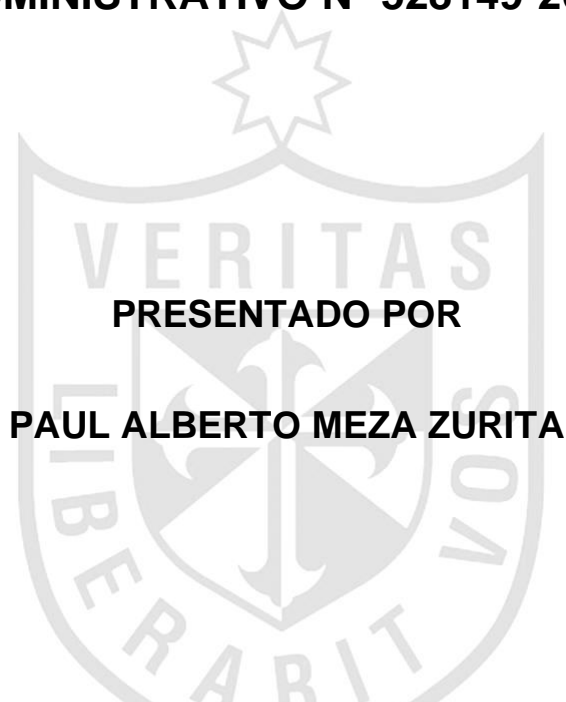




FACULTAD DE DERECHO

INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO N° 528149-2013



PRESENTADO POR

PAUL ALBERTO MEZA ZURITA

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

LIMA - PERÚ

2021



CC BY-NC-ND

Reconocimiento – No comercial – Sin obra derivada

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

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



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
DERECHO

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título de Abogado

Informe Jurídico sobre Expediente N° 528149-2013

Materia : MARCA

Entidad : INDECOPI

Denunciante : DISNEY ENTERPRISES INC

Denunciado : VALLE DIANDERAS WILSON

Bachiller : PAUL ALBERTO MEZA ZURITA

Código : 2008111038

LIMA – PERÚ

2021

RESUMEN

En el Informe Jurídico se analiza un expediente administrativo que versa sobre un caso de Cancelación de Marca por falta de uso, solicitada por Disney Enterprises Inc., representada por Barreda Moller Abogados, cuya pretensión es cancelar por falta de uso el registro de la marca "JUNIOR", inscrita a nombre de Wilson Eduardo Valle Dianderas con certificado N° 11563, para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional. Al respecto, refiere que la marca "JUNIOR" deberá ser cancelada en relación con todos y cada uno de los servicios que no presta en el mercado y para el cual fue registrado, alegando como fundamentos que la marca "JUNIOR" no ha sido utilizada por su titular, licenciataria o por una persona autorizada para ello, en relación con los servicios para los cuales fue registrada, en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina y durante los tres años precedentes a la fecha de inicio de la presente acción. Cabe señalar que Disney Enterprises, Inc. tiene legítimo interés en solicitar la cancelación de la marca "JUNIOR", debido a que pretende solicitar el registro de la marca "DISNEY JUNIOR" para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional, y desea evitar que la marca preexistente "JUNIOR" que no se encuentra en uso en el mercado, constituya impedimento para el otorgamiento del signo que pretende registrar. Se precisa que, para que opere la cancelación de marca se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión Andina 486, la cual establece que el titular de una marca puede perder su titularidad por falta de uso en al menos uno de los países miembros, ya sea por el mismo titular o mediante un tercero autorizado por el titular; dicha falta de uso se puede dar durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por otro lado, Wilson Eduardo Valle Dianderas, titular del registro de marca "JUNIOR", presenta sus descargos ante la Secretaria Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, argumentando que el solicitante no ha ofrecido prueba alguna que acredite la falta de uso de la citada marca; asimismo, afirma que sí ha utilizado permanentemente la marca "JUNIOR", ofreciendo como medios probatorios, recibos de ingreso como de egreso, así como invitaciones del año 2011, 2012 y 2013.

Con fecha 20 de enero de 2014, el accionante Disney Enterprises, Inc. al no encontrarse de acuerdo con lo resuelto en la Resolución N° 3546-2013/CSD-INDECOPI del 18 de diciembre de 2013, emitida por la Comisión de Signos Distintivos de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, la cual declara fundada en parte la acción de cancelación, presentó su recurso de apelación con la finalidad de que el Superior Jerárquico la revoque y la declare fundada; ello en base a que, del análisis de los recibos de ingreso que sustentan su decisión, dichos documentos no resultan prueba válida para demostrar que *"los servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación"*, han sido realmente prestados a los usuarios en el mercado; y, en consecuencia, no acreditan un uso real y efectivo de la marca en relación con los mismos. Finalmente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, emitió la Resolución N° 4071-2015/TPI-INDECOPI, en la que resolvió revocar la Resolución N° 3546-2013/CSD-INDECOPI; y en consecuencia, declarar FUNDADA la acción de cancelación interpuesta contra el registro de la marca de servicio constituida por la denominación "JUNIOR" y logotipo, otorgado a favor de Wilson Eduardo Valle Dianderas, para distinguir servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, fundamentándose en que, los recibos de ingresos constituyen documentos de parte que requieren ser complementadas con medios de prueba adicionales que permitan generar certeza sobre su contenido, situación que no se produjo en el presente caso; por ello, de la evaluación conjunta de los medios probatorios, se advirtió que el emplazado no presentó documentos que permitan

acreditar el uso de la marca "JUNIOR" y logotipo, por lo que, no se pudo demostrar que la marca en cuestión está siendo utilizada en el mercado peruano del modo que exig

ÍNDICE

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

1. Síntesis de la Solicitud de Cancelación de Marca
 - Fundamentos de Hecho
 - Fundamentos de Derecho
2. Síntesis de la Contestación a la Cancelación de Marca
 - Fundamentos de Hecho
 - Fundamentos de Derecho
 - Medios Probatorios
3. Síntesis del Recurso de Apelación
 - Fundamentos de Hecho
 - Fundamentos Legales

II. TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

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

1. ¿Cuáles son los efectos de la falta de uso de una marca?
2. ¿Cuál es el procedimiento para la cancelación de una marca?
3. ¿Cuál es la entidad encargada de resolver los conflictos de marca?

IV. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS

V. CONCLUSIONES

VI. BIBLIOGRAFÍA

VII. ANEXOS

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

1. SÍNTESIS DE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE MARCA

Con fecha 27 de marzo de 2013 Disney Enterprises, Inc., representada por Barreda Moller Abogados solicitaron la cancelación por falta de uso del registro de la marca JUNIOR, inscrita a nombre de Wilson Eduardo Valle Dianderas con certificado N° 11563, para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional. Los argumentos del solicitante fueron las siguientes:

Fundamentos de hecho

Señalaron que Wilson Eduardo Valle Dianderas es titular en el Perú de la marca JUNIOR, para distinguir servicios de telecomunicaciones, comunicaciones radiales y demás servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

Que tal registro fue otorgado mediante certificado N° 115363, con el vencimiento al 04 de agosto de 2017.

Afirmaron que la marca JUNIOR no ha sido utilizada por su titular, licenciataria o por una persona autorizada para ello, en relación con los servicios para los cuales fue registrada, en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina y durante los tres años precedentes a la fecha de inicio de la presente acción.

Que, por lo tanto, al no haber cumplido con la carga de uso obligatorio de la marca que le impone la ley, se encuentra sujeto a la sanción prevista en el artículo 165° de la Decisión Andina 486.

Por otro lado, cabe señalar que Disney Enterprises, Inc. tiene legítimo interés en solicitar la cancelación de la marca JUNIOR (certificado N° 11563), debido a que va a solicitar el registro de la marca DISNEY JUNIOR para distinguir servicios de

la clase 38 de la Clasificación Internacional, y desea evitar que la marca preexistente JUNIOR – que no se encuentra en uso en el mercado – constituya impedimento para el otorgamiento del signo que pretende registrar.

Fundamentos de Derecho

- La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,
 - El artículo 165
 - El artículo 72

2. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN A LA CANCELACIÓN DE MARCA

Con fecha 10 de junio de 2013, Wilson Eduardo Valle Dianderas presentó sus descargos ante la Secretaria Técnica de La Comisión de Signos Distintivos, ello en base a lo siguiente:

Fundamentos de hecho

Señalo que el accionante no ofrece ningún medio probatorio que acredite que efectivamente la marca JUNIOR deba ser cancelada por la falta de uso, que solo son alegaciones de esta parte, razón por la cual la solicitud de cancelación de marca debe ser desestimada.

Agrega que viene haciendo uso de la marca JUNIOR que le fue otorgado mediante certificado N°11563, conforme lo acreditó con documentación de solicitudes y oficios, invitaciones; asimismo, están impresos en sus recibos tanto ingreso como de egreso de los años 2011, 2012 y 2013, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 167 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina y conforme es de apreciarse de los mismos, se ha venido utilizando dicha marca en forma permanente razón por la cual no hay razón para que se ampare el pedido de la parte contraria, máxime si como menciona dicha parte el vencimiento se ha de realizar con fecha 04 de agosto del 2017.

Que esta parte iniciará los trámites para la renovación del mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 153 del cuerpo normativo antes mencionado.

Fundamentos de derecho

- El artículo 139 inc. 14 de la Constitución Política del Perú.
- El artículo 152 de la Decisión Andina 486
- Artículo 153 de la Decisión Andina 486.

Medios probatorios

- El mérito de 04 solicitudes derivadas a las empresas, CABLE VISION ICA S.A.C, NIKELAC TELECOM S.A.C Y ECO S.A.
- El mérito de 04 oficios derivados a las empresas CABLE VISION S.A.C., NIKELAC TELECOM S.A.C., ECO S.A., COTEL PERÚ S.A.C.
- El mérito de 72 copias de recibos de ingreso.
- El mérito de 72 copias de recibos de egreso.

3. SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN

Con fecha 20 de enero de 2014, el accionante Disney Enterprises, Inc. al no encontrarse de acuerdo con lo resuelto en la Resolución N° 3546-2013/CSD-INDECOPI del 18 de diciembre de 2013 emitida por la Comisión de Signos Distintivos de la Dirección de Signos Distintivos, presentó su recurso de apelación con la finalidad de que el Superior Jerárquico la revoque y la declare fundada. Ello en base a lo siguiente:

Fundamentos de hecho

Manifestaron su total discrepancia con el fallo al mantener la vigencia del registro de la marca JUNIOR para los servicios citados, toda vez que, del análisis de los recibos de ingreso que sustentan su decisión, dichos documentos no resultan prueba válida para demostrar que “los servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación”, han sido realmente prestados a los usuarios en el mercado y, en consecuencia, no acreditan un uso real y efectivo de la marca en relación con los mismos.

Que, en el caso de los recibos de ingresos, ellos no constituyen comprobantes de pago, ya que no cumplen con las características de un comprobante de pago establecidas en el artículo 8° del Capítulo III del reglamento en referencia. Así lo ha determinado el Tribunal Fiscal en relación con documentos análogos como los recibos de egresos, conforme se señala en la Resolución N°01653-1-2006 de fecha 28 de marzo de 2006.

Los recibos de ingresos han sido extendidos por Wilson Eduardo Valle Dianderas a favor de empresas con las cuales mantiene una evidente relación, lo que genera suspicacias sobre la efectiva prestación de los servicios en cuestión.

Los recibos de ingresos presentados por Wilson Eduardo Valle Dianderas han sido extendidos a favor de las siguientes empresas:

- Nikela Telecom S.A.C.
- Junior Telecom S.A.C.
- Cotel S.A.C.
- Cable Visión Ica S.A.C.

Afirman que uno de los directores de la empresa Cable Visión Ica S.A.C, de nombre Hermy Wilfredo Valle Dianderas, es hermano del empleado Wilson Eduardo Valle Dianderas.

Asimismo, el señor Gabriel Ignacio Laca Reyes, es Gerente General tanto de la empresa Nikela Telecom S.A.C, como de la empresa Junior Telecomunicaciones S.A.C.

Que, el señor Luis Alberto Vidal Flores, es Gerente General y uno de los directores de la empresa Cable Visión Ica S.A.C., y, a su vez, es también accionista y director de la empresa Junior Telecomunicaciones S.A.C.

Que, se evidencia claros indicios de que existe una muy cercana relación entre el empleado y las empresas que aparecen como receptoras de los supuestos servicios prestados, siendo ellas las únicas a las que, según la información consignada en los recibos de ingresos, se les habría prestado los servicios

durante el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2010 y el 26 de marzo de 2013.

Fundamentos legales

- El artículo 132° del Decreto Legislativo 1075.
- El artículo 209° de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

4. TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Finalmente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual emitió la Resolución N° 4071-2015/TPI-INDECOPI en la que resolvió.

- Revocar la Resolución N°3546-2013/CDS-INDECOPI de fecha 18 de diciembre de 2013, y en consecuencia, declarar FUNDADA la acción de cancelación interpuesta contra el registro de la marca de servicio constituida por la denominación JUNIOR y logotipo, conforme al modelo, (certificado N°11563), otorgado a favor de Wilson Eduardo Valle Dianderas, para distinguir servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial.

Los fundamentos que motivaron la Resolución de la Sala Especializada fueron las siguientes:

Que, respecto a las cartas, teniendo en cuenta que se refieren a solicitudes de equipos, de servicios e invitaciones por parte del emplazado a terceros, dichos documentos no demuestran el uso de la marca objeto de cancelación para los servicios que se encuentra registrada.

Respecto a los recibos de ingresos detallados corresponde precisar que, aun cuando en dichos documentos se puede apreciar la marca en cuestión para distinguir servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación,

asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, dichos recibos, por si solos, no crean certeza para demostrar que efectivamente se brindaron los servicios a cambio de una prestación.

En efecto, los recibos de ingresos constituyen documentos de parte que requieren ser complementadas con medios de prueba adicionales que permitan generar certeza sobre su contenido, situación que no se ha producido en el presente caso.

Por su parte, los recibos de egresos, además de ser documentos que registran únicamente pasivos de la empresa, por las consideraciones señaladas en el párrafo precedente, no son pruebas que acrediten el uso de la marca objeto de cancelación.

