁将是终局的。双方均受其约束, 仲裁费用由败诉方承担。

All disputes in connection with the execution of this Contract shall be settled friendly through negotiation in case no settlement can be reached, the case then may be submitted for arbitration to the Arbitration Commission of the China Council for the Promotion of International Trade, Guangzhou Commission. In accordance with the Provisional Rules of Procedure promulgated by the said Arbitration Commission. The Arbitration committee shall be final and binding upon both parties. And the Arbitration fee shall be borne by the losing parties.



432

13. 语言: Language

本合同以英文和中文书写, 两种文本具有同等效力。但在对其解释产生异议时, 以中文文本为准。

The present contract is drawn in Chinese and English as well, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the Chinese text shall prevail.

14. 通知: Notices:

所有通知用中英文写成, 并按照如下地址用传真/电子邮件/快件送达给各方。如果地址有变更, 一方应在变更后3日内书面通知另一方。

All notice shall be written in English and Chinese, and served to both parties by fax/courier according to the following addresses. If any changes of the addresses occur, one party shall inform the other party of the change of address within three days after the change.

15. 本合同共两份, 自双方签字盖章之日起生效。

This Contract is in two copies, effective since being signed/sealed by both parties.

16. Bank Information 银行信息

Beneficiary: Guangzhou Dayang Motorcycle Co., Ltd.

Bank name: The Industrial and Commercial Bank of China Guangdong Provincial Branch

Account No.: 3602026809200109744 (USD Account)

Swift Code: ICBKCNBJGDG.

买方签字:



14

933

销售合同 SALES CONTRACT

卖方: 广州市大阳摩托车有限公司
 Seller: Guangzhou Dayang Motorcycle Co., Ltd.
 地址: 广州市花都区永发大道12号
 Address: No. 12 Yongfa Road, Huadu District, Guangzhou P.R. China
 电话(Tel): 0086-20-88996722
 传真(Fax): 0086-20-88884661

合同编号 Contract No.: DY20080422
 日期 date: 2008-4-22

Email: irwin@gzdayang.com

买方联系人(Buyer): IMPUSA S.A.
 地址(Address): AV. MADRE DE DIOS MZ 4-D -- PUERTO MALDONADO PERU.
 电话(Tel.): 0051-829613118
 传真(Fax): _____
 邮件(Mail): jbaez18@vaio.com.mx

兹经买卖双方同意, 由买方购进卖方出售下列货物, 并按下列条款签订本合同。
 This contract is made by and between the buyers and the sellers, whereby the buyers agree to buy and the sellers agree to sell the under mentioned commodity according to the terms and conditions stipulated below:

1. 商品名称: 摩托车, 规格、数量、(离岸/到岸) 单价及总价
 Name of commodity and specifications quantity, (FOB/CIF/C&F) unit price and total value:

唛头 Shipping mark	品名及型号 Name & Model of Commodity	数量 Quantity	离岸单价 Unit price FOB Guangzhou	总价(美金) Amount (US Dollars)
N/M	DY125	18	US\$448	US\$8,064.00
	DY100-2	12	US\$408	US\$4,896.00
	DY125-9	2	US\$603	US\$1,210.00
	Spare parts			US\$7,238.30
	Insurance(保险)			US\$10.00
Total				US\$21,418.30

Note: the price of contract is valid in ten days after both parties's signature, if we can't receive the deposit in this ten days, the contract will be invalid.

备注: 此合同自双方签字起10日内有效, 若10日内, 订金尚未到达卖方帐户, 则此合同作废。

- 品牌: DAYUN
Brand: DAYUN
- 包装: 木箱(出口标准), 半散
Packing: wooden case (export standard) SKD
- 装船口岸: 广州, 中国
Port of shipment: Guangzhou, China
- 目的口岸: Callao 秘鲁
Port of destination: Callao Peru
- 交货日期: 收到预付款后20天。
Lead Time: 20 days after the receipt of the advance

- 付款方式: 电汇30%为订金, 见提单副本一周内付清余款。
Payment: T/T 30% of amount as deposit, then pay balance after fax-copy of B/L in one week.
注: 电汇付款项下:

1. 买方见提单复印件付款一周以内付款, 所产生的汇兑损失由卖方承担。
2. 买方见提单复印件两周以内付款, 买方将承担汇兑损失。
3. 买方见提单复印件2周以上付款, 承担汇兑损失的同时, 追加银行利息。

Remark: under the term of TT

1. The Seller shall undertake all of the loss caused by the foreign exchange rate fluctuation subject that the payment has been done within a week after receipt of fax-copy of Bill of lading.
2. The Buyer shall undertake the loss caused by the foreign exchange rate fluctuation subject that the payment has been done within two weeks after receipt of the fax-copy of Bill of lading.
3. The buyer shall undertake the loss caused by the foreign exchange rate fluctuation and the charge of bank interests subject that the payment is done over two weeks after receipt of fax-copy of bill of lading.

4.22

15

434

8. 货物描述 Commodity Description

车型 Model	仪表及大灯 meter headlight	前制动 Front brake	轮毂 rim	发动机及档位 Engine gear	保险杠 bumper	后货架 carriage	尾箱 rearbox	变速器 gearbox
DY125	方灯方表 Square	鼓刹 drum brake	条轮 Spoke	远航循环5档 rotary 5gear		普通 common		
DY100-2	标准状态 common	鼓刹 drum brake	条轮 Spoke	100cc 普通款 100cc		普通 common		
DY125-9	单灯带侧流罩 Current model	碟刹 Disc brake	铝轮 aluminum	白运降款平箱 箱发动机款 II. 往复5档 return 5gear		普通 common		

其他配置列表

Other specification shall be listed as attachment.
 1. DY100-2: 另附菜篮和文件夹 basket and paper file
 2. 配件如附页

Supplying 1% spare parts free of charge, along with each shipment at commodity value.
 注: 整车提供价值1%的免费件

9. 保险: Insurance:

由 买方 按 货物价值110% 投保 一切 险和 附加险。
 Insurance shall be covered by the buyer for value's 110% against all Risks and additionals.

Additional Risks:

10. 不可抗力: Force Majeure:

由于人力不可抗力的原因发生在制造、装载或运往的过程中导致卖方延期交货或不能交货者, 卖方可免除责任。在不可抗力发生后, 卖方须立即电告买方及在14天内以空邮方式向买方提供事故发生的证明文件, 在上述情况下, 卖方仍须负责采取措施尽快发货。
 The sellers shall not be held responsible for the delay in shipment or non-delivery of the goods due to Force Majeure, which might occur during the process of manufacturing or in the course of loading or transit. The sellers shall advise the Buyers immediately of the occurrence mentioned above the within fourteen days thereafter. The Sellers shall send by airmail to the Buyers for their acceptance a certificate of the accident. Under such circumstances the Sellers, however, are still under the obligation to take all necessary measures to hasten the delivery of the goods.

11. 订单过期处理规定: The expiry order

如果买方在规定交货期后一个月内没有向卖方提供任何余款付款或是运输信息, 卖方将视为该订单过期, 买方已经取消该订单, 甲方有权自行处理该产品, 并没收订金。
 Provided that The Buyer does not send any information on the rest payment or shipment advice for the Products ordered within a month after the date of shipment stipulated in the contract that should be regarded as the expiry order. The Seller should have the right to deal with the Products in its way and confiscate the deposit.

12. 仲裁: Arbitration:

凡有关执行合同所发生的一切争议应通过友好协商解决, 如协商不能解决, 则将分歧提交中国国际贸易促进委员会广州分会按有关仲裁程序进行仲裁。仲裁将是终局的, 双方均受其约束, 仲裁费用由败诉方承担。
 All disputes in connection with the execution of this Contract shall be settled friendly through negotiation. In case no settlement can be reached, the case then may be submitted for arbitration to the Arbitration Commission of the China Council for the Promotion of International Trade, Guangzhou Commission. In accordance with the Provisional Rules of Procedure promulgated by the said Arbitration Commission. The Arbitration committee shall be final and binding upon both parties. And the Arbitration fee shall be borne by the losing parties.

4.22

433

13. 语言 - Language

本合同以英文和中文书写，两种文本具有同等效力，但在对其解释产生异议时，以中文文本为准。

The present contract is drawn in Chinese and English as well, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the Chinese text shall prevail.

14. 通知: Notices:

所有通知用中英文写成，并按照如下地址用传真/电子邮件/快件发送给各方。如果地址有变更，一方应在变更后3日内书面通知另一方。

All notice shall be written in English and Chinese, and served to both parties by fax/courier according to the following addresses. If any changes of the addresses occur, one party shall inform the other party of the change of address within three days after the change.

15. 本合同共两份，自双方签字盖章之日起生效。

This Contract is in two copies, effective since being signed/sealed by both parties.

16. Bank Information 银行信息


Beneficiary: Guangzhou Dayang Motorcycle Co., Ltd.

Bank name: The Industrial and Commercial Bank of China Guangdong Provincial Branch

Account No.: 3602026809200169744 (USD Account)


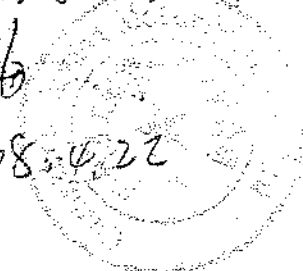
Swift Code: ICBKCNBJGDG.

买方签字:


CPL MOTORCYCLE

卖方签字:

Guangzhou Dayang Motorcycle Co., Ltd.


2008.0.22


17

436

出货确认单

编号: 6-010

购货单位及国家: 墨西哥 IMPEXSA (朱洪亮)

出货时间: 2008-5-4

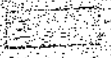
单位: 美元

车型	车型标志	产地	配置			单位	数量	单价(FOB) (GUANGZHOU)	金额	生产日期
			整车	附件	配件					
DY125		无锡	Y			辆	18	US\$ 448.00	US\$ 8,064.00	20080504
DY100-E		无锡	Y			辆	12	US\$ 408.00	US\$ 4,896.00	
DY125-9		无锡				辆	2	US\$ 605.00	US\$ 1,210.00	
配件一批								US\$ 7,238.00		
小计							32		US\$ 21,408.00	
公司代付保险费									US\$ 10.00	
公司代付海运费(2398元)							提货人	徐德	US\$ 2,398.00	
合计									US\$ 23,816.00	
免费赠送样1% (人民币)									690.44	
退货赠送比例	提供FOB货值总金额1%的免费件随车发出									
备注										合同单价: (FOB)

业务员:

签名:

制表: 号钱弟



4.22

18



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

491

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 3253-2016/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 657962-2016
ACCIONANTE : J.CH. COMERCIAL S.A.
EMPLAZADO : GUEVARA DÍAZ, WILDER
MATERIA : NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Lima, 28 de noviembre de 2016

1. ANTECEDENTES

1.1. Fundamentos de la Resolución recurrida

Mediante Resolución N° 2543-2016/CSD-INDECOPI de fecha 23 de setiembre de 2016, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por J.CH. COMERCIAL S.A., de Perú, contra el registro de la marca de producto DAYUN MOTOR, para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional, inscrito con Certificado N° 159225, vigente hasta el 07 de diciembre de 2019, a favor de GUEVARA DÍAZ, WILDER, de Perú. Al respecto, ésta Comisión consideró que la accionante no ha presentado medios probatorios suficientes que demuestren la supuesta mala fe con la que habría actuado el emplazado.

1.2. Fundamentos del recurso de reconsideración

Mediante escrito de fecha 14 de octubre de 2016, J.CH. COMERCIAL S.A., de Perú presentó recurso de reconsideración contra la Resolución N° 2543-2016/CSD-INDECOPI, señalando que en el Expediente N° 521003-2013 el emplazado presentó documentos que habrían sido emitidos con anterioridad a la fecha en la que solicitó el registro de su marca DAYUN MOTOR, lo que evidenciaría que actuó con mala fe.