En consecuencia, de la evaluación conjunta de los medios probatorios se advierte que el emplazado no ha presentado documentos que permitan acreditar el uso de la marca JUNIOR y logotipo, por lo que, no se ha podido demostrar que la marca en cuestión está siendo utilizada en el mercado peruano del modo que exige la ley.

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

En el análisis del procedimiento administrativo se ha encontrado las siguientes interrogantes:

1. ¿Cuáles son los efectos de la falta de uso de una marca?

El no uso de una marca en el mercado ni por su titular, licenciatario o persona autorizada para ello tiene como efecto la cancelación de dicho registro de marca de acuerdo al artículo 165 de la Decisión Andina 486. En el presente caso, Disney tiene legítimo interés en solicitar la cancelación de la marca “JUNIOR” debido a que va a solicitar el registro de la marca “DISNEY JUNIOR” para distinguir servicios de la clase 38 y desea evitar que la marca preexistente constituya impedimento para el otorgamiento del registro que va a solicitar.

Asimismo, para solicitar que se cancele una marca por su no uso debe ofrecerse medios probatorios que acrediten la falta de uso de la marca. Siendo así a controversia en el presente caso consiste en determinar si en efecto el titular de la marca “JUNIOR” con registro 11563 ha utilizado o no su marca registrada y si en consecuencia corresponde o no la cancelación de la marca antes referida.

Por ello cabe resaltar lo siguiente:

1. La Decisión 486 establece que el titular de una marca puede perder su titularidad por falta de uso en al menos uno de los países miembros, ya sea por el mismo titular o mediante tercero autorizado por el titular, dicha falta de uso se puede dar por tres años consecutivos.

“Artículo 165 de la Decisión 486.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de 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 licenciatario 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 interpuestos con base en la marca no usada. (...).”

2. Ahora bien, entre otros supuestos establecidos por el artículo 166 de la Decisión 486, se entiende por uso de la marca cuando un producto o servicio ha sido puesto o está a disposición de los consumidores en el mercado de acuerdo a un parámetro de razonabilidad atendiendo a la cantidad y de acuerdo a cada caso en concreto.
3. Siendo así, corresponde verificar en el presente caso si en efecto el titular Wilson Eduardo Valle Dianderas (titular de la marca “JUNIOR”) cumplió con acreditar o no la utilización de la marca.
4. El lapso a evaluar la falta o no de uso de la marca se efectuará, conforme lo establece el artículo 165 de la Decisión 486, contando tres años consecutivos precedentes a la acción de cancelación; por lo que, si la solicitud de cancelación se efectuó el 27 de marzo de 2013, en consecuencia, debe evaluarse desde el 26 de marzo de 2010 hasta el 26 de marzo de 2013.
5. Cabe advertir que los medios probatorios que obran en el procedimiento administrativo, deben ser evaluados conforme a determinados principios tales como la pertinencia, comunidad o unidad de la prueba, legalidad y oportunidad.
6. Pertinencia, en tanto que la prueba a evaluar debe guardar relación con las cuestiones controvertidas, así en el presente caso deben tomarse en cuenta todos los medios probatorios que hagan referencia a la utilización

de la marca desde el periodo del 26 de marzo de 2010 hasta el 26 de marzo de 2013. Así como a todo medio probatorio que en dicho lapso se refieran solo al uso de la marca.

7. En cuanto a la comunidad o unidad de la prueba, cabe recordar que los medios probatorios a evaluar constituyen no solo a los aportados por la parte emplazada (titular de la marca "JUNIOR") sino también por todo lo que obre en el expediente sin importar quien lo aportó. Así en el caso debe valorarse todos los medios probatorios que obren en el expediente.
8. En cuanto a los principios de legalidad y oportunidad, estos principios si bien son importantes, pero para el presente caso no es de utilidad en tanto que los medios probatorios que obran en el expediente fueron aportados en su oportunidad y no se han obtenido vulnerando el ordenamiento jurídico.
9. Por último, debe considerarse que al valorar los medios probatorios deben efectuarse utilizando una apreciación razonada y de manera conjunta. Ello pues se desprende del artículo 197 del Código Procesal Civil, la cual se aplica de manera supletoria al presente procedimiento administrativo.

2. ¿Cuál es el procedimiento para la cancelación de una marca?

Antes de responder a la interrogante se debe precisar qué es una marca:

“En la vida cotidiana nos encontramos con una cantidad innumerable de signos que distinguen productos de diversos empresarios, clases, calidades, precios, etc. Dichos signos son denominados marcas de producto, los cuales tienen una conformación y funciones particulares. Lo mismo ocurre respecto de los servicios prestados por diversas personas naturales o jurídicas, los que también son susceptibles de ser distinguidos con sus respectivas marcas de servicio. La función de la marca es precisamente la de distinguir productos o servicios,

diferenciándolos de sus similares en el mercado, siendo una de sus finalidades principales la de captar y consolidar clientela”.¹

Ahora bien, acorde a la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Indecopi se estableció determinadas consideraciones que deberán ser atendidas al momento de la cancelación de uso de una marca, esto en concordancia con la Res. N° 0001-2020/TPI-INDECOPI, en donde se hace referencia al artículo 165 de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial, donde se establece que, a solicitud de persona interesada, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación. Esto es, por su titular, licenciatarario o persona autorizada para ello en al menos uno de los países miembros.

Es decir, la acción de cancelación solo podrá iniciarse una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

3. ¿Cuál es la entidad encargada de resolver los conflictos de marca?

En el presente caso Disney Enterprises, Inc., presentó solicitud de cancelación al registro de marca constituida por la denominación JUNIOR solicitado por Wilson Eduardo Valle Dianderas, ante la Comisión de Signos Distintivos.

La Comisión de Signos Distintivos, tiene la responsabilidad de conocer y resolver en primera instancia administrativa, los procesos contenciosos relacionados con los derechos sobre marcas: oposiciones, cancelaciones y nulidades. También se incluyen bajo su competencia, los procedimientos por infracción a los derechos de propiedad industrial en materia de signos distintivos.

¹ CORNEJO GUERRERO, Carlos Alejandro. “Derecho de Marcas”. Grupo Editorial Lex & Iuris. Tercera Edición 2014. Pag 15.

Asimismo, a través de su respectiva Comisión, conoce en segunda y última instancia, los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de primera instancia recaídas en procedimientos no contenciosos.

Se regula mediante la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Régimen sobre Propiedad Industrial), la Decisión 689 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486) y el Decreto Legislativo N°1075.

III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS

En el presente caso nos encontramos ante una solicitud de cancelación de registro de marca (marca "JUNIOR" con certificado 11563 - clase 38 de la Clasificación Internacional)

Disney Enterprises, Inc. (en adelante, el solicitante) solicita la cancelación de la marca "JUNIOR" inscrita a nombre de Wilson Eduardo Valle Dianderas con certificado 11563 para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional. La marca "JUNIOR" deberá ser cancelada en relación con todos y cada uno de los servicios que no presta en el mercado y para el cual fue registrado.

Alega como fundamentos de su solicitud de cancelación que la marca "JUNIOR" no ha sido usada en el mercado ni por su titular, licenciataria o persona autorizada para ello. Debe cancelarse su registro de marca de acuerdo al artículo 165 de la Decisión Andina 486. Disney tiene legítimo interés en solicitar la cancelación de la marca "JUNIOR" debido a que va a solicitar el registro de la marca "DISNEY JUNIOR" para distinguir servicios de la clase 38 y desea evitar que la marca preexistente constituya impedimento para el otorgamiento del registro que va a solicitar.

De otro lado, Wilson Eduardo Valle Dianderas titular del registro de marca "JUNIOR" absuelve la solicitud de cancelación de marca argumentando que lo manifestado por el solicitante respecto a la falta de uso de la marca "JUNIOR" es una afirmación temeraria y maliciosa, transgrediéndose los principios de probidad, lealtad y buena fe del cual está previsto todo procedimiento administrativo.

Además, alega que el solicitante no ha ofrecido prueba alguna que acredite la falta de uso de la marca, asimismo afirma que sí ha utilizado permanentemente la marca "JUNIOR" por lo que ofrece como medios probatorios recibos de ingreso como de egreso, así como invitaciones del año 2011, 2012 y 2013.

Siendo así, la controversia en el presente caso consiste en determinar si en efecto el titular de la marca "JUNIOR" con registro 11563 ha utilizado o no su marca registrada y si en consecuencia corresponde o no la cancelación de la marca antes referida.

Al respecto debo señalar lo siguiente:

1. La Decisión 486 establece que el titular de una marca puede perder su titularidad por falta de uso en al menos uno de los países miembros, ya sea por el mismo titular o mediante tercero autorizado por el titular, dicha falta de uso se puede dar por tres años consecutivos.

"Artículo 165 de la Decisión 486.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de 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 licenciatario 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 interpuestos con base en la marca no usada. (...)."

2. Ahora bien, entre otros supuestos establecidos por el artículo 166 de la Decisión 486, se entiende por uso de la marca cuando un producto o servicio ha sido puesto o está a disposición de los consumidores en el mercado de acuerdo a un parámetro de razonabilidad atendiendo a la cantidad y de acuerdo a cada caso en concreto.

3. Así si bien en el proceso civil corresponde acreditar los hechos a quien afirma hechos y a quien contradice alegando nuevos hechos, no obstante, en cuanto a cancelación de registro de marcas, la normativa especial establece que corresponde probar no a quien afirme hechos de falta de uso de la marca, sino que corresponde acreditar la utilización de la marca a su titular.

“Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.”

4. Siendo así, corresponde verificar en el presente caso si en efecto el titular Wilson Eduardo Valle Dianderas (titular de la marca “JUNIOR”) cumplió con acreditar o no la utilización de la marca.
5. El lapso a evaluar la falta o no de uso de la marca se efectuará, conforme lo establece el artículo 165 de la Decisión 486, contando tres años consecutivos precedentes a la acción de cancelación; por lo que, si la solicitud de cancelación se efectuó el 27 de marzo de 2013, en consecuencia, debe evaluarse desde el 26 de marzo de 2010 hasta el 26 de marzo de 2013.
6. Cabe advertir que los medios probatorios que obran en el procedimiento administrativo, deben ser evaluados conforme a determinados principios tales como la pertinencia, comunidad o unidad de la prueba, legalidad y oportunidad.

7. Pertinencia, en tanto que la prueba a evaluar debe guardar relación con las cuestiones controvertidas, así en el presente caso deben tomarse en cuenta todos los medios probatorios que hagan referencia a la utilización de la marca desde el periodo 26 de marzo de 2010 hasta el 26 de marzo de 2013. Así como a todo medio probatorio que en dicho lapso se refieran solo al uso de la marca.
8. En cuanto a la comunidad o unidad de la prueba, cabe recordar que los medios probatorios a evaluar constituyen no solo a los aportados por la parte emplazada (titular de la marca "JUNIOR") sino también por todo lo que obre en el expediente sin importar quien lo aportó. Así en el caso debe valorarse todos los medios probatorios que obren en el expediente.
9. En cuanto a los principios de legalidad y oportunidad, estos principios si bien son importantes, pero para el presente caso no es de utilidad en tanto que los medios probatorios que obran en el expediente fueron aportados en su oportunidad y no se han obtenido vulnerando el ordenamiento jurídico.
10. Por último, debe considerarse que al valorar los medios probatorios deben efectuarse utilizando una apreciación razonada y de manera conjunta. Ello pues se desprende del artículo 197 del Código Procesal Civil, la cual se aplica de manera supletoria al presente procedimiento administrativo.

***“Artículo 197.-** Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión.”*

11. En el expediente obra cartas ofrecidas por el titular de la marca "JUNIOR" (en adelante, emplazado), cartas que hacen referencia a lo siguiente:

- Debe tenerse en cuenta que la Decisión 486 establece qué medios probatorios son idóneos para acreditar el uso de la marca, así establece en su artículo 167 lo siguiente:

“(...) podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.”

Además, los medios probatorios a evaluar deben referirse a los periodos desde el 26 de marzo de 2010 hasta el 26 de marzo de 2013, conforme al considerando 7 antes referido.

- Obran en el expediente de fojas 38 a 45 del expediente cartas en la hacen referencia a solicitudes de equipos (tales como solicitud de amplificador de audífono), a solicitudes de prestaciones de servicios y a invitaciones dirigidas a terceros.

Al respecto, debo señalar que dichos medios probatorios si bien hacen referencia a solicitudes con su marca registrada, no obstante, no acreditan que el producto o servicio ha sido puesto o está a disposición de los consumidores en el mercado conforme lo dispone el artículo artículo166 de la Decisión 486.

- Asimismo, obran en el expediente copias de recibos de egresos del emplazado emitidos con fecha 03 de enero de 2011 al 11 de marzo de 2013 (obrante a fojas 85 a 116 del expediente).

Al respecto cabe señalar que los recibos de egreso no develan que el producto o servicio ha sido puesto en el mercado, debido a que si bien pueden ser pagos para que se pongan al mercado los productos o servicios; no obstante, puede darse un incumplimiento en la cual no

se cumpla con la prestación a que hace referencia los recibos de egresos. Es decir, lo que interesa para el caso es que se acredite que el producto efectivamente fue puesto en el mercado, por lo que los recibos de egreso no cumplen dicha función.

- Obran recibos de ingresos de fecha 03 de abril de 2013 al 09 de julio de 2013 (a fojas 71 a 84 del expediente) y también copia de recibos de egresos de fecha 31 de marzo a 28 de junio del 2013 (obrante a fojas 117 a 123).

Al respecto dichos medios probatorios no constituyen medios probatorios pertinentes para dilucidar la presente controversia en tanto que dichos medios probatorios hacen referencia a un periodo que no se encuentra en evaluación.

- Por último, obran recibos de ingreso emitidos desde fecha 04 de enero de 2011 hasta 25 de marzo de 2013 (obrante a fojas 47 hasta 76 del expediente).

Se puede verificar que dichos recibos de ingreso fueron emitidos por el Señor Wilson Eduardo Valle Dianderas haciendo referencia a la marca "JUNIOR", además dichos recibos al parecer se emitieron por la prestación de servicios en asesoría en sistemas de radiocomunicación, alquiler de movilidad, mantenimiento de radio portátil y equipos de comunicación, comisiones por venta de servicio de internet inalámbrico, entre otros servicios similares.

Al respecto, cabe advertir que la norma establecida en el artículo 167 hace referencia a facturas comerciales o similares como podrían ser los demás comprobantes de pago (boletas de venta, tickets, órdenes de compra, entre otros) no obstante en el presente caso se presentan

recibos que no tienen ningún efecto similar a una factura como los comprobantes de pago antes referidos.