Con fecha 21 de octubre de 2016, J.CH. COMERCIAL S.A. presentó copia de dos contratos de venta emitidos en marzo y abril del año 2008.

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si las nuevas pruebas presentadas desvirtúan los argumentos de la resolución impugnada.

3. ANÁLISIS DE LO ACTUADO

3.1. Informe de Antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado que GUEVARA DÍAZ, WILDER, de Perú, es titular de la marca de producto DAYUN MOTOR, inscrita con fecha 07 de diciembre de 2009, con Certificado N° 159225, vigente hasta el 07 de diciembre de 2019, para distinguir vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Cabe precisar que dicho registro fue solicitado mediante Expediente N° 398851-2009 de fecha 08 de setiembre de 2009 y otorgado por mandato de la Resolución N° 19646-2009/DSD-INDECOPI, de fecha 07 de diciembre de 2009.

Mediante Expediente N° 521003-2013, GUILLÉN ESPINAL CARLA GABRIELA solicitó la cancelación por falta de uso del referido signo.

Mediante Resolución N° 3068-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 29 de octubre de 2015, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada en parte la acción de cancelación interpuesta y, en consecuencia, se procedió a cancelar parcialmente el registro de la marca la que en adelante distinguirá únicamente "vehículos; aparatos de locomoción terrestre, de la clase 12 de la Clasificación Internacional". GUILLÉN ESPINAL CARLA GABRIELA interpuso recurso de reconsideración.

Mediante Resolución N° 86-2016/CSD-INDECOPI, de fecha 11 de enero de 2016, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundado el Recurso de Reconsideración interpuesto por GUILLÉN ESPINAL CARLA GABRIELA, de Perú, contra la Resolución N° 3068-2015/CSD-INDECOPI. Actualmente dicho procedimiento se encuentra en trámite ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual al haber sido materia de apelación.

3.2. Naturaleza del recurso de reconsideración

El recurso de reconsideración tiene como objeto posibilitar al mismo órgano que dictó la resolución impugnada, la revisión de su propia Resolución considerando nuevos elementos que no se tuvieron en cuenta al momento de resolver, los cuales están constituidos por la denominada nueva prueba, la misma que debe cumplir con ciertos requisitos, siendo estos: que no haya sido tomada en cuenta o merituada al momento de expedirse la resolución recurrida; y, además, que sea pertinente, es decir, que tenga relación directa con el tema que fue objeto de controversia, a fin que por su propio mérito sea capaz de desvirtuar los fundamentos de la resolución impugnada.

3.3. Procedencia del recurso de reconsideración

El Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en su artículo 131 concordado con el artículo 208 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, señala: "(...) contra las resoluciones expedidas por las Direcciones competentes puede interponerse recurso de reconsideración, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, el mismo que deberá ser acompañado con nueva prueba."



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

442

Entre los requisitos del recurso de reconsideración se consideran:

- El plazo para ser interpuesto, que es dentro de los quince días siguientes de notificada la resolución que se impugna,
- Que sea formulada ante la Comisión de Signos Distintivos; y,
- Que esté acompañado de nueva prueba, que no haya sido tomada en cuenta o merituada al momento de expedirse la resolución recurrida.

En el presente caso, la recurrente J.CH. COMERCIAL S.A. fue notificada con fecha 30 de setiembre de 2016 de la Resolución N° 2543-2016/CSD-INDECOPI, de fecha 23 de setiembre de 2016; y, el recurso de reconsideración fue presentado con fecha 14 de octubre de 2016.

En ese sentido, la recurrente ha interpuesto el presente recurso de reconsideración dentro del plazo estipulado en el artículo al que se ha hecho referencia en el párrafo anterior y pretende desvirtuar los fundamentos de la resolución recurrida, con documentos presentados como nuevas pruebas, señalados en el numeral 1.2. de la presente Resolución.

3.4. Análisis de la nueva prueba

A efectos de desvirtuar los argumentos de la resolución recurrida, J.CH. COMERCIAL S.A., de Perú, presentó como medios probatorios la copia de 02 contratos que se encuentran en idiomas inglés y chino suscritos por GUANGZHOU DAYANG MOTORCYCLE CO. LTD. y la empresa IMPEXSA S.A. el 26 de marzo de 2008 y el 22 de abril de 2008 (fojas 430 a 436).

Asimismo, J.CH. COMERCIAL S.A. hizo referencia a los siguientes documentos que fueron presentados por GUEVARA DÍAZ, WILDER en el Expediente N° 521003-2013:

- Copia de un contrato de cesión de uso de marca de fecha 20 de enero de 2010 por medio del cual GUEVARA DÍAZ, WILDER le cede el uso de su marca DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225) a la empresa INVERSIONES ASIÁTICA S.R.L. (de la cual GUEVARA DÍAZ, WILDER es el representante legal) por el plazo de 04 años.
- Copia de 15 boletas de venta emitidas entre el 03 de enero de 2012 y el 22 de febrero de 2012 por medio de las cuales la empresa INVERSIONES ASIÁTICA S.R.L. le vende a distintas personas "trimotos de carga" de la marca DAYUN.
- Copia de 02 Declaraciones Únicas de Aduanas de los años 2010 y 2011 por medio de las cuales INVERSIONES ASIÁTICA S.R.L. importó "trimotos de carga" de la marca DAYUN al Perú.

Al respecto, cabe señalar que la conducta maliciosa por parte del emplazado debe ser anterior a la fecha de solicitud de registro de la marca que se presente anular (08 de setiembre de 2009). En tal sentido, los medios probatorios que sean de fecha posterior a dicha fecha o aquéllos que no cuenten con fecha, no serán tomados en cuenta a fin de acreditar la mala fe alegada.

Al respecto, no serán tomadas en cuenta las pruebas que obran en el Expediente N° 521003-2013 (copia del contrato de cesión, copias de las 15 boletas de venta y 02

Declaraciones Únicas de Aduanas) por haber sido emitidos con posterioridad a la fecha de solicitud de registro de la marca cuya nulidad se pretende.

Tampoco se tomarán en cuenta las copias de los 02 contratos que obran de fojas 430 a 436 del presente procedimiento debido a que se encuentra en idioma inglés y chino y la recurrente no acompañó su traducción al castellano.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se evidencia que la accionante no ha presentado medios probatorios que permitan acreditar que la marca DAYUN MOTOR haya sido solicitada mediando mala fe.

En ese sentido, esta Comisión determina que los medios probatorios presentados por la accionante como nueva prueba sustento del recurso de Reconsideración no desvirtúan los fundamentos por el que se dispuso declarar infundada la acción de nulidad interpuesta por J.CH. COMERCIAL S.A., de Perú, contra el registro de la marca DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225), razón por la cual corresponde desestimar el recurso interpuesto.

3.5. Conclusión

En atención a lo expuesto, en el presente caso corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por J.CH. COMERCIAL S.A., de Perú.

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

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por J.CH. COMERCIAL S.A., de Perú, contra la Resolución N° 2543-2016/CSD-INDECOP de fecha 23 de setiembre de 2016.

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

JCCH

Regístrese y comuníquese

RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA
Presidente de la Comisión de Signos Distintivos

Derecho Industrial
Derecho Comercial
Derecho Civil
Derecho Penal

Folio 4 Copias 1
**ESTUDIO
CASTRO GARCIA**
ABOGADOS

Av. Aviación 2695 Of. 301 - San Borja
www.patentes.com.pe

179184

(51-1) 476-9761 / 226-8777
372-9073 / 476-9764
(51) 985-011-875 - RPI# 8904977
info@patentes.com.pe
www.patentes.com.pe

2016 OCT 20 09:11:37

RECEBIDO
UNIDAD DE TRAMITE
DOCUMENTARIO

Exp. N°: 657962-2016
Sumilla: FORMULAMOS APELACIÓN

A LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDECOPI

J.CH. Comercial S.A. en el **Expediente 657962-2016** sobre nuestra Solicitud de Nulidad contra el Registro 159225 sobre la marca de producto "DAYUN MOTOR", Clase 12, del señor Walter Guevara Díaz, a ustedes respetuosamente digo:

Que, al amparo del Artículo 132 del Decreto Legislativo N° 1075, concordante con los artículos 207, 208 y 209 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, interpongo dentro del plazo legal **APELACIÓN** contra todos los extremos de la **Resolución 3253-2016/CSD-INDECOPI** del 28 de noviembre de 2016, recibida 05 de diciembre de 2016, la misma que declara Infundado nuestro Recurso de Reconsideración contra la anterior Resolución 2543-2016/CSD-INDECOPI del 23 de setiembre de 2016.

I.- PETITORIO:

1.1.- Solicitamos a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI (en adelante "la SPI") que declare Fundada nuestra Apelación y Revoque la Resolución 3253-2016/CSD-INDECOPI del 28 de noviembre de 2016 que declaró Infundado nuestro Recurso de Reconsideración contra la anterior Resolución 2543-2016/CSD-INDECOPI del 23 de setiembre de 2016.

1.2.- Sobre ello, que declare Fundada nuestra Solicitud de Nulidad contra el Registro 159225 sobre la marca de producto "DAYUN MOTOR", Clase 12, del señor Walter Guevara Díaz.

II.- EXPRESO AGRAVIOS:

2.1.- Resúmen de la apelada.

Pegamos a continuación la imagen que contienen los fundamentos principales de la resolución apelada:

CASILLA 08 - INDECOPI
CASILLA 11395 - SEDE JUDICIAL "JAVIER ALZAMORA VALDEZ" - CASILLA ELECTRONICA 2315
UNA ORGANIZACIÓN DE PERUREGISTER.COM INC. DE USA

Declaraciones Únicas de Aduanas) por haber sido emitidos con posterioridad a la fecha de solicitud de registro de la marca cuya nulidad se pretende.

Tampoco se tomarán en cuenta las copias de los 02 contratos que obran de fojas 430 a 436 del presente procedimiento debido a que se encuentra en idioma inglés y chino y la recurrente no acompañó su traducción al castellano.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se evidencia que la accionante no ha presentado medios probatorios que permitan acreditar que la marca DAYUN MOTOR haya sido solicitada mediando mala fe.

En ese sentido, esta Comisión determina que los medios probatorios presentados por la accionante como nueva prueba sustento del recurso de Reconsideración no desvirtúan los fundamentos por el que se dispuso declarar infundada la acción de nulidad interpuesta por J.CH. COMERCIAL S.A., de Perú, contra el registro de la marca DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225), razón por la cual corresponde desestimar el recurso interpuesto.

3.5. Conclusión

En atención a lo expuesto, en el presente caso corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por J.CH. COMERCIAL S.A., de Perú.

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

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por J.CH. COMERCIAL S.A., de Perú, contra la Resolución N° 2543-2016/CSD-INDECOPI de fecha 23 de setiembre de 2016.

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

JCCH

Regístrese y comuníquese

RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA
Presidente de la Comisión de Signos Distintivos

2.2.- Nuestra Apelación:

Esta Sala Especializada debe tomar en cuenta que POR PROPIOS ESCRITOS del señor Walter Guevara Díaz en los expedientes de Defensas de las Cancelaciones solicitadas, Expediente 616752-2012 y 621003-2013, dicho señor presentó copias de facturas de venta y DUAs de importación de las motos "DAYUN" reconociendo a la empresa GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE LTD. de China como la empresa fabricante y TITULAR INTERNACIONAL DE LA MARCA.

En ese sentido, el señor Walter Guevara Díaz DEBÍA PRESUMIR QUE LA MARCA LE PERTENECÍA A UN TERCERO.

Por ello consideramos un error de la CSD en pretender tomar como pruebas válidas únicamente los documentos fechados con anterioridad al 08 de setiembre de 2009, fecha de la solicitud de registro, CUANDO ES EVIDENTE QUE SE TRATA DE UNA MARCA INTERNACIONAL QUE EN TIEMPO ANTES YA EXISTÍA POR LO QUE SE PRESUME QUE DICHO SEÑOR LA CONOCÍA, MÁS AÚN CUANDO INICIÓ IMPORTACIONES DEL FABRICANTE CHINO.