A pesar de ello, debe agregarse que el emplazado no presente mayores medios probatorios puesto que los recibos no constituyen más que simples documentos no amparados legalmente para efectuar transacciones comerciales, pues si bien se puede acreditar con documentos no amparados por el reglamento de comprobantes de pago sin embargo simples recibos restan fehaciencia al hecho de poner a disposición en el mercado productos y servicios haciendo necesario mayores elementos probatorios que corroboren la utilización de la marca.

Puesto que puede darse el caso que ante una solicitud de cancelación de una marca, el titular de inmediato comience a crear, emitir recibos de fechas anteriores, hecho que no podría realizarse en el caso que fueran boletas de venta o facturas aprobadas por el reglamento de comprobantes de pago.

Considero que en el caso, el emplazado (titular de la marca) no ha superado un mínimo de acreditación del uso de la marca al presentar recibos simples que bien pudieron ser emitidos en el momento mismo de su emplazamiento, por lo que correspondía que dichos recibos se encuentren reflejados en documentos contables o certificaciones de auditoría o en su caso, declaraciones juradas de los clientes que corroboren la operación comercial en referencia.

IV. CONCLUSIONES

1. Se trata de un caso de cancelación de marca por falta de uso que inicia mediante una solicitud de cancelación de registro de marca (marca "JUNIOR" con certificado 11563 - clase 38 de la Clasificación Internacional).
2. Cabe precisar que para que opere la cancelación de marca se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión Andina 486 donde se establece que el titular de una marca puede perder su titularidad por falta de uso en al menos uno de los países miembros, ya sea por el mismo titular o mediante un tercero autorizado por el titular, dicha falta de uso se puede dar por tres años.
3. En función a los párrafos antes expuestos, de acuerdo con la resolución emitida en primera instancia por la Comisión de Signos Distintivos se ha demostrado no son suficientes simples recibos de ingresos que bien pudieron ser emitidos a libre arbitrio del empleado, en consecuencia, la Comisión no ha valorado adecuadamente los medios probatorios que acrediten el efectivo uso de la marca incurriendo en causal de nulidad del acto administrativo tipificada en el inciso 1 y 2 del artículo 10 del T.U.O. de la Ley 27444.
4. Como bien lo ha detallado el Tribunal del Indecopi, los recibos de ingresos constituyen documentos de parte que requieren ser complementadas con medios de prueba adicionales que permitan generar certeza sobre su contenido, situación que no se ha producido en el presente caso. Por ello, de la evaluación conjunta de los medios probatorios se advierte que el empleado no ha presentado documentos que permitan acreditar el uso de la marca JUNIOR y logotipo, por lo que, no se ha podido demostrar que la marca en cuestión está siendo utilizada en el mercado peruano del modo que exige la ley.

V. BIBLIOGRAFÍA

1. ARANA COURREJOLLES, María del Carmen. “*La Protección Jurídica de los Signos Distintivos*”. Colección lo esencial del Derecho 24. Fondo Editorial PUCP, 2017. Pag 129.
2. BARDALES, Enrique, disponible en: <http://blog.pucp.edu.pe/blog/enriquebardales/2008/07/29/la-distintividad-como-objeto-de-derecho/>
3. CORNEJO GUERRERO, Carlos Alejandro. “Derecho de Marcas”. Grupo Editorial Lex & Iuris. Tercera Edición 2014. Pag 15.
4. FERNANDEZ- NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Madrid: Marcial Pons, 2004, Pag 71.
5. KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo. “*Las Creaciones industriales y su protección jurídica*”. Colección lo Esencial del Derecho 26. Fondo Editorial PUCP, 2017. Pag 28.

VI. ANEXOS

- Solicitud de cancelación de marca
- Contestación a la cancelación de marca
- Resolución de la Comisión de Signos Distintivos de la Dirección de Signos Distintos
- Recurso de apelación
- Resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE MARCA



SOLICITA CANCELACION

A LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS – INDECOPI
COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RECIBIDO INDECOPI
2013 MAR 21

528149

BARREDA MOLLER, Abogados, con R.U.C. No. 20101072453, señalando domicilio en Av. Angamos Oeste No. 1200, Lima 18, Teléfono 221-5715, en nombre y representación de Disney Enterprises, Inc., según poder que se acompaña, atentamente dice:

Que solicitamos a su despacho, la cancelación por falta de uso del registro de la marca **JUNIOR**, inscrita a nombre de Wilson Eduardo Valle Dianderas con certificado No. 11563, para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

La marca **JUNIOR** deberá ser cancelada en relación con todos y cada uno de los servicios que no presta en el mercado y para los cuales fue registrada.

I. FUNDAMENTOS DE HECHO

1. Marca a cancelarse

Wilson Eduardo Valle Dianderas es titular en el Perú de la marca **JUNIOR**, para distinguir "**Servicios de telecomunicaciones, comunicaciones radiales y demás servicios**" de la clase 38 de la Clasificación Internacional. El registro de la marca fue otorgado mediante Certificado No. 11563, con vencimiento al 04 de agosto de 2017, el cual es materia de la acción de cancelación que se interpone.

2. La marca **JUNIOR** no ha sido usada en el mercado, en relación con todos y cada uno de los servicios para los cuales fue registrada

En efecto, la marca **JUNIOR** no ha sido utilizada por su titular, licenciataria o por persona autorizada para ello, en relación con los

**BARREDA
MOLLER**

servicios para los cuales fue registrada, en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina y durante los tres años precedentes a la fecha de inicio de la presente acción.

En consecuencia, Wilson Eduardo Valle Dianderas no ha cumplido con la carga de uso obligatorio de la marca que le impone la ley, por lo que se encuentra sujeto a la sanción prevista en el artículo 165° de la Decisión Andina 486, que preceptúa lo siguiente:

Artículo 165° "La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de 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 licenciario 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."(Lo subrayado es agregado).

De acuerdo con la citada disposición, su despacho deberá proceder a cancelar el registro de la marca **JUNIOR**, en atención a que no está cumpliendo con las finalidades para las cuales fue otorgada.

3. Legítimo interés para accionar

La Decisión 486 faculta en su artículo 165° a cualquier persona interesada, a solicitar la cancelación del registro de una marca cuando ésta no ha sido objeto de un uso real y efectivo en el mercado sin motivo alguno, durante los 3 años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción.

Disney Enterprises, Inc. tiene legítimo interés en solicitar la cancelación de la marca **JUNIOR** (certificado N° 11563), debido a que va a solicitar a registro la marca **Disney JUNIOR** para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional, y desea evitar que la marca preexistente **JUNIOR** - **que no se encuentra en uso en el mercado** - constituya impedimento para el otorgamiento del signo que pretende registrar.



3

Por tal razón, nuestra representada se encuentra legitimada para formular la presente acción, al tener interés en la cancelación de la marca JUNIOR, registrada con certificado N° 11563, la cual no ha sido objeto de un uso real y efectivo en el mercado, y en obtener el registro de la marca



para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece en su Artículo 165:

“La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de 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 licenciatario 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.”

El artículo 72° de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“La Dirección competente notificará la solicitud de cancelación al titular del registro, en el domicilio que el titular haya consignado en la solicitud de registro o renovación correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de este Decreto Legislativo. En todos los casos en que no se pueda notificar al titular del registro conforme lo dispone el párrafo precedente, procederá la notificación por edicto de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil. El costo de la notificación será de cargo de quien solicita la cancelación.”

La norma es clara. Una marca objeto de una acción de cancelación se verá reducida con relación con los productos o servicios comprendidos en su registro y que no use en el mercado, pudiendo esta reducción llegar a ser total, con lo cual no sólo se eliminarán de su registro marcario los productos o servicios que no utilice sino que se eliminará la propia marca del registro.

**BARREDA
MOLLER**

4

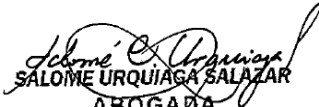
Por tanto, en aplicación de la norma citada y de los hechos expuestos, deberá cancelarse la marca **JUNIOR**, registrada a nombre de Wilson Eduardo Valle Dianderas.


1º OTROSI DECIMOS: Que Wilson Eduardo Valle Dianderas deberá ser notificada en el domicilio consignado en su solicitud de registro o renovación correspondiente de la marca **JUNIOR**, Certificado N° 11563, de conformidad con lo establecido en el artículo 72º del Decreto Legislativo 1075.

2º OTROSI DECIMOS: Que, a su despacho solicitamos se sirva ordenar la anotación preventiva de la presente acción de cancelación en el registro correspondiente a la marca sub-litis.

Lima, 27 de marzo de 2013

SUS/pdv


SALOMÉ URQUIZA SALAZAR
ABOGADA
C.A.L. 14909


BARREDA MOLLER
ALFREDO BARREDA ZEGARRA
Av. Angamos Oeste 1200
Lima 18, PERU

CONTESTACIÓN A LA CANCELACIÓN DE MARCA

086426

INDECOPI

2013 JUL 12 PM 1: 21

Expd. 528149-2013

Sec. Técnica, **Julissa Alvarez**

Sumi. Absuelve Traslado

A LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS -INDECOPI COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

WILSON EDUARDO VALLE DIANDERAS,

identificado con DNI N° 07613696, con RUC N° 100713969; con domicilio real en Urbanización San Miguel L-204 - Ica, y señalando domicilio legal en la Calle Ayacucho N° 666 – Segundo Piso – Oficina 03 – del Distrito, Provincia y Departamento de Ica, en los seguidos por Disney Enterprises, INC, a Ud. con derecho digo:

I.- PETITORIO:

Que, al amparo de lo prescrito por el artículo 139 Inc. 14 de la Constitución Política del Perú, por convenir a mis derechos y estando dentro del término de Ley acudo ante su despacho con la finalidad de absolver el traslado de la solicitud de la cancelación por falta de uso de registro de la marca **JUNIOR** inscrito a nombre del suscrito con certificado N° 11563 propuesta por Disney Enterprises, INC, solicitando que la misma sea **DECLARADA INFUNDADA** en todos sus extremos, en virtud a las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer:



II.- FUNDAMENTOS DE HECHO:

Primero: Que, con respecto al primer punto de la solicitud de cancelación debo indicar que es verdad en parte que el suscrito es el titular en el Perú de la marca JUNIOR y que el registro de la marca fue otorgado mediante certificado N° 11563.

Segundo: Que, conforme lo dispone el artículo 152 de la Decisión Andina 486 el registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por periodos sucesivos de diez años. Que, así mismo el artículo 155 de la norma antes indicada señala que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, una serie de actos que ahí se menciona, ello en atención a las prerrogativas propias del titular.

Tercero: Que, la parte solicitante ha señalado que la marca JUNIOR no ha sido usado en el mercado en relación con todos y cada uno de los servicios para lo cual fue registrada, en al menos uno de los países miembros de la comunidad andina durante los tres años precedentes a la fecha de inicio de la presente acción, señalando que no ha cumplido con la carga del uso obligatorio de la marca que impone la Ley. No obstante debo de manifestar que ello es una afirmación temeraria y maliciosa que transgrede los principios de probidad, lealtad, buena fe, del cual esta investida todo procedimiento ya sea en el ámbito judicial

así como en el administrativo, solo con el solo ánimo de sorprender a su despacho, hecho que no puede ni debe permitir.

Cuarto: Que, no obstante conforme lo dispone la primera disposición complementaria del Código Procesal Civil, las disposiciones del código adjetivo se aplica supletoriamente a los demás ordenamientos procesales siempre que sean compatibles con su naturaleza. Siendo ello así conforme lo dispone el artículo 196 del Código Procesal Civil la carga de la prueba incumbe a quien afirma hechos que configura su pretensión, de esta manera la parte solicitante ha señalado que esta parte no ha efectuado uso de la marca JUNIOR con relación a todos y cada uno de los servicios para los cuales fue registrada sin embargo no ofrece ningún medio probatorio que acredita dicha situación, más que su solo falso dicho. Razón por la cual de plano la solicitud de cancelación de registro de marca por falta de uso debe ser declarado infundada en atención a lo dispuesto por el Artículo 200 del Código Procesal Civil. Así también la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N°27444 en su artículo 162 establece que corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos que acrediten su pretensión.

Quinto.- Que, en nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito administrativo se advierte diferentes tipos de procedimientos o también llamados clases, esto es el procedimiento común u ordinario el procedimiento trilateral y otros procesos especiales como es el caso del sancionador. Que, en el primer caso interviene el administrado y la autoridad administrativa, en el segundo caso surge a partir de un

15

conflicto de intereses entre los administrados ante el cual la autoridad administrativa actúa resolviendo dicho conflicto situación que se advierte en el presente caso, razón por la cual su despacho esta llamado actuar con imparcialidad observando en debido procedimiento, esto en buena cuenta quiere decir que su despacho no puede surtir en ninguna de las partes, ello en virtud de lo dispuesto por el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444 Ley de Procedimientos administrativo General concordante con el artículo 139 Inc. 3 de la Constitución Política del Perú.

Sexto.- Que, no obstante, a fin de hallar la verdad material de las cosas, cabe hacer mención que el suscrito viene haciendo uso de la marca JUNIOR, registro de la marca que fue otorgado mediante certificado N° 11563, conforme lo acredito con documentación de solicitudes y oficios, invitaciones; así mismo están impresas en mis recibos tanto de ingreso como de egreso de los años 2011, 2012 y 2013; las mismas que anexo a la presente en calidad de prueba, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 167 de la decisión 486 de la comisión de la comunidad Andina y conforme es de apreciarse de los mismos, se ha venido utilizando dicha marca en forma permanente razón por la cual no hay razón para que se ampare el pedido de la parte contraria, máxime si como menciona dicha parte el vencimiento se ha de realizar con fecha 04 de agosto del 2017, es mas esta parte iniciara los trámites para la renovación del mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 153 del cuerpo normativo antes mencionado.