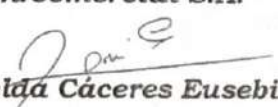
POR TANTO:

A la Comisión, solicitamos se sirva tener por interpuesta la presente Apelación y elevar el expediente al superior jerárquico.

OTROSÍ DECIMOS: Que , nos reservamos el derecho de ampliar con mayores fundamentos y medios probatorios la presente apelación.

San Borja, Noviembre de 2016.


ESTUDIO CASTRO GARCIA
ABOGADOS
Dr. Julio A. Castro García
Abogado Principal
CAL 17583

J.Ch.Comercial S.A.

Gryceida Cáceres Eusebio
Apoderada



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

459

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

RESOLUCIÓN N° 2844-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 657962-2016/DSD

ACCIONANTE : J. CH. COMERCIAL S.A.

EMPLAZADO : WILDER GUEVARA DIAZ

**Nulidad de registro de una marca otorgada durante la vigencia de la
Decisión 486 y del Decreto Legislativo 1075 - Mala fe**

Lima, dieciséis de octubre de dos mil diecisiete.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 14 de abril de 2016, J. Ch. Comercial S.A. (Perú) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto constituida por la denominación DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225), que distingue vehículos; aparatos de locomoción terrestre de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, inscrita a favor de Wilder Guevara Díaz (Perú). Argumentó lo siguiente:

- Su empresa se dedica a la importación, distribución y comercialización, entre otros, de motos y vehículos terrestres, llantas, aros, cámaras, lubricantes, accesorios y servicios para el mercado automotriz, siendo una empresa líder en el mercado del sector transporte, minería, construcción, industria, agroindustria, entre otros.
- Importa y comercializa en el Perú vehículos de diversas empresas extranjeras, entre ellas, Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd. (China).
- El emplazado, al igual que su empresa, es comprador de motos de la empresa fabricante Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd.
- El emplazado ha solicitado el registro de diversas marcas internacionales, las cuales le pertenecen a terceros.
- Solicitó el registro de la marca objeto de nulidad de mala fe y con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
- La empresa Guangzhou Red Sun Car Accessories Co. Ltd. (China) es titular en la Unión Europea, Estados Unidos de América y México del registro de la marca DAYUN MOTOR.
- La empresa Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd. nombró a su empresa, mediante declaración de autorización de fecha 10 de setiembre de 2014, como distribuidor autorizado en el Perú de motos DAYUN.
- Adjuntó medios probatorios.

Con proveído de fecha 8 de julio de 2016, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dejó constancia que el emplazado no contestó la acción de nulidad, por lo que pasó el expediente a resolver.



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° 2844-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 657962-2016/DSD

Mediante Resolución N° 2543-2016/CSD-INDECOPI de fecha 23 de setiembre de 2016, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta. Determinó lo siguiente:

- Respecto a los actos de competencia desleal como fundamento de la acción de nulidad, señaló que la Comisión entiende que toda conducta desleal importa en definitiva un acto de mala fe de parte de quien incurre en ella, en ese sentido, la alegada conducta desleal del emplazado corresponde ser incluida dentro del análisis de la mala fe invocada por la accionante.
- De la revisión de los argumentos expuestos por la accionante advirtió que la acción de nulidad está basada únicamente en la supuesta mala fe con la que habría actuado el emplazado al momento de solicitar el registro de la marca objeto de nulidad.
- Respecto a los medios probatorios presentados por la accionante, indicó que se considerarán aquellos que tengan fecha anterior a la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, es decir, hasta el 8 de setiembre de 2009.
- Teniendo en consideración que los medios probatorios presentados por la accionante son de fecha posterior a la solicitud de registro, concluyó que la accionante no presentó medios probatorios que permitan evidenciar que la marca DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225) fue solicitada de mala fe.

Con fecha 14 y 21 de octubre de 2016, J. Ch. Comercial S.A. presentó recurso de reconsideración contra la referida resolución. Indicó que presentó documentos emitidos con anterioridad a la fecha en la que el emplazado solicitó el registro de la marca DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225), lo que evidencia que actuó de mala fe; asimismo, presentó copia de dos contratos.

Mediante Resolución N° 3253-2016/CSD-INDECOPI de fecha 28 de noviembre de 2016, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto. Señaló lo siguiente:

- Respecto a la copia del contrato de cesión, copia de 15 boletas de venta y 2 declaraciones únicas de aduana, que dichas pruebas no serían tomadas en consideración por haber sido emitidas con posterioridad a la fecha de solicitud de registro de la marca objeto de nulidad.
- Respecto a los dos contratos presentados, no tomó en cuenta los mismos debido a que se encuentran en idioma inglés/chino y la accionante no acompañó su traducción.



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° 2844-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 657962-2016/DSD

- Por lo expuesto, concluyó que no se presentaron medios probatorios que permitan acreditar que la marca DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225) haya sido solicitada mediando mala fe.

Con fecha 20 de diciembre de 2016, J. Ch. Comercial S.A. presentó recurso de apelación, argumentando que:

- La Sala debe tener en consideración los medios probatorios presentados en los expedientes 516752-2012 y 521003-2013 (correspondientes a acciones de cancelación contra la marca objeto de nulidad), en donde el emplazado presentó copias de facturas de venta y DUAS de importación de motos identificadas con la marca DAYUN, reconociendo a la empresa Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd. (China) como fabricante y titular internacional de la marca.
- El emplazado solicitó el registro de la marca objeto de nulidad de mala fe.
- La Comisión no debería tener en cuenta únicamente los medios probatorios con fecha anterior al 8 de setiembre de 2009, pues es evidente que la marca DAYUN es conocida internacionalmente, lo que permite presumir que el emplazado conocía de la existencia de dicha marca antes de solicitar el registro.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si el registro de la marca de producto DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225) fue concedido en contravención de las normas vigentes al momento de su otorgamiento.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que el emplazado Wilder Guevara Diaz (Perú) es titular de la marca de producto constituida por la denominación DAYUN MOTOR, la cual fue otorgada para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 7 de diciembre de 2009, bajo Certificado N° 159225, vigente hasta el 7 de diciembre de 2019.