25

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:

- 1.- El artículo 139 Inc. 14 de la Constitución Política del Perú.
- 2.- El artículo 152 de la Decisión Andina 486 el registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.
- 3.- El artículo 155 de la norma antes indicada señala que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, una serie de actos que ahí se menciona, ello en atención a las prerrogativas propias del titular.
- 4.- Artículo 153 de la Decisión Andina 486, El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

IV.- MEDIOS PROBATORIOS:

- 1.- El Mérito de 04 solicitudes derivadas a las empresas, CABLE VISION ICA S.A.C, NIKELAC TELECOM S.A.C. Y ECO S.A.
- 2.- El Merito de 04 oficios derivados a las empresas CABLE VISION ICA S.A.C, NIKELAC TELECOM S.A.C., ECO S.A., COTEL PERÚ S.A.C.
- 3.- El Mérito de 72 copias de recibos de ingreso.
- 4.- El Mérito de 72 copias de recibos de egreso.

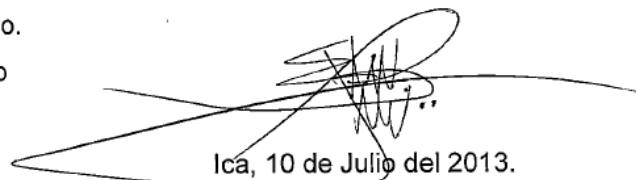
B*

POR TANTO:

A Ud. Señores de la Comisión de signos distintivos INDECOPI tenga por absuelto el traslado conferido, siendo ello así solicito que en su oportunidad la solicitud de cancelación de la marca cuyo titular es el suscrito sea declarada infundada en todo sus extremos.

ANEXOS:

- 1.A Copia de mi DNI.
- 1.B 04 solicitudes derivadas a las empresas, CABLE VISION ICA 1.C S.A.C, NIKELAC TELECOM S.A.C. Y ECO S.A.
- 1.C 2.- 04 oficios derivados a las empresas CABLE VISION ICA S.A.C, NIKELA TELECOM S.A.C., ECO S.A., COTEL PERÚ S.A.C.
- 1.D 3.- 72 recibos de ingreso.
- 1.E 4.- 72 recibos de egreso


Ica, 10 de Julio del 2013.


Hugo A. Rojas Garay
ABOGADO
Reg. C.A.I. 3651

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTOS

1492



DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 3546-2013/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 528149-2013

ACCIONANTE : DISNEY ENTERPRISES, INC.

EMPLAZADO : VALLE DIANDERAS, WILSON EDUARDO

MATERIA : CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO
POR FALTA DE USO

Lima, 18 de diciembre de 2013

1. ANTECEDENTES

Con fecha 27 de marzo de 2013, DISNEY ENTERPRISES, INC., de Estados Unidos de América, solicita la cancelación del registro de la marca de servicio constituida por la denominación JUNIOR, conforme al modelo adjunto:

JUNIOR

Para distinguir telecomunicaciones, comunicaciones radiales y demás servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional, inscrito con certificado N° 11563, vigente hasta el 04 de agosto de 2017, a favor de VALLE DIANDERAS, WILSON EDUARDO, de Perú.

La empresa accionante DISNEY ENTERPRISES, INC., manifiesta que la marca JUNIOR y logotipo, no ha sido usada en el mercado por su titular, licenciataria o persona autorizada con relación a todos los servicios que distingue. Señala que tiene legítimo interés para accionar ya que pretende el registro de la marca DISNEY JUNIOR y logotipo para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

Mediante escrito de fecha 12 de julio de 2013, el emplazado VALLE DIANDERAS, WILSON EDUARDO absuelve el traslado de la acción de cancelación y manifiesta lo siguiente:

Página 1 de 9

193

- Lo señalado por la accionante, referido a que la marca JUNIOR y logotipo no se encuentra en uso, precisa que ello es una afirmación temeraria y maliciosa que transgrede los principios de probidad, lealtad y buena fe (sic).
- Conforme lo dispone el artículo 196 del Código Procesal Civil, la carga de la prueba incumbe a quien afirma hechos que configura que esta parte no ha efectuado uso de la marca JUNIOR y logotipo con relación a todos y cada uno de los servicios para los cuales fue registrada, sin embargo no ofrece ningún medio probatorio que acredite dicha situación (sic). Razón por la cual de plano la solicitud de cancelación debe de ser declarada infundada en atención a lo dispuesto por el artículo 200 del Código Procesal Civil (sic).
- No obstante lo señalado, viene utilizando la marca JUNIOR y logotipo en forma permanente, por lo que no hay razón para que se ampare el pedido de la parte contrario.
- Presenta medios probatorios con los cuales pretende demostrar el uso de la marca JUNIOR y logotipo.

Mediante escrito de fecha 03 de diciembre de 2013, la empresa accionante DISNEY ENTERPRISES, INC., manifiesta que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca materia de acción. Asimismo, señala que no resulta válido invocar normas de carácter supletorio para el presente caso, dado que existe regulación propia para los procedimientos de marcas. De otro lado, respecto a los medios probatorios presentados, advierte que los mismos no prueban el uso de la marca JUNIOR y logotipo, para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional. Respecto de los recibos de ingresos y egresos, advierte que algunos de ellos se encuentran fuera del período de prueba relevante. Asimismo, de los demás recibos de ingresos y egresos, advierte que en los mismos el uso del signo JUNIOR y logotipo está a título de nombre comercial y no como marca de servicio. Finalmente, precisa que los citados recibos no corresponden a los servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

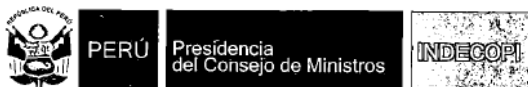
La Comisión considera que, conforme a los antecedentes expuestos, corresponde determinar si se ha acreditado el uso de la marca de servicio JUNIOR y logotipo, inscrita con certificado N° 11563.

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1. Cuestión previa: del carácter temerario de la acción de cancelación

El emplazado, al absolver el traslado de la acción de cancelación, manifiesta que lo señalado por la accionante, referido a que la marca JUNIOR y logotipo no se encuentra en uso, constituye una afirmación temeraria y maliciosa que transgrede los principios de probidad, lealtad y buena fe (sic).

144



Al respecto, cabe señalar que la figura de la temeridad, no es aplicable a las acciones de cancelación por falta de uso, toda vez que las mismas están referidas a las oposiciones de registro de un signo.

3.2. Informe de Antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos, se ha verificado que VALLE DIANDERAS, WILSON EDUARDO, de Perú, es titular del registro de la marca de servicio constituida por la denominación JUNIOR, conforme al modelo adjunto:

JUNIOR

Para distinguir telecomunicaciones, comunicaciones radiales y demás servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional, inscrito con certificado N° 11563, vigente hasta el 04 de agosto de 2017. Dicho registro se otorgó por mandato de la Resolución N° 009988-97-INDECOPI/OSD, de fecha 04 de agosto de 1997.

3.3. Cancelación del registro de una marca

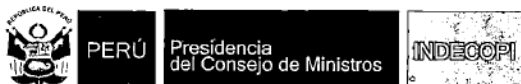
El artículo 165 de la Decisión 486 establece que la Oficina Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra 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

145



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.

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.

Respecto a lo manifestado por el emplazado, VALLE DIANDERAS, WILSON EDUARDO, referido a que de conformidad con lo que dispone el artículo 196 del Código Procesal Civil, la carga de la prueba incumbe a quien afirma hechos que configura que esta parte no ha efectuado uso de la marca JUNIOR y logotipo con relación a todos y cada uno de los servicios para los cuales fue registrada, sin embargo no ofrece ningún medio probatorio que acredite dicha situación.

Al respecto, conviene precisar 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

146

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 ese sentido, no resulta atendible lo señalado por el emplazado.

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.

En el presente caso, VALLE DIANDERAS, WILSON EDUARDO, a fin de acreditar el uso de la marca de servicio JUNIOR y logotipo (certificado N° 11563) que distingue servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional, presenta los siguientes medios probatorios:

- 1) Diversas cartas emitidas por VALLE DIANDERAS, WILSON EDUARDO (fojas 38 a 45).
- 2) Recibos de ingresos (fojas 47 a 84).
- 3) Recibos de egresos (fojas 85 a 123).

Los medios probatorios presentados deberán acreditar el uso de la marca materia de cancelación en el período de los tres años consecutivos precedentes a la fecha de interposición de la acción de cancelación. Así, teniendo en cuenta que la presente acción de cancelación ha sido interpuesta el 27 de marzo de 2013, debe acreditarse el uso de la marca JUNIOR y logotipo (certificado N° 11563) durante el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2010 y el 26 de marzo de 2013.

Previamente a evaluar los medios probatorios, cabe citar el criterio recogido por la Sala de Propiedad Intelectual con relación a las pruebas de uso de las marcas de servicio. Así, la Sala ha señalado lo siguiente:

"(...) Lo dicho con relación a las marcas de producto no se aplica sin más a las marcas de servicio (por su falta de corporeidad). En este caso, el empleo de la marca de servicio puede limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio.

En atención a ello, serán medios de prueba idóneos a fin de acreditar el uso de una marca de servicio, además de facturas, recibos por honorarios o contratos de servicio, publicidad, etc., la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial (carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado), así como publicidad efectiva de la marca con relación a los servicios que distingue.

197

Por otro lado, el uso de la marca de servicio en la publicidad tiene más importancia que en la marca de producto. Lo más importante es ver si la publicidad basta para indicar que la marca se usa para identificar un origen empresarial determinado¹.

En el presente caso, no se tomarán en cuenta los recibos de ingreso que obran de fojas 77 a 84, y los recibos de egreso que obran de fojas 117 a 123, toda vez que los mismos se encuentran fuera del periodo de prueba.

De la revisión de los demás medios probatorios presentados, se desprende lo siguiente:

- (i) En la carta obrante a fojas 38, remitida por el emplazado, si bien se aprecia la marca **JUNIOR** (en la parte superior), la misma ha sido remitida únicamente por la solicitud que hace el emplazado para el arrendamiento de un amplificador de audífono, no demostrando con ello el uso de la marca materia de análisis para la prestación de ningún servicio de la clase 38 de la Clasificación Internacional.
- (ii) En la carta obrante a fojas 39, remitida por el emplazado, si bien se aprecia la marca **JUNIOR** (en la parte superior), en la misma únicamente se advierte el interés del emplazado de adquirir un equipo de *radio encubierto tetra*, no demostrando con ello el uso de la marca materia de análisis para la prestación de ningún servicio de la clase 38 de la Clasificación Internacional.
- (iii) En la carta obrante a fojas 40, remitida por el emplazado, si bien se aprecia la marca **JUNIOR** (en la parte superior), en la misma únicamente se advierte el interés del emplazado de *celebrar un convenio con la empresa Cable Visión Ica S.A.C., para la prestación de servicios*, no demostrando con ello el uso de la marca materia de análisis para la prestación de ningún servicio de la clase 38 de la Clasificación Internacional.
- (iv) En la carta obrante a fojas 41, remitida por el emplazado, si bien se aprecia la marca **JUNIOR** (en la parte superior), la misma ha sido remitida a la empresa Cable Visión S.A.C., únicamente con el fin de solicitar la reubicación de un poste que se colocó a las afueras de las instalaciones de la empresa del emplazado, no demostrando con ello el uso de la marca materia de análisis para la prestación de ningún servicio de la clase 38 de la Clasificación Internacional.
- (v) En las cartas obrantes a fojas 42 y 43, remitida por el emplazado, si bien se aprecia la marca **JUNIOR** (en la parte superior), en la misma únicamente se verifica la invitación que hace el emplazado a la ceremonia de aniversario de su empresa, no demostrando con ello el uso de la marca materia de análisis para la prestación de ningún servicio de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

¹ Tomado de la Resolución N° 0779-2004/TPI-INDECOPI, recaída en el Expediente N° 186485-2003.

148



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



- (vi) En la carta obrante a fojas 44, remitida por el emplazado, si bien se aprecia la marca **JUNIOR** (en la parte superior), en la misma únicamente se verifica la invitación que hace el emplazado para participar en una obra de proyección social, no demostrando con ello el uso de la marca materia de análisis para la prestación de ningún servicio de la clase 38 de la Clasificación Internacional.
- (vii) En la carta obrante a fojas 45, remitida por el emplazado, si bien se aprecia la marca **JUNIOR** (en la parte superior), en la misma únicamente se verifica el agradecimiento que hace el emplazado por haber sido elegido para la condonación de una deuda por los servicios que le prestó la empresa Corporación de Telecomunicaciones S.A.C., no demostrando con ello el uso de la marca materia de análisis para la prestación de ningún servicio de la clase 38 de la Clasificación Internacional.
- (viii) Los recibos de ingreso 001-N° 000001, 001-N°000005, 001-N°000009, 001-N°000023, 001-N°000038, 001-N°000040, 001-N°000046, 001-N°000060, 001-N°000063, 001-N°000066, 002-N°000003, 002-N°000013, 002-N°000025, 002-N°000042, 003-N°000001, 003-N°000015, 003-N°000020, emitidos por el emplazado, demuestran la prestación de servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional, a saber: *asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación*, identificados con la marca **JUNIOR**.

Al respecto, cabe citar el criterio recogido por la Sala de Propiedad Intelectual con relación a las pruebas de uso de las marcas. Así, la Sala ha señalado lo siguiente:

"(...) en algunos medios de prueba, como facturas y boletas de venta, las empresas tienden a colocar junto a su nombre comercial y/o nombre social las distintas marcas de los productos que comercializan o de los servicios que prestan en su establecimiento con el fin de informar al público acerca de los mismos, sobre aspectos tales como: su especie, calidad, utilidad, destino y valor u otras características. Sin embargo tal uso debe realizarse de tal modo que el consumidor o usuario pueda identificar que dicho signo es una marca y no un nombre comercial".

En el presente caso, la Comisión considera que –contrariamente a lo señalado por la accionante- que en los recibos de ingresos presentados por el emplazado se aprecia el uso de la denominación **JUNIOR** a título de marca de servicio, en la parte superior de los citados documentos, tal como se puede apreciar a continuación:

149



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros



JUNIOR | WILSON EDUARDO VALLE DIANDERAS S.I. 500-00
 Urb. San Miguel L-204 - Ica 001- Nº 700001

RECIBO DE INGRESO

Recibido de: JUNIOR TELECOM S.A.C.