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° 2844-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 657962-2016/DSD

Dicho registro fue solicitado el 8 de setiembre de 2009 y otorgado mediante Resolución N° 19646-2009/DSD-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2009, la cual fue notificada el 19 de enero de 2010.

Con Expediente N° 516752-2012, de fecha 10 de diciembre de 2012, Carla Gabriela Guillen Espinal (Perú) presentó una acción de cancelación contra el referido registro. Dicha acción fue declarada improcedente mediante Resolución 41-2013/CSD-INDECOPI de fecha 4 de enero de 2013, debido a que se presentó antes de transcurridos los 3 años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que otorgó el registro.

Con Expediente N° 521003-2013, de fecha 23 de enero de 2013, Carla Gabriela Guillen Espinal (Perú) presentó nuevamente una acción de cancelación contra el referido registro. Mediante Resolución 2845-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 9 de octubre de 2013, dicha acción fue declarada FUNDADA EN PARTE y se CANCELÓ PARCIALMENTE el registro de la marca DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225), la cual quedó vigente únicamente para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.

La mencionada Resolución fue confirmada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 85-2017/TPI-INDECOPI de fecha 10 de enero de 2017.

2. Nulidad del registro de una marca

2.1 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



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

463

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

RESOLUCIÓN N° 2844-2017/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 657962-2016/DSD

inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución¹.

En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad. Por lo tanto, la norma aplicable en cuanto a la parte procedimental es la Decisión 486.

En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225), se encontraban vigentes la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075, por lo que la acción de nulidad de tal registro debe ser evaluada en base al marco legal contenido en dichas normas.

2.2. Causales de nulidad

El 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.

El artículo 136 inciso a) de la citada Decisión prohíbe el registro de signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

En el presente caso, se advierte que la acción de nulidad iniciada por J. Ch. Comercial S.A. tiene como sustento el hecho de que el registro de la marca de producto DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225) fue otorgado contraviniendo las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 137 de la Decisión 486.

3. Derecho de prelación y buena fe

3.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

¹ 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

INDECOP

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

RESOLUCIÓN N° 2844-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 657962-2016/DSD

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la *buena fe*² 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 Vásquez³ 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 Lavallo⁴ 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-Machuca⁵ señala que la buena fe, como principio general del derecho, 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 jurídico⁶.

²La 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.

³Torres Vásquez, Aníbal. “Acto Jurídico”, Idemsa, Lima - Perú, 2001, pp. 426-427.

⁴Citado por Pérez Gallardo, Leonardo en: Código Civil Comentado, Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú, p. 132.

⁵Jiménez 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.

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.

⁶Ibidem, pp. 83-84.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

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

RESOLUCIÓN N° 2844-2017/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 657962-2016/DSD

Con relación a la Propiedad Intelectual, el Tribunal Andino ha señalado recientemente en el Proceso 65-IP-2004⁷ 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. El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen jurídico, con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella (...)"

En el ámbito administrativo, el TUO de la Ley 27444 establece como uno de los principios en los que se sustenta el procedimiento administrativo (Artículo IV del Título Preliminar) la buena fe procedimental (numeral 1.8), la cual establece que 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. Asimismo, indica que la autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la referida norma; y que ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental.

3.2 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 facultad⁸. 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

⁷Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1102 del 6 de agosto del 2004, p. 19.

⁸Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2844-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 657962-2016/DSD

intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia en la que éste pueda actuar para no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.

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 consideran 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 materia⁹. Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil¹⁰.

4. El papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado

4.1 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

⁹La 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.

¹⁰Artículo 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

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

RESOLUCIÓN N° 2844-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 657962-2016/DSD

en el mercado, 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 486¹¹; o sancionar con nulidad el derecho de exclusividad 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 el desenvolvimiento de la competencia y la transparencia del mercado a través de la actividad deshonesto y desleal en las prácticas comerciales.

¹¹ 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; (...)".



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

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

RESOLUCIÓN N° 2844-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 657962-2016/DSD

4.2 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 extranjero¹². 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 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

¹²Dicho 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

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2844-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 657962-2016/DSD

344¹³ – 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 comparado¹⁴, 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.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 30-IP-97¹⁵ 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. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. en punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente),

¹³El 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.

¹⁴Por 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.

¹⁵Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de julio de 1998, p. 9.



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

430

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

RESOLUCIÓN N° 2844-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 657962-2016/DSD

pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales”.

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. Aplicación al caso concreto

La accionante argumentó en su recurso de apelación que el emplazado solicitó el registro de la marca DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225) de mala fe, pues solicitó el registro sabiendo que dicha marca le pertenecía a un tercero.

Con el fin de acreditar la mala fe del emplazado, la accionante adjuntó los siguientes medios probatorios:

- Impresión de la página web www.ichllantas.com.pe.
- Impresión de la página web https://en.wikipedia.org/wiki/dayun_group.
- Impresión de la página web www.dayuncn.com.
- Copia de Declaraciones Andinas del Valor en Aduana y Declaraciones Únicas de Aduana emitidas desde el 14 de noviembre de 2010 al 23 de febrero de 2016.
- Copia del Contrato de venta N° DY20080326 de fecha 26 de marzo de 2008.
- Copia del Contrato de venta N° DY20080422 de fecha 22 de abril de 2008.

Asimismo, señaló que se debían tomar en cuenta los medios probatorios presentados en los Expedientes N° 516752-2012 y 521003-2013 (correspondientes a acciones de cancelación contra el registro de la marca objeto de nulidad).



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

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

RESOLUCIÓN N° 2844-2017/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 657962-2016/DSD

Al respecto, se verificó que en el Expediente N° 516752-2012 no obran medios probatorios; sin embargo, en el Expediente N° 521003-2013 obran los medios probatorios que se detallan a continuación:

- Copia de un contrato de "cesión de uso de marca" (respecto de la marca DAYUN MOTOR), de fecha 20 de enero de 2010.
- Copia de 15 boletas de venta (referidas a la venta de trimotos de carga) emitidas por Inversiones Asiática S.R.L. entre el 3 de enero de 2012 y el 22 de febrero de 2012.
- Copia de 2 Declaraciones Únicas de Importación (respecto a la importación de trimotos de carga) de la empresa Inversiones Asiática S.R.L., las cuales tienen como fecha 18 de noviembre de 2010 y 11 de octubre de 2011.
- Publicidad de productos de la marca WANXIN, de fecha 8 de abril de 2014.
- Cotización de fecha 10 de abril del 2014 de una "trimoto de carga", enviada por la empresa RONCO MOTORS S.A.C. al Sr. Abraham Ramirez.
- Publicidad de la Red Social Facebook de la empresa Inversiones Asiática S.R.L., de fecha 3 de noviembre de 2012.

La Sala conviene en precisar que los efectos de una nulidad se retrotraen al momento en que se emitió el acto cuya nulidad se pretende, y se debe hacer el análisis de la misma teniendo en cuenta el contexto en el que se emitió el acto, por dicho motivo no corresponde analizar los medios probatorios cuya fecha de emisión sea posterior a la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad.

A fin de determinar si el registro de la marca de producto DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225) se encuentra incurso en alguna causal de nulidad, se tomarán en cuenta los medios probatorios que sean de fecha anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la citada marca, esto es, el 8 de setiembre de 2009.

En ese sentido, no se tomarán en cuenta los siguientes medios probatorios:

- Copia de Declaraciones Andinas del Valor en Aduana y Declaraciones Únicas de Aduana emitidas desde el 14 de noviembre de 2010 al 23 de febrero de 2016, copia del contrato de "cesión de uso de marca" de fecha 20 de enero de 2010, copia de las 15 boletas de venta emitidas por Inversiones Asiática S.R.L. entre el 3 de enero de 2012 y el 22 de febrero de 2012, copia de las 2 Declaraciones Únicas de Importación de la



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° 2844-2017/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 657962-2016/DSD

empresa Inversiones Asiática S.R.L. (las cuales tienen como fecha 18 de noviembre de 2010 y 11 de octubre de 2011), copia de la publicidad adjuntada y copia de la cotización de fecha 10 de abril del 2014, por haber sido emitidos con posterioridad al 8 de setiembre de 2009.

- Las impresiones de las páginas web www.ichllantas.com.pe, https://en.wikipedia.org/wiki/dayun_group y www.dayuncn.com, por carecer de fecha cierta.

Del análisis de los demás medios probatorios, se advierte lo siguiente:

- De la copia del Contrato de venta N° DY20080326 de fecha 26 de marzo de 2008, que la empresa Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd. (China) vendió a la empresa Impexsa S.A. (Perú) los siguientes productos:

MARCA	MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL \$
DAYUN	DY125	16	\$ 440	\$ 7040
DAYUN	DY100-2	10	\$ 396	\$ 3960
DAYUN	DY125-8	1	\$ 571	\$ 571
DAYUN	DY125-11	2	\$ 571	\$ 1142
DAYUN	DY150GY	1	\$ 591	\$ 591
DAYUN	DY125-9	1	\$ 599	\$ 599
DAYUN	DY250-2	1	\$ 1120	\$ 1120
DAYUN	PARTES DE MOTOR			\$ 4943.75
				TOTAL: \$ 19976.75

- De la copia del Contrato de venta N° DY20080422 de fecha 22 de abril de 2008, que la empresa Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd. (China) vendió a la empresa Impexsa S.A. (Perú) los siguientes productos:

MARCA	MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL \$
DAYUN	DY125	18	\$ 448	\$ 8064
DAYUN	DY100-2	12	\$ 408	\$ 4896
DAYUN	DY125-9	2	\$ 605	\$ 1210
DAYUN	REPUESTOS			\$ 7238.3
				TOTAL: \$ 21408.3



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

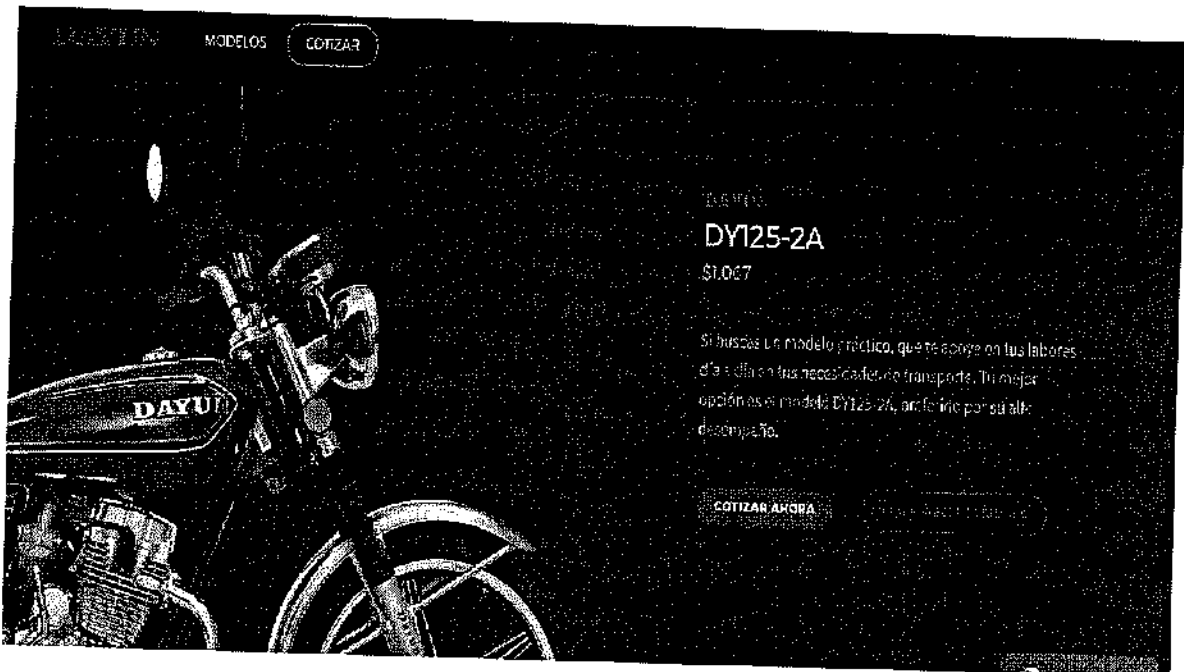
INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 2844-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 657962-2016/DSD