Concepto de: Asesoría en sistemas de Radiocomunicación

Efectivo Cheque Otra

ICA **CHACABAMBAS** del 2011
 Recibido y pagado

AUTORIZADO _____ D.N.I. _____

(ix) Los recibos de egresos (fojas 85 a 116), emitidos por VALLE DIANDERAS, WILSON EDUARDO, si bien se aprecia la marca JUNIOR y logotipo, los mismos no demuestran el uso de la marca JUNIOR para la prestación de servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional, por lo que no son pertinentes para demostrar el uso de la marca citada. En efecto, dichos recibos únicamente demuestran los gastos realizados por el emplazado por concepto de *compras varias, compra de combustible, compra de GLP, movilidad, fotocopias, gastos de refrigerio*, entre otros.

Analizados en conjunto los recibos de ingreso detallados en el numeral (viii), se determina que los mismos acreditan el uso de la marca JUNIOR para la prestación de servicios de *asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación*, comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional.

Ahora bien, la marca JUNIOR se encuentra destinada a distinguir *telecomunicaciones, comunicaciones radiales y demás servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional*, habiéndose acreditado en el presente caso el uso de la citada marca para la prestación de *servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación* de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

Cabe precisar que si bien la marca registrada JUNIOR no distingue específicamente *servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación de la clase 38 de la Clasificación Internacional*, si distingue *todos los servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional*, por lo que los servicios acreditados en el presente caso se encuentran comprendidos en los servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional que distingue dicha marca.

150

Así, dado que los medios probatorios no acreditan el uso de la marca en cuestión para todos los servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional para los que se concedió el registro de la marca, 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 servicios consignados en el registro, la cual en adelante comprenderá únicamente servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación de la clase 38 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 (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 en parte la acción de cancelación interpuesta por DISNEY ENTERPRISES, INC., de Estados Unidos de América, y en consecuencia CANCELAR parcialmente el registro de la marca de servicio constituida por la denominación JUNIOR, conforme al modelo adjunto, inscrito con certificado N° 11563, vigente hasta el 04 de agosto de 2017, a favor de VALLE DIANDERAS, WILSON EDUARDO, de Perú, la que en adelante distinguirá únicamente servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

Con la intervención de los miembros de Comisión: Hugo Fernando González Coda, Fausto Vienrich Enriquez y Gonzalo Ferrero Diez Canseco.



Regístrese y Comuníquese

HUGO FERNANDO GONZÁLEZ CODA
Vicepresidente de la Comisión de Signos Distintivos

RECURSO DE APELACIÓN

BARREDA MOLLER

Indecopi
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA
COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
20 ENE 2014
ÁREA DE MARCAS CONFLICTUOSA - INCO
RECIBIDO

007867
Folios: 43. Copias: 1

43/153
Comisión
MNC

EXPEDIENTE N° 528149
FORMULA APELACIÓN

A LA DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS - INDECOPI
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

BARREDA MOLLER, en representación de **Disney Enterprises, Inc.**, en el expediente N° 528149 sobre acción de cancelación por falta de uso de la marca **JUNIOR**, inscrita con Certificado N° 11563 a favor de Wilson Eduardo Valle Dianderas, en clase 38, atentamente dice:

Que con fecha 23 de diciembre de 2013, hemos sido notificados por su despacho con la Resolución N° 3546-2013/CSD-INDECOPI, expedida el 18 de diciembre de 2013, por la que se resuelve declarar **FUNDADA en parte** la acción de cancelación por falta de uso promovida por Disney Enterprises, Inc. y, en consecuencia, **CANCELAR PARCIALMENTE** el registro de la marca **JUNIOR** (Certificado N° 11563), de propiedad de Wilson Eduardo Valle Dianderas, la que en adelante distinguirá únicamente "**servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación**" de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

La decisión emitida se sustenta en las siguientes consideraciones:

"Los recibos de ingreso 001-N°000001, 001-N°000005, 001-N°000009, 001-N°000023, 001-N°000038, 001-N°000040, 001-N°000046, 001-N°000060, 001-N°000063, 001-N°000066, 002-N°000003, 002-N°000013, 002-N°000025, 002-N°000042, 003-N°000001, 003-N°000015, 003-N°000020, emitidos por el emplazado, demuestran la prestación de servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional, a saber: asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación, identificados con la marca **JUNIOR** : [...]

En el presente caso, la Comisión considera que -contrariamente a lo señalado por la accionante- en los recibos de ingresos presentados por el emplazado se aprecia el uso de la denominación **JUNIOR** a título de marca de servicio, en la parte superior de los citados documentos, tal como se puede apreciar a continuación:

[...]

Analizados en conjunto los recibos de ingreso detallados en el numeral (viii), se determina que los mismos acreditan el uso de la marca ~~JUNIOR~~ para la prestación de servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación, comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional.

Ahora bien, la marca ~~JUNIOR~~ se encuentra destinada a distinguir telecomunicaciones, comunicaciones radiales y demás servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional, habiéndose acreditado en el presente caso el uso de la citada marca para la prestación de servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

Cabe precisar que si bien la marca registrada ~~JUNIOR~~ no distingue específicamente servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación de la clase 38 de la Clasificación Internacional, si distingue todos los servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional, por lo que los servicios acreditados en el presente caso se encuentran comprendidos en los servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional que distingue dicha marca.

Así, dado que los medios probatorios no acreditan el uso de la marca en cuestión para todos los servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional para los que se concedió el registro de la marca, 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 servicios consignados en el registro, la cual en adelante comprenderá únicamente servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación de la clase 38 de la Clasificación Internacional.

En virtud del presente escrito y dentro del plazo establecido por el artículo 132º del Decreto Legislativo 1075, interponemos **RECURSO DE APELACIÓN** contra la citada resolución, en el extremo que mantiene el registro de la marca ~~JUNIOR~~ para distinguir "**servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación**"; solicitando el pronunciamiento jurídico de la Sala de Propiedad Intelectual en base a los fundamentos de hecho y de derecho que pasamos a exponer:

I. FUNDAMENTOS DE HECHO

1. De los fundamentos de la resolución que se impugna

La Comisión de Signos Distintivos declara, por el "supuesto" mérito de los recibos de ingreso 001-N°000001, 001-N°000005, 001-N°000009, 001-N°000023, 001-N°000038, 001-N°000040, 001-N°000046, 001-N°000060, 001-N°000063, 001-N°000066, 002-N°000003, 002-N°000013, 002-N°000025, 002-N°000042, 003-N°000001, 003-N°000015, 003-N°000020, ofrecidos por el emplazado, Wilson Eduardo Valle Dianderas, que la marca JUNIOR ha sido usada en el mercado en relación con "servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación", y resuelve declarar FUNDADA EN PARTE la acción de cancelación interpuesta y, en consecuencia, CANCELAR PARCIALMENTE el registro de la marca JUNIOR (Certificado N° 11563), manteniendo su vigencia para distinguir únicamente los servicios en mención.

Manifestamos nuestra total discrepancia con la conclusión a la que arriba la Autoridad en su fallo, al mantener la vigencia del registro de la marca JUNIOR para los servicios citados, toda vez que, como se evidencia del análisis de los "recibos de ingreso" que sustentan su decisión, dichos documentos no resultan prueba válida para demostrar que los "servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación", han sido realmente prestados a los usuarios en el mercado y, en consecuencia, no acreditan un uso real y efectivo de la marca en relación con los mismos.

Nos pronunciamos al respecto.

2. Los "recibos de ingreso" ofrecidos por Wilson Eduardo Valle Dianderas como prueba de uso de la marca JUNIOR, carecen de validez y eficacia probatoria para tal fin

El emplazado ofreció como medios probatorios del uso de la marca JUNIOR objeto de cancelación, los siguientes:

- Diversas cartas emitidas por Wilson Eduardo Valle Dianderas
- Recibos de ingresos
- Recibos de egresos.

De los cuales la Comisión ha validado como medios probatorios que demuestran el uso de la marca, los "recibos de ingresos" 001-N°000001, 001-N°000005, 001-N°000009, 001-N°000023, 001-N°000038, 001-N°000040, 001-N°000046, 001-N°000060, 001-N°000063, 001-N°000066, 002-N°000003, 002-N°000013, 002-N°000025, 002-N°000042, 003-N°000001, 003-N°000015, 003-N°000020.

Dichos documentos a nuestro juicio, tampoco constituyen prueba válida que soporte el uso de la marca JUNIOR, en atención a las siguientes consideraciones:

2.1 Los "recibos de ingresos" presentados, no cumplen con los requerimientos legales para su validez exigidos por la Normatividad Tributaria

De acuerdo con lo establecido en el Capítulo II, artículo 6, inciso 1.2 y párrafo final del **Reglamento de Comprobantes de Pago (Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT)**, están obligados a emitir comprobantes de pago:

- 1.2 Las personas naturales o jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas, sociedades de hecho u otros entes colectivos **que presten servicios, entendiéndose como tales a toda acción o prestación a favor de un tercero, a título gratuito u oneroso.** Esta definición de servicios no incluye a aquéllos prestados por las entidades del Sector Público Nacional, que generen ingresos que constituyan tasas.*

157

[...]

Tratándose de personas naturales, sociedades conyugales y sucesiones indivisas, la obligación de otorgar comprobantes de pago requiere habitualidad. La SUNAT en caso de duda, determinará la habitualidad teniendo en cuenta la actividad, naturaleza, monto y frecuencia de las operaciones.

En ese sentido, los artículos 1º y 2º del Capítulo I de la referida norma, contienen la definición de comprobante de pago y señalan los documentos considerados como comprobantes de pago, respectivamente. Así:

Artículo 1º.- DEFINICIÓN DE COMPROBANTE DE PAGO

El comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios.

Artículo 2º.- DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMPROBANTES DE PAGO

Sólo se consideran comprobantes de pago, siempre que cumplan con todas las características y requisitos mínimos establecidos en el presente reglamento, los siguientes:

- a) Facturas.*
- b) Recibos por honorarios.*
- c) Boletas de venta.*
- d) Liquidaciones de compra.*
- e) Tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras.*
- f) Los documentos autorizados en el numeral 6 del artículo 4º.*
- g) Otros documentos que por su contenido y sistema de emisión permitan un adecuado control tributario y se encuentren expresamente autorizados, de manera previa, por la SUNAT.*

En el caso de los “recibos de ingresos”, ellos no constituyen comprobantes de pago, ya que no cumplen con las características de un comprobante de pago establecidas en el artículo 8º del Capítulo III del reglamento en referencia. Así lo ha determinado el Tribunal Fiscal en relación con documentos análogos como los “recibos de egresos”, conforme se señala en la Resolución N° 01653-1-2006 de fecha 28 de marzo de 2006, en cuya sumilla se establece:

Los “recibos de egresos de caja” y sus resúmenes respectivos no son comprobantes de pago ya que no cumplen con las características de un comprobante de pago

Los gastos por concepto de movilidad, refrigerio, llamadas telefónicas han sido sustentados con documentos denominados “recibos de egresos de caja” y sus resúmenes respectivos, los cuales de acuerdo al artículo 8 del Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, no cumplen con las características para ser considerados como un comprobante de pago.

Se adjunta copia de las sumillas de las resoluciones del Tribunal Fiscal, obtenida de la Revista ECB Ediciones Caballero Bustamante de Agosto de 2008. (Anexo 1)

De todo lo expuesto se concluye que:

- Wilson Eduardo Valle Dianderas se encuentra obligado a emitir comprobantes de pago por la prestación de los servicios que señala provee en el mercado, los cuales no pueden ser acreditados con "recibos de egresos".
- Que los "recibos de ingresos" al igual que los "recibos de egresos" no constituyen comprobantes de pago, como lo ha determinado el Tribunal Fiscal en su jurisprudencia.
- Que, en consecuencia, los "recibos de ingresos" ofrecidos como medio probatorio por Wilson Eduardo Valle Dianderas no constituyen prueba válida para demostrar el "supuesto" uso de la marca JUNIOR, alegado por el emplazado.

En conclusión, los "recibos de ingresos" ofrecidos por el emplazado como medio probatorio del uso de la marca, no generan ninguna certeza de que los servicios hayan sido efectivamente prestados, desde que no califican como prueba válida de pago, de acuerdo con las reglas de la Autoridad Tributaria, siendo su obligación acreditar la prestación de dichos servicios en caso ellos hubieran sido brindados, con los respectivos comprobantes de pago.

Por las consideraciones expuestas, cuestionamos el fallo de la Comisión de Signos Distintivos el cual no se ajusta a derecho, ya que ha validado una documentación que "a todas luces" no constituye prueba válida de uso de la marca JUNIOR, y sobre la cual no se puede sustentar la vigencia del registro de la marca para distinguir "**servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación**".



159

Por tanto, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual, revocar la resolución recurrida y **CANCELAR** el registro de la marca **JUNIOR** en relación con todos los servicios de la clase 38 para los cuales fue concedido.

2.2. Los "recibos de ingresos" han sido extendidos por Wilson Eduardo Valle Dianderas a favor de empresas con las cuales mantiene una evidente relación, lo que genera suspicacias sobre la efectiva prestación de los servicios en cuestión

Los "recibos de ingresos" presentados por Wilson Eduardo Valle Dianderas han sido extendidos a favor de las siguientes empresas:

- Nikela Telecom S.A.C.
- Junior Telecom S.A.C.
- Cotel S.A.C.
- Cable Visión Ica S.A.C.

Una búsqueda a través del Sistema de Consultas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, permite constatar que:

- La compañía **Junior Telecom S.A.C.** no existe en el Registro. Aparece inscrita la empresa **Junior Telecomunicaciones Sociedad Anónima Cerrada**, con Partida Registral N° 1234674.
- La compañía **Cotel S.A.C.** no existe en el Registro. Aparece inscrita la empresa **Cotel Consorcio de Telecomunicaciones Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada**, con Partida Registral N° 11095434.
- La compañía **Cable Visión Ica S.A.C.** se encuentra inscrita en la Partida Registral N° 11406103.
- La compañía **Nikela Telecom Sociedad Anónima Cerrada** se encuentra inscrita en la Partida Registral N° 12296065.

Se adjunta copia informativa de las partidas registrales en mención. **(Anexo 2)**



160

De la información que publicita los Registros Públicos, contenida en las partidas registrales, resulta relevante destacar los siguientes datos como elementos de juicio:

- Uno de los directores de la empresa **Cable Vision Ica S.A.C.** de nombre **Hermy Wilfredo Valle Dianderas**, es hermano del emplazado **Wilson Eduardo Valle Dianderas**. Así se constata de la información que reporta de cada cual el Sistema de Consultas en Línea del Registro Nacional de Identificación Civil, RENIEC, cuyos impresos se adjuntan. **(Anexo 3)**
- El señor **Gabriel Inacio Laca Reyes**, es Gerente General tanto de la empresa **Nikela Telecom S.A.C.** como de la empresa **Junior Telecomunicaciones S.A.C.**
- El señor **Luis Alberto Vidal Flores**, es Gerente General y uno de los directores de la empresa **Cable Visión Ica S.A.C.**, y, a su vez, es también accionista y director de la empresa **Junior Telecomunicaciones S.A.C.**

A mayor abundamiento, hacemos notar que las empresas **Nikela Telecom S.A.C.** y **Cable Visión Ica S.A.C.** tienen el mismo domicilio, sito en:

Av. Militar N° 2755 Lince, Lima

Se adjunta impresos obtenidos del Sistema de Consultas RUC de la SUNAT. **(Anexo 4)**

Destacamos también el hecho de que el señor **Luis Alberto Vidal Flores**, accionista y director de la empresa **Junior Telecomunicaciones S.A.C.**, sea también director y gerente general en la empresa **Cable Visión S.A.C.**, en donde el señor **Hermy Wilfredo Valle Dianderas**, hermano del emplazado Wilson Eduardo Valle Dianderas, es uno de los directores.

Por tanto, queremos llamar la atención de la Sala de Propiedad Intelectual sobre estos claros indicios de que existe una muy cercana

161

relación entre el emplazado y las empresas que aparecen como receptoras de los "supuestos" servicios prestados, siendo ellas las únicas a las que según la información consignada en los "recibos de ingresos", se les habría prestado los servicios durante el período comprendido entre el 26 de marzo de 2010 y el 26 de Marzo de 2013.

Dichos indicios permiten inferir que no existe pues certidumbre alguna de que los "**servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación**" hayan sido prestados en el mercado por Wilson Eduardo Valle Dianderas al público usuario de dichos servicios, de manera tal que constituyan un uso público real y efectivo de la marca **JUNIOR**, objeto de cancelación.

3. Se solicita requerir al emplazado, la presentación y exhibición de los comprobantes de pago que sustentan los "recibos de ingresos" ofrecidos como medios probatorios

Debido a que los "**recibos de ingresos**" presentados y los hechos destacados generan dudas sobre la validez y veracidad de la prueba ofrecida por Wilson Eduardo Valle Dianderas, solicitamos a la Sala de Propiedad Intelectual **REQUERIR al emplazado la presentación y exhibición de los "comprobantes de pago" que sustentan los conceptos contenidos en los "recibos de ingresos", para verificar si dichos servicios fueron efectivamente prestados**

En caso dichos documentos - **a los que está obligado el emplazado a entregar por la prestación de sus servicios** - no sean presentados y exhibidos tal como se solicita, dejamos a salvo el derecho de nuestra representada de poner en conocimiento de la Autoridad Tributaria las irregularidades que se advierten, tomando las acciones pertinentes.

II. FUNDAMENTOS LEGALES

1. El artículo 132° del Decreto Legislativo 1075:

"Salvo en los casos de acciones por infracción, procede interponer recurso de apelación, únicamente contra la resolución que ponga fin a la instancia, expedida por las Direcciones competentes, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación."

2. El artículo 209° de la Ley del Procedimiento Administrativo General:

"El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico."

POR TANTO

A su despacho se solicita admitir el recurso interpuesto y elevarlo a la Sala de Propiedad Intelectual, ante quien petitionamos **REVOQUE** la resolución recurrida y, en consecuencia, declare **FUNDADA** la acción de cancelación interpuesta y **CANCELADO** totalmente el registro de la marca **JUNIOR** (Certificado N° 11563).

OTROSÍ DECIMOS: Que estamos acompañando copia de:

ANEXO 1: Copia de las páginas 1 y 4 correspondiente a las sumillas de las resoluciones del Tribunal Fiscal, obtenida de la Revista ECB Ediciones Caballero Bustamante de Agosto de 2008.

ANEXO 2: Copia de las partidas registrales de las siguientes empresas:

- **Junior Telecomunicaciones Sociedad Anónima Cerrada**, con Partida Registral N° 1234674.
- **Cotel Consorcio de Telecomunicaciones Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada**, con Partida Registral N° 11095434.
- **Cable Visión Ica S.A.C.** con Partida Registral N° 11406103.



163

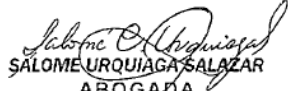
- **Nikela Telecom Sociedad Anónima Cerrada** con Partida Registral N° 12296065.

ANEXO 3: Impresos obtenidos del Sistema de Consultas en Línea del Registro Nacional de Identificación Civil, RENIEC de Hermy Wilfredo Valle Dianderas y de Wilson Eduardo Valle Dianderas

ANEXO 4: Impresos obtenidos del Sistema de Consultas RUC de la SUNAT de las empresas **Nikela Telecom S.A.C.** y **Cable Visión Ica S.A.C.**

Lima, 17 de enero de 2014

SUS/cpc


SALOMÉ URQUIAGA SALAZAR
ABOGADA
C.A.L. 14909


BARREDA MOLLER
ALFREDO BARREDA ZEGARRA
Av. Angamos Oeste 1200
Lima 18, PERU

RESOLUCIÓN DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELLECTUAL DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



Presidencia
del Consejo de Ministros



000257

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

RESOLUCIÓN N° 4071-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528149-2013/DSD

ACCIONANTE : DISNEY ENTERPRISES, INC.

EMPLAZADO : WILSON EDUARDO VALLE DIANDERAS

Cancelación de marca por falta de uso: Fundada.

Lima, dieciséis de octubre de dos mil quince.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 27 de marzo de 2013, Disney Enterprises, Inc. (Estados Unidos de América) solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de servicio constituida por la denominación JUNIOR y logotipo (Certificado N° 11563), registrada a favor de Wilson Eduardo Valle Dianderas, para distinguir telecomunicaciones, comunicaciones radiales y demás servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial.

JUNIOR

Con fecha 12 de julio de 2013, Wilson Eduardo Valle Dianderas absolvió el traslado de la acción de cancelación interpuesta por Disney Enterprises, Inc., manifestó lo siguiente:

- Lo señalado por la accionante, referido a que la marca JUNIOR y logotipo no se encuentra en uso, precisa que ello es una afirmación temeraria y maliciosa que transgrede los principios de probidad, lealtad y buena fe (sic).
- Conforme lo dispone el artículo 196 del Código Procesal Civil, la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configura que esta parte no ha efectuado uso de la marca JUNIOR y logotipo con relación a todos y cada uno de los servicios para los cuales fue registrada; sin embargo, no ofrece ningún medio probatorio que acredite dicha situación, por lo que la solicitud de cancelación debe de ser declarada infundada.
- No obstante lo señalado, viene utilizando la marca JUNIOR y logotipo en forma permanente, por lo que no hay razón para que se ampare el pedido de la parte contraria.

M-SPI-01/1B

1-23

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: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000253

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

RESOLUCIÓN N° 4071-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528149-2013/DSD

- Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar sus afirmaciones.

Disney Enterprises, Inc., con fecha 3 de diciembre de 2013, manifestó que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca materia de acción. Asimismo, señaló que no resulta válido invocar normas de carácter supletorio para el presente caso, dado que existe regulación propia para los procedimientos de marcas. De otro lado, respecto a los medios probatorios presentados, advierte que los mismos no prueban el uso de la marca JUNIOR y logotipo, para distinguir servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial. Respecto de los recibos de ingresos y egresos, advierte que algunos de ellos se encuentran fuera del periodo de prueba relevante. Asimismo, de los demás recibos de ingresos y egresos, advierte que en los mismos el uso del signo JUNIOR y logotipo es a título de nombre comercial y no de marca de servicio.

Mediante Resolución N° 3546-2013/CSD-INDECOPI de fecha 18 de diciembre de 2013, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada en parte la acción de cancelación interpuesta por Disney Enterprises, Inc., y en consecuencia cancelar parcialmente el registro de la marca JUNIOR y logotipo (Certificado N° 11563), la que en adelante distinguirá únicamente servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial. Consideró lo siguiente:

Cuestión previa

Respecto al carácter temerario de la acción de cancelación que señaló el emplazado, corresponde precisar que la figura de la temeridad, no es aplicable a las acciones de cancelación por falta de uso.

Análisis de uso de la marca

- Los recibos de ingreso emitidos por el emplazado, demuestran la prestación de servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, a saber: asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación, identificados con la marca JUNIOR y logotipo.
- En dichos recibos se aprecia el uso de la denominación JUNIOR y logotipo a título de marca de servicio.
- Los recibos de egresos presentados no acreditan el uso de la marca en cuestión, toda vez que demuestran únicamente los gastos realizados por el emplazado.

M-SPI-01/1B

2-23

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: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

057.000



Presidencia
del Consejo de Ministros



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

RESOLUCIÓN N° 4071-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528149-2013/DSD

Con fecha 17 de enero de 2014, Disney Enterprises, Inc. interpuso recurso de apelación y manifestó lo siguiente:

- Los recibos de ingresos no resultan ser pruebas válidas para demostrar que los servicios señalados han sido realmente prestados a los usuarios en el mercado y, en consecuencia, no acreditan un uso real y efectivo de la marca.
- Las personas naturales y jurídicas que presten servicios están obligados a emitir comprobantes de pago, los cuales deben cumplir con las características señaladas en el artículo 8° del Capítulo III del Reglamento de Comprobantes de Pago. En ese sentido, tanto los recibos de ingresos como los de egresos no cumplen con las características señaladas en el referido artículo, por lo que no pueden ser considerados comprobantes de pago; en consecuencia, no son pruebas válidas para acreditar el uso de la marca materia de cancelación.
- El emplazado ha emitido los recibos de ingresos a favor de empresas tales como Junior Telecom S.A.C., Nikela Telecom S.A.C., Cotel S.A.C. y Cable Visión Ica S.A.C., con las cuales mantiene una evidente relación.
- De la información que publicita Registros Públicos se advierte lo siguiente:
 - Uno de los directores de la empresa Cable Visión Ica S.A.C. es el hermano del emplazado.
 - El Gerente General de la empresa Nikela Telecom S.A.C. es también Gerente General de la empresa Junior Telecomunicaciones S.A.C.
 - El Gerente General y director de la empresa Cable Visión Ica S.A.C. es también accionista y director de la empresa Junior Telecomunicaciones.
- Solicita requerir al emplazado la exhibición de los comprobantes de pago que sustentan los conceptos contenidos en los recibos de ingresos a fin de verificar si dichos servicios fueron efectivamente prestados.
Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar sus afirmaciones.

A pesar de haber sido debidamente notificado, el emplazado no absolvió el traslado del recurso de apelación presentado por Disney Enterprises, Inc.

Mediante proveídos de fechas 7 de abril de 2014 y 6 de agosto de 2015, la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual dejó constancia que en la sesión realizada el 31 de marzo de 2014, los vocales de la Sala decidieron conceder la realización de exhibición de documentos, la misma que fue programada para el 3 de setiembre de 2015, fecha en la cual se dejó

M-SPI-01/1B

3-23

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: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000000

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

RESOLUCIÓN N° 4071-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528149-2013/DSD

constancia que, a pesar de haber sido debidamente notificado, no pudo llevarse a cabo debido a la inasistencia del emplazado.

Con fecha 11 de setiembre de 2015, Disney Enterprises, Inc. reiteró sus argumentos.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si se ha acreditado el uso de la marca de servicio JUNIOR y logotipo (Certificado N° 11563), inscrita para distinguir servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que, Wilson Eduardo Valle Dianderas (Perú) es titular de la marca de servicio constituida por la denominación JUNIOR y logotipo, conforme al modelo, que distingue telecomunicaciones, comunicaciones radiales y demás servicios de la clase 38 de Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 11563, vigente desde el 4 de agosto de 1997 al 4 de agosto de 2017.

JUNIOR

2. Cuestión previa

La marca de servicio JUNIOR y logotipo (Certificado N°11563) fue registrada para distinguir telecomunicaciones, comunicaciones radiales y demás servicios de la clase 38 de Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución N° 3546-2013/CSD-INDECOPI de fecha 18 de diciembre de 2013, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada en parte la acción de cancelación interpuesta por Disney Enterprises, Inc., y en consecuencia

M-SPI-01/1B

4-23



Presidencia
del Consejo de Ministros



000261

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

RESOLUCIÓN N° 4071-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528149-2013/DSD

canceló parcialmente el registro de la marca JUNIOR y logotipo (Certificado N° 11563), la que en adelante distinguirá únicamente servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial.

Teniendo en cuenta que únicamente ha interpuesto recurso de apelación la accionante, ha quedado consentida la resolución en el extremo que dispuso cancelar parcialmente el registro de la marca en cuestión, en consecuencia, corresponde a la Sala determinar si se ha acreditado el uso de la marca JUNIOR y logotipo únicamente respecto de servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial.

3. Cancelaciones por falta de uso

3.1 Marco conceptual

El artículo 165 de la Decisión 486 establece que, a solicitud de persona interesada, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.

Esta norma dispone que la acción de cancelación sólo podrá iniciarse una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Adicionalmente, dispone que 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.

Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos: una de índole esencial y otra de índole funcional. Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular,

M-SPI-01/1B

5-23

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: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000262

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

RESOLUCIÓN N° 4071-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528149-2013/DSD

un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar si un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada son o no confundibles. La finalidad funcional del uso obligatorio tiene por objeto descongestionar el registro de marcas en el mercado abriendo el abanico de posibilidades que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan acceder a éstas.

3.2 Carga de la prueba

A tenor de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, corresponde al titular aportar las pruebas del uso de la marca. Asimismo, constituyen medios de prueba de uso, entre otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca.

Cabe agregar que no sólo podrá acreditarse el uso de una marca de producto con documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el mercado. La presentación de catálogos o publicidad, en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, serán elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

Asimismo, la presentación de una muestra física de un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir a fin de verificar el uso en el mercado de la marca en relación directa con el producto (sobre todo en el caso de marcas figurativas o mixtas)¹; sin embargo, dichas pruebas no serán idóneas para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con precisión la fecha de su producción, elaboración o impresión y su efectiva puesta en el mercado.