Al respecto, se ha verificado que los modelos referidos en los cuadros anteriores corresponden a motocicletas identificadas con la marca DAYUN¹⁶, tal como se advierte a continuación:



¹⁶ Información obtenida en:

<http://dayun.velosa.com.ni/modelos/>

<http://dayun.velosa.com.ni/modelo/dy125-2a/>

<http://www.motorcyclevalley.com/compare/dayun-dy-100a-vs-emma-hs100-2-100-cc/>

http://www.hella.com/hella-csa/assets/media/Bulbs_Motorcycle_Brochure_2017_SP_LRes.pdf

<http://dayun.velosa.com.ni/modelo/dy150-gy6/>

https://wenchao77.en.ec21.com/offer_detail/Sell_Motorcycle_DY125_9-1797948.html

<http://www.motorstow.com/22947-dayun-dy250.html>

M-SPI-01/01

15-18

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

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800

e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERU

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOP

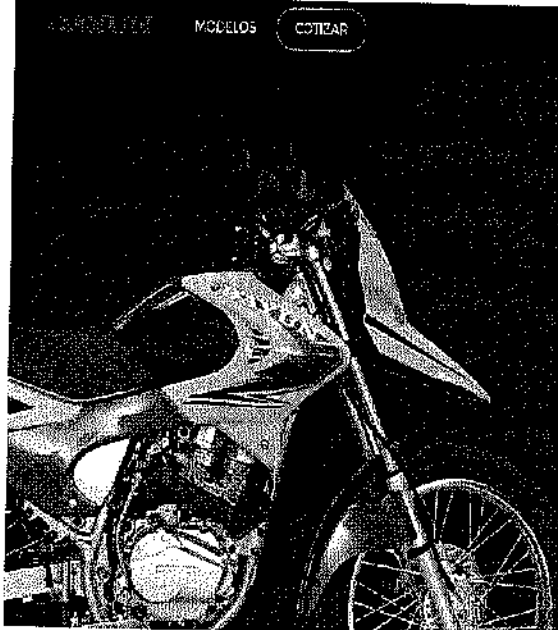
484

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

RESOLUCIÓN N° 2844-2017/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 657962-2016/DSD

MODELOS COTIZAR



CAYUN
DY150GY-6
\$1,629

Si buscas un modelo energético y deportivo, para afrontar una temporada de tu mejor opción es el modelo Cayun 150GY-6, pensando por su estilo juvenil y atractivo.

COTIZAR AHORA

Home Products Company Profile Selling Leads Contact

Home » Selling Leads » Sell Motorcycle DY125-9

Sell Motorcycle DY125-9

Total 10 Related Items



See Larger Picture

Company Name : Guangzhou Dayang Motorcycle Co., Ltd

Membership : Free Member

Registration Date : 2005.06.29

Country/Region : China

Address : 12 Yongfa Road, Fu300
District: Guangzhou, Guangdong

Phone / Fax : 86-20-35851273 / 86-20-54517341

Contact : Alice Lv



X35 US\$ 12,990
65/42,867

BAIC

Add to Basket Contact Now

Share to: [Social Media Icons]

View all selling leads of this member (10)

View all products of this member (15)

M-SPI-01/01

16-18



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

435

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

RESOLUCIÓN N° 2844-2017/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 657962-2016/DSD

El análisis efectuado a las pruebas antes señaladas evidencia que la empresa Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd. (China) comercializaba motocicletas, de diversos modelos, identificadas con la marca DAYUN al menos desde el 26 de marzo de 2008, es decir, con anterioridad al registro de la marca DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225) -objeto de nulidad-, cuya solicitud de registro fue presentada el 8 de setiembre de 2009.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que:

- Las "motocicletas" se encuentran comprendidas dentro de los "vehículos; aparatos de locomoción terrestre" de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, productos que identifica la marca objeto de nulidad.
- El denunciado al ser titular de una marca en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial y, por ende, comercializar y publicitar sus productos al público consumidor, conoce el mercado de los vehículos y aparatos de locomoción terrestre.

Teniendo en cuenta lo expuesto, si bien Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd. no goza de un derecho marcario en el Perú sobre el signo DAYUN, ello no determina que la Autoridad deba amparar conductas desleales a través del registro de un signo semejante por parte de una persona que conoce perfectamente que el mismo viene siendo utilizado por otras personas o empresas.

Por todo lo expuesto, la Sala considera que existen suficientes pruebas que permiten concluir que el emplazado obtuvo el registro de la marca DAYUN con la intención de obtener un provecho ilícito y obstruir la actividad empresarial de terceros.

En consecuencia, los medios probatorios analizados acreditan que Wilder Guevara Díaz, obtuvo el registro de la marca DAYUN de mala fe.

6. Nulidad del registro

En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que el Certificado N° 159225, correspondiente a la marca de producto DAYUN MOTOR, registrada a favor de Wilder Guevara Díaz, para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, se encuentra incurso en el supuesto contenido en el artículo 172 de la Decisión 486.



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

YAL

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

RESOLUCIÓN N° 2844-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 657962-2016/DSD

IV. RESOLUCION DE LA SALA

REVOCAR la Resolución N° 3253-2016/CSD-INDECOPI de fecha 28 de noviembre de 2016 y, por sus efectos, la Resolución N° 2543-2016/CSD-INDECOPI de fecha 23 de setiembre de 2016; y, en consecuencia, declarar FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por J. Ch. Comercial S.A. (Perú) y, por ende, NULO el registro de la marca DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225) otorgado a favor de Wilder Guevara Díaz.

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


CARMEN JACQUELINE GAVELAN DÍAZ

Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