¹ Al respecto, cabe señalar que las facturas son documentos de naturaleza mercantil en los que, por lo general, además de incluirse una descripción del artículo o artículos que son objeto de venta, se consigna la marca de los mismos, escrita de forma denominativa y no con los especiales o específicos diseños o elementos gráficos que la conforman.

Sin embargo, a fin de acreditar el uso de una marca figurativa o mixta, constituirán pruebas a tomarse en cuenta, entre otras: la publicidad de dicha marca en el mercado en la que se pueda apreciar la marca mixta, las órdenes de confección de etiquetas o la impresión de envolturas que sean capaces de crear convicción sobre el uso de la marca tal cual fue registrada.

M-SPI-01/1B

6-23



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 4071-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528149-2013/DSD

263

Se debe precisar que lo dicho con relación a las marcas de producto no se aplica a las marcas de servicio (por su falta de corporeidad). En este caso, el empleo de la marca de servicio puede limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio.

En atención a ello, serán medios de prueba idóneos a fin de acreditar el uso de una marca de servicio, además de facturas, recibos por honorarios o contratos de servicio, publicidad, etc., la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial (carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado), así como publicidad efectiva de la marca con relación a los servicios que distingue.

Habrá que tomar en cuenta que en el caso de las marcas de servicio la publicidad tiene más importancia que en el de las marcas de producto, siendo lo más importante ponderar si la publicidad resulta suficiente para indicar que la marca identifica un origen empresarial determinado.

Finalmente, además de lo antes señalado, cabe agregar que todo documento o prueba que se presente u ofrezca debe cumplir con el requisito de haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres años anteriores al inicio de la correspondiente acción de cancelación por falta de uso.

3.3 Sobre la forma de uso de la marca y las variaciones permitidas

La normativa nacional ha establecido, en el artículo 166 de la Decisión 486, que el uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

A criterio de esta Sala, esto se dará principalmente en el caso de marcas figurativas o mixtas, en donde puede ocurrir diversos cambios, como la alteración del color de los dibujos o la forma de las palabras que integran la marca tal y como fue registrada; o como aquéllos que consisten en la supresión de algunos elementos que forman parte de la marca – alguna palabra o un

M-SPI-01/1B

7-23

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: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



Presidencia
del Consejo de Ministros



000264

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

RESOLUCIÓN N° 4071-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528149-2013/DSD

dibujo - utilizando exclusivamente el resto de los elementos que integran la marca.

En estos casos, deberán valorarse las variaciones a fin de determinar si afectan o no la capacidad distintiva de la marca y si producen una impresión diferente o similar.

En ese sentido, si la nueva versión de la marca conserva el mismo significado en la mente de los consumidores que la versión anterior, el cambio de la forma no altera la identidad de la marca. Por lo tanto, la utilización de la nueva versión constituye un uso de la marca inicialmente inscrita. En caso contrario, la marca se puede considerar abandonada y como consecuencia se produce la extinción del derecho².

A modo ilustrativo, cabe hacer mención a algunos ejemplos del derecho norteamericano señalados por McCarthy (*Trademarks and Unfair Competition*, I, 17.10)³, en los cuales no existió causa de abandono de la marca por variación de la *commercial impression*: a) la simple alteración del orden de las palabras (la marca Credit Bureau of Miami, cambiada por Miami Credit Bureau); b) la combinación de la marca con otra palabra (la marca Heritage, combinada con la palabra Hendron); c) la eliminación de una palabra no esencial de la marca (en la marca Prox Bonnie Blue se eliminó la palabra Prox); d) la inclusión de una letra a una palabra sin que se produzca una alteración fonética (la marca S-LON, se cambió por ESLON); e) la alteración del diseño de una marca; f) la inclusión de un guión en la palabra que constituye la marca, o el cambio en el estilo de la letra; g) la modernización en el logotipo de la marca.

Según Fernández-Nóvoa, *lo decisivo es indagar si la versión de la marca efectivamente utilizada en el mercado provoca en los consumidores la misma impresión comercial que genera la forma bajo la cual la marca figura registrada*. Con este fin deben efectuarse dos operaciones: *en primer término, determinar cuál es el elemento predominante y característico de la marca; y en segundo término, averiguar si este elemento ha sido alterado al adoptar la forma de la marca efectivamente utilizada*. El tratadista español refiere además que para realizar dicha tarea, *hay que apoyarse en las percepciones y opiniones del*

² De la Fuente García, Elena. El uso de la marca y sus efectos jurídicos. Madrid, Marcial Pons, 1999, p. 225.

³ Citados por De la Fuente García (nota 5), p. 228.

000265



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° 4071-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528149-2013/DSD

consumidor medio que está interesado en adquirir los productos o servicios diferenciados por la pertinente marca.

Señala además que el ordenamiento jurídico tiene que configurar un mecanismo que permita al titular utilizar – dentro de ciertos límites – la marca en una forma divergente de la forma bajo la cual la correspondiente marca ha sido registrada. Precisa que este mecanismo fue añadido, en 1934, al Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. En efecto, el artículo 5.C.2 del Convenio de la Unión dispone que:

“El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario en una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca.”

Cita que, en términos sustancialmente coincidentes con los del artículo 5.C.2 del Convenio de la Unión, el artículo 10.2.a) de la Directiva Comunitaria de 1988 regula el uso de la marca en una forma diferente de la registrada, estableciendo que se considera como uso efectivo de la marca:

“a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta haya sido registrada.”

Según Areán Lalín, en este punto debe indagarse si los consumidores contemplan las versiones antigua y moderna del correspondiente signo como una misma marca.

3.4 Condiciones del uso de la marca

El artículo 166 de la Decisión 486 establece dos supuestos en los cuales se considera que la marca ha sido usada:

- (i) 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 en que se efectúa su comercialización en el mercado; y

M-SPI-01/1B

9-23

000266



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

RESOLUCIÓN N° 4071-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528149-2013/DSD

- (ii) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

A fin de determinar cuándo y cómo se cumple con la obligación de uso de la marca, el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia⁴ – que también resulta aplicable a la Decisión 486 – ha interpretado lo siguiente:

- En cuanto a la forma: el uso de la marca debe ser real y efectivo de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico.
- En cuanto al elemento cuantitativo: la determinación del uso de la marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si una marca distingue bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas pues su naturaleza, complejidad y elevado precio hacen que el número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que existe comercialización real de un producto, como el maíz, porque en un año sólo se haya colocado en el mercado tres bultos del grano.

Dado que el uso de la marca en el mercado debe estar de acuerdo al producto o servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso, debe tenerse en consideración las características y el tipo de cada marca, así como los productos y servicios correspondientes, ya que sólo un uso de acuerdo a las características comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley.

Así, será distinto el criterio para evaluar el uso de una marca que distingue productos de consumo masivo (arroz, menestras, productos lácteos), que el de una marca que distingue productos de venta esporádica o por encargo (automóviles, ropa de diseñador, muebles de cocina, inmuebles, joyas, etc.).

⁴ Proceso N° 17-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, publicada el 26 de enero de 1996, pp. 30 y ss; Proceso N° 11-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299, publicada el 17 de octubre de 1997, pp. 28 y ss; Proceso N° 22-IP-2005, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, publicada el 16 de junio del 2005, pp. 2-13.

M-SPI-01/1B

10-23

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: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



Presidencia
del Consejo de Ministros



000267

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

RESOLUCIÓN N° 4071-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528149-2013/DSD

Desde el punto de vista del período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, se establece claramente que se incurrirá en la causal cuando la marca no se hubiese usado durante los tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación.

3.5 Uso de la marca en relación con los productos o servicios que distingue

El tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a 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, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, se deberá tomar en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

De acuerdo a esta disposición, en aquellos casos en los que el titular de una marca registrada no demuestre el uso de todos los productos o servicios para los cuales se encuentra registrada, la autoridad ordenará la reducción o limitación del registro de forma tal que identifique única y exclusivamente los productos o servicios que efectivamente distingue en el mercado.

Según sea el caso, la Autoridad deberá decidir si dispone que la marca mantenga su vigencia para todos los productos o servicios consignados en el registro o si limita los productos o servicios que distinguirá la marca en el futuro a los efectivamente utilizados en el mercado; todo en función a las pruebas que se aporten en el respectivo procedimiento. Esto último es lo que se conoce como cancelación parcial del registro.

El hecho de que la Autoridad tenga actualmente mayores opciones al momento de resolver las acciones de cancelación no significa que esta figura haya variado o que se hayan creado nuevas figuras dentro de ella. En efecto, la Decisión 486 - al igual que la normativa anterior - establece que toda persona interesada podrá solicitar a la Oficina Nacional Competente la cancelación del registro de una marca que no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, sin motivo justificado, en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación (artículo 165).

M-SPI-01/1B

11-23

000263



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 4071-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528149-2013/DSD

En ese sentido, la norma no prevé la posibilidad de que el interesado opte entre solicitar la cancelación del registro en forma total (figura tradicional de la cancelación) o la cancelación de aquellos productos o servicios cuyo uso en el mercado no ha sido acreditado (cancelación parcial).

Por las razones anotadas, en aquellos casos en los que el interesado solicite una cancelación "parcial", la Autoridad - en aplicación del principio de impulso de oficio, recogido en el artículo IV del Título Preliminar y 145 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General - deberá encausar dicha solicitud y tramitarla como cualquier otra solicitud de cancelación, debiendo informar este hecho al interesado, así como al titular de la marca materia de la cancelación, de tal forma que las partes tengan pleno conocimiento de la cuestión controvertida en el procedimiento. Así, el titular de la marca tomará conocimiento de que debe acreditar su uso para todos y cada uno de los productos o servicios que distingue pues, de no hacerlo, se procederá a cancelar total o parcialmente el registro, según sea el caso.

La Sala considera pertinente señalar que si bien la posibilidad de cancelar parcialmente un registro determina que el titular de la marca deba asumir una carga probatoria mayor a la que tenía bajo el régimen anterior, esta figura constituye una herramienta útil que contribuye a que la cancelación cumpla de mejor manera con las finalidades para las cuales fue creada. A manera de ilustración, conviene señalar que la posibilidad de cancelar parcialmente un registro por falta de uso es una figura ya aplicada por otros ordenamientos jurídicos como el español y el Sistema Comunitario Europeo.

Al respecto, tal como lo ha establecido la Sala en la Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre del 2005 (*precedente de observancia obligatoria que establece los criterios para la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486*):

- (i) 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.

M-SPI-01/1B

12-23

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: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERU
Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000200

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

RESOLUCIÓN N° 4071-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528149-2013/DSD

- (ii) La norma establece – refiriéndose a la reducción o limitación antes señalada – que deberá tomarse en cuenta la “identidad o similitud” de los productos o servicios.

La Sala considera que 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.

La intención de la norma – a *criterio de la Sala* – es mantener el registro de una marca para los productos o servicios cuyo uso se acredite. La figura de la cancelación de la marca tiene por objeto reflejar del modo más preciso la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En este contexto, si se mantuviera el registro de una marca respecto de los productos o servicios para los cuales efectivamente se acredita el uso en el mercado y, además, para “sus similares”, se estaría contraviniendo la finalidad de la acción de cancelación, así como ampliando la lista de productos o servicios del registro de la marca, generando ello una contravención a lo dispuesto en el artículo 139 inciso f) de la Decisión 486⁵.

Consecuentemente, 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 antes descritos, se procederá a la cancelación de su registro,

⁵ Artículo 139.- “El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:
f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; (...).”

M-SPI-01/HB

13-23



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros



000270

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

RESOLUCIÓN N° 4071-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528149-2013/DSD

tal como sucede en los casos en los que no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca.

A fin de comprender mejor lo expuesto, la Sala considera que resulta útil tomar como referencia el siguiente cuadro explicativo:

	Distingue:	Acredita el uso para:	Se cancela el registro para:	Se mantiene vigente para:
Marca "X"	{a, b, c, d, e, f, g}	{a, b, c, d}	{e, f, g}	{a, b, c, d}
	{a, b, c, d y demás}	{c}	{a, b, d y demás}	{c}
	{a, b, c, d y demás}	{a, b, c, d}	{y demás}	{a, b, c, d}
	{a, b, c, d y demás}	{k} [k no está específicamente detallado en la lista pero pertenece al "y demás"]	{a, b, c, d y demás}	{k}
	{a, b, c, d, e, f, g}	{b+} [b+ no está específicamente detallado en la lista pero pertenece o es similar a b]	{a, c, d, e, f, g}	{b}
	{a, b, c, d, e, f, g}	{m} [m no está específicamente detallado en la lista ni pertenece o es similar a "a, b, c, d, e, f o g"]	{a, b, c, d, e, f, g}	{∅}

M-SPI-01/1B

14-23

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: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



Presidencia
del Consejo de Ministros



000271

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

RESOLUCIÓN N° 4071-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528149-2013/DSD

Finalmente, cabe precisar que el hecho de que se cancele parcialmente el registro de una marca no determina que un tercero pueda acceder de forma automática al registro de una marca idéntica o similar para distinguir los productos o servicios que fueron materia de cancelación, ya que dicha circunstancia deberá ser evaluada por la Autoridad en el respectivo procedimiento de registro de marca.

3.6 Análisis del caso en concreto

En atención a lo indicado en el numeral precedente, para efectos de analizar el uso de una marca en el mercado, se deben verificar los siguientes criterios:

- Que el signo que el titular de la marca utiliza en el mercado sea idéntico a la marca registrada, salvo que las diferencias estén referidas a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
- Los productos o servicios distinguidos por la marca han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde.
- Si la marca es empleada para identificar todos o algunos de los productos o servicios que distingue la marca.

Cabe precisar que para la evaluación o análisis del segundo y tercer criterio es necesario que se haya cumplido con acreditar el cumplimiento del primero.

Asimismo, una vez cumplido el primer criterio, de acuerdo a lo establecido por el artículo 165 de la Decisión 486, debe acreditarse el uso de la marca materia de cancelación, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.

En el presente caso, Wilson Eduardo Valle Dianderas presentó los siguientes medios probatorios a fin de acreditar el uso de la marca JUNIOR y logotipo:

- i) Carta suscrita por el emplazado, a fin de solicitar a un tercero el arrendamiento de un amplificador de audífono, en dicho documento se aprecia la marca JUNIOR y logotipo (foja 38).
- ii) Carta suscrita por el emplazado, a fin de solicitar a un tercero la adquisición de un equipo de radio encubierto tetra, en dicho documento se aprecia la marca JUNIOR y logotipo (foja 39).

M-SPI-01/1B

15-23

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: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

000272

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

RESOLUCIÓN N° 4071-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528149-2013/DSD

- iii) Carta suscrita por el emplazado, a fin de solicitar a un tercero celebrar un convenio, en dicho documento se aprecia la marca JUNIOR y logotipo (foja 40).
- iv) Carta suscrita por el emplazado, a fin de solicitar a un tercero la reubicación de un poste que se colocó afuera de sus instalaciones, en dicho documento se aprecia la marca JUNIOR y logotipo (foja 41).
- v) Cartas suscritas por el emplazado, a fin de invitar a terceros a la ceremonia de aniversario de su empresa, así como La obra de proyección social de su empresa, en dicho documento se aprecia la marca JUNIOR y logotipo (foja 42-44).
- vi) Carta de agradecimiento remitida por el emplazado a favor de un tercero, en dicho documento se aprecia la marca JUNIOR y logotipo (foja 45).
- vii) Copia de recibos de ingresos en los cuales en la parte superior izquierda se aprecia la marca JUNIOR y logotipo, así como la dirección Urb. San Miguel L-204 Ica, conforme al siguiente detalle:

Recibo de ingreso	Fecha	Por recepción de:	Detalle	Valor (S/.)	Foja
000001	4 de enero de 2011	Junior Telecom S.A.C.	Asesoría en sistemas de radiocomunicación	500,00	47
000002	18 de enero de 2011	Nikela Telecom S.A.C.	Revisión y mantenimiento	400,00	47
000005	2 de febrero de 2011	Cotel Perú S.A.C.	Asesoramiento en sistema de comunicación inalámbrica	400,00	48
000008	25 de febrero de 2011	Cable Visión Ica S.A.C.	Alquiler de 1 movilidad por 15 días para movilizar	500,00	48
000009	4 de marzo de 2011	Cable Visión Ica S.A.C.	Asesoría en sistema de comunicación alámbricas	600,00	49
000017	18 de abril de 2011	Junior Telecom S.A.C.	Alquiler de movilidad por 15 días traslados técnicos	500,00	50
000014	1 de abril de 2011	Cable Visión Ica S.A.C.	Comisión por venta de servicio CATV	500,00	50
000020	2 de mayo de 2011	Cable Visión Ica S.A.C.	Comisión por venta de servicio CATV	500,00	51
000023	17 de mayo de 2011	Nikela Telecom S.A.C.	Asesoría en sistema de radio comunicación	400,00	51
000027	1 de junio de 2011	Cotel Perú S.A.C.	Alquiler de movilidad por 10 días para traslado de personal	300,00	52

M-SPI-01/1B

16-23

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: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

000273



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

RESOLUCIÓN N° 4071-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528149-2013/DSD

000031	22 de junio de 2011	Cotel Perú S.A.C.	Comisión de venta de servicio de internet empresarial	400,00	52
000034	5 de julio de 2011	Cable Visión Ica S.A.C.	Alquiler de movilidad de personal técnico por 15 días	500,00	53
000038	27 de julio de 2011	Nikela Telecom S.A.C.	Asesoría en sistema de radio comunicación	400,00	53
000040	3 de agosto de 2011	Cable Visión Ica S.A.C.	Asesoría en sistema de telecomunicación alámbrico y/o óptico	600,00	54
000043	18 de agosto de 2011	Nikela Telecom S.A.C.	Alquiler de movilidad traslado personal por 10 días	300,00	54
000046	1 de setiembre de 2011	Cotel Perú S.A.C.	Asesoramiento en sistema comunicación inalámbrica	400,00	55
000049	16 de setiembre de 2011	Cable Visión Ica S.A.C.	Servicio de movilidad para personal por 15 días	500,00	55
000052	3 de octubre de 2011	Cotel Perú S.A.C.	Comisión por venta de internet empresarial	500,00	56
000056	28 de octubre de 2011	Nikela Telecom S.A.C.	Mantenimiento de radio portátil	350,00	56
000060	1 de noviembre de 2011	Junior Telecom S.A.C.	Servicio de asesoría en sistema de radiocomunicación	500,00	57
000063	15 de noviembre de 2011	Cotel Perú S.A.C.	Asesoramiento en sistema de comunicación inalámbrica	400,00	57
000066	1 de diciembre de 2011	Nikela Telecom S.A.C.	Asesoría en sistema de radiocomunicación	300,00	58
000070	15 de diciembre de 2011	Cable Visión Ica S.A.C.	Comisión de venta por servicio de CATV	400,00	58
000003	3 de enero de 2012	Nikela Telecom S.A.C.	Asesoría en radiocomunicación	450,00	59
000004	6 de enero de 2012	Cotel Perú S.A.C.	Alquiler de movilidad	110,00	59
000006	7 de febrero de 2012	Junior Telecom S.A.C.	Mantenimiento de equipos de comunicación	200,00	60
000008	17 de febrero de 2012	Nikela Telecom S.A.C.	Configuración de radio portátil	400,00	60
000010	19 de marzo	Cotel Perú	Comisión por venta de	100,00	61

M-SPI-01/1B

17-23

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: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

000274



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° 4071-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528149-2013/DSD

	de 2012	S.A.C.	servicio de internet empresarial		
000019	20 de abril de 2012	Nikela Telecom S.A.C.	Mantenimiento de Of radio portátil	300,00	62
000016	9 de abril de 2012	Junior Telecom S.A.C.	Alquiler de movilidad	500,00	62
000025	17 de mayo de 2012	Nikela Telecom S.A.C.	Asesoramiento en radiocomunicación	450,00	63
000023	1 de mayo de 2012	Junior Telecom S.A.C.	Mantenimiento de equipo de comunicación	350,00	63
000029	28 de junio de 2012	Cotel Perú S.A.C.	Comisión de venta por servicio de internet empresarial	400,00	64
000027	6 de junio de 2012	Cotel Perú S.A.C.	Alquiler de movilidad	300,00	64
000036	23 de julio de 2012	Junior Telecom S.A.C.	Mantenimiento de equipos de comunicación	350,00	65
000033	5 de julio de 2012	Nikela Telecom S.A.C.	Configuración de radio portátil	400,00	65
000038	10 de agosto de 2012	Cotel Perú S.A.C.	Comisión por ventas del servicio de internet inalámbrico	350,00	66
000040	31 de agosto de 2012	Junior Telecom S.A.C.	Alquiler de movilidad	500,00	66
000044	25 de setiembre de 2012	Cotel Perú S.A.C.	Alquiler de movilidad	300,00	67
000042	5 de setiembre 2012	Nikela Telecom S.A.C.	Asesoramiento en radiocomunicación	450,00	67
000046	2 de octubre de 2012	Nikela Telecom S.A.C.	Alquiler de movilidad (10 días)	300,00	68
000049	30 de octubre de 2012	Cotel Perú S.A.C.	Comisión por venta del servicio de internet empresarial	450,00	68
000052	6 de noviembre de 2012	Junior Telecom S.A.C.	Mantenimiento de equipos de comunicación	500,00	69
000058	29 de noviembre 2012	Nikela Telecom S.A.C.	Configuración de radio portátil	400,00	69
000065	19 de	Nikela	Alquiler de movilidad	350,00	65

M-SPI-01/1B

18-23

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: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros



000275

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

RESOLUCIÓN N° 4071-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528149-2013/DSD

	diciembre de 2012	Telecom S.A.C.			
000060	3 de diciembre de 2012	Cotel Perú S.A.C.	Comisión por venta de servicio de internet inalámbrico	-----	70
000001	3 de febrero de 2013	JuniorTelecom S.A.C.	Asesoramiento en sistemas de comunicación	400,00	71
000002	7 de enero de 2013	Junior Telecom S.A.C.	Alquiler de movilidad	200,00	71
000005	25 de enero de 2013	Nikela Telecom S.A.C.	Mantenimiento de radio portátil	150,00	72
000006	28 de enero de 2013	Cotel Perú S.A.C.	Alquiler de movilidad	300,00	72
000011	1 de febrero de 2013	Junior Telecom S.A.C.	Mantenimiento de equipos de comunicación	350,00	73
000012	4 de febrero de 2013	Cotel Perú S.A.C.	Alquiler de movilidad	200,00	73
000015	20 de febrero de 2013	Nikela Telecom S.A.C.	Configuración de radio portátil	400,00	74
000017	22 de febrero de 2013	Junior Telecom S.A.C.	Asesoramiento en sistemas de comunicación	300,00	74
000019	4 de marzo de 2013	Junior Telecom S.A.C.	Mantenimiento de equipos de comunicación	350,00	75
000020	5 de marzo de 2013	Nikela Telecom S.A.C.	Asesoramiento en radiocomunicación	150,00	75
000022	25 de marzo de 2013	Cotel Perú S.A.C.	Alquiler de movilidad	300,00	76
000024	-----	Cotel Perú S.A.C.	Alquiler de movilidad	100,00	76

Tal como se puede apreciar a continuación:

M-SPI-01/1B

19-23

000273



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° 4071-2015/TPH-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528149-2013/DSD

JUNIOR WILSON EDUARDO VALLE DEANDERAS S.I. 500.00 *JX*
 Urb. San Miguel L-204 - Ica 001- N° 100001

RECIBO DE INGRESO

Recibi de: JUNIOR TELECOM S.A.C.

Concepto de: ASesoría en sistemas de Radiocomunicación

Efectivo Banco _____
 Cheque N° _____
 Otros _____

Ica: 04 de enero del 2011

Recibi conforme *[Signature]*
 D.N.I. _____

AUTORIZADO _____

- viii) Copia de recibos de ingresos emitidos con fecha 3 de abril de 2013 al 9 de julio de 2013 (fojas 71-84).
- ix) Copia de recibo de egresos emitidos con fecha 3 de enero de 2011 al 11 de marzo de 2013 (fojas 85-116).
- x) Copia de recibo de egresos emitidos con fecha 31 de marzo de 2013 al 28 de junio de 2013 (fojas 117-123)

3.7. Valoración de las pruebas presentadas

La Sala conviene señalar que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 165 de la Decisión 486, deberá acreditarse el uso de la marca materia de cancelación durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la presente acción.

Al respecto, teniendo en consideración que la presente acción ha sido interpuesta el 27 de marzo de 2013, el emplazado deberá acreditar el uso de la

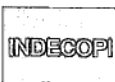
[Handwritten signature]

M-SPI-01/1B

20-23



Presidencia
del Consejo de Ministros



000277

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

RESOLUCIÓN N° 4071-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528149-2013/DSD

marca objeto de cancelación, en el periodo comprendido entre el 27 de marzo de 2010 y el 27 de marzo de 2013.

En virtud a lo antes expuesto, no se tomarán en cuenta los medios probatorios señalados en el ítem viii) y x) por haber sido expedidos con fecha posterior al período relevante. Asimismo, respecto al recibo de ingreso N° 00024, teniendo en cuenta que no se aprecia fecha cierta, no es posible que sea considerado.

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

- Respecto a las cartas detalladas en los ítems i) al vi), teniendo en cuenta que se refieren a solicitudes de equipos, de servicios e invitaciones por parte del emplazado a terceros, dichos documentos no demuestran el uso de la marca objeto de cancelación para los servicios que se encuentra registrada.
- Respecto a los recibos de ingresos detallados en el ítem vii), corresponde precisar que aun cuando en dichos documentos se puede apreciar la marca en cuestión para distinguir servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, dichos recibos, por sí solos, no crean certeza para demostrar que efectivamente se brindaron los servicios a cambio de una prestación.

En efecto, los recibos de ingresos constituyen documentos de parte que requieren ser complementados con medios de prueba adicionales que permitan generar certeza sobre su contenido, situación que no se ha producido en el presente caso.

Cabe señalar que, el emplazado tuvo la oportunidad de demostrar los documentos requeridos a fin de sustentar los conceptos contenidos en los recibos de ingresos en la audiencia de exhibición de pruebas programada; sin embargo, no obstante haber sido debidamente notificado, el emplazado no se presentó a la referida audiencia.

M-SPI-01/1B

21-23

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Presa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

000278



PERÚ
Presidencia
del Consejo de Ministros



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

RESOLUCIÓN N° 4071-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528149-2013/DSD

- Por su parte, los recibos de egresos señalados en el ítem ix), además de ser documentos que registran únicamente pasivos de la empresa, por las consideraciones señaladas en el párrafo precedente, no son pruebas que acrediten el uso de la marca objeto de cancelación.

Cabe precisar que la accionante señaló que existe relación entre el emplazado y los gerentes y accionistas de las empresas a quienes se les habría brindado los servicios detallados en los recibos de ingresos presentados, asimismo señaló que el domicilio del establecimiento detallado en dichos documentos es el mismo que el de la empresa a quien le brindó los servicios Nikela Telecom S.A.C. Al respecto, corresponde precisar que habiéndose considerado que los recibos de ingresos no constituyen medios probatorios idóneos a fin de acreditar el uso de la marca en cuestión, carece de objeto pronunciarse respecto del contenido de los mismos, por lo que no corresponde analizar el argumento de la accionante.

En consecuencia, de la evaluación conjunta de los medios probatorios se advierte que el emplazado no ha presentado documentos que permitan acreditar el uso de la marca JUNIOR y logotipo; por lo que, no se ha podido demostrar que la marca en cuestión está siendo utilizada en el mercado peruano del modo que exige la ley.

En tal sentido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486, corresponde cancelar por falta de uso el Certificado N° 11563, correspondiente al registro de la marca de servicio JUNIOR y logotipo.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

REVOCAR la Resolución N° 3546-2013/CSD-INDECOPI de fecha 18 de diciembre de 2013, y en consecuencia, declarar FUNDADA la acción de cancelación interpuesta contra el registro de la marca de servicio constituida por la denominación JUNIOR y logotipo, conforme al modelo, (Certificado N° 11563), otorgado a favor de Wilson Eduardo Valle Dianderas, para distinguir servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de

M-SPI-01/1B

22-23

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: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



000079

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

RESOLUCIÓN N° 4071-2015/TPH-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 528149-2013/DSD

comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial.

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




NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

