



FACULTAD DE DERECHO

**INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE**

**ADMINISTRATIVO N° 706814-2017**

**PRESENTADO POR  
GIANCARLO IVÁN NAPANGA HURTADO**

**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(a)**

**Informe Jurídico sobre Expediente N° 706814-2017**

**Materia** : ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE MARCA

**Entidad** : INDECOPI

**Demandante** : N.C S.A.C.

**Demandado** : C.C. S.A.

**Bachiller** : NAPANGA HURTADO GIANCARLO IVÁN

**Código** : 2014112543

**LIMA – PERÚ**

**2021**

## RESUMEN

En el presente informe jurídico se analiza el expediente administrativo que versa sobre un caso de interposición de acción de cancelación de marca por falta de uso, solicitada por la empresa N.C S.A.C., mediante la cual se pretende cancelar el registro de la marca "TRÉBOL" inscrita a favor de la empresa C.C. S.A. con certificado de registro N° 154983, la cual distingue productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional. Adicionalmente se solicita la anotación preventiva de la solicitud de cancelación. Al respecto, se requiere a la parte emplazada que cumpla con demostrar el uso efectivo de la marca "TRÉBOL" materia de cancelación por tres años consecutivos dentro del periodo pertinente entre el 29 de mayo de 2014 y el 29 de mayo de 2017. Cabe resaltar que la accionante acreditó su legítimo interés en la presente cancelación a través de la solicitud de registro de la marca "TREBOLCENTRO INTERIOR Y EXTERIOR, RINDE Y CONSTRUYE MÁS", para distinguir también productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional, la cual se encontraba en conflicto con la marca materia de cancelación. La parte emplazada cumple con presentar sus descargos a través de pruebas que demuestran el uso de su marca durante el periodo establecido y además sustenta su defensa alegando que también es titular de la marca "TRÉBOL y logotipo" (Certificado N° 39969), que distingue productos distintos de la clase 11 de la Clasificación Internacional, la cual ha sido declarada como marca notoriamente conocida mediante Resolución N° 1853-2017 del Expediente N° 651650-2016. La Comisión considera que las pruebas presentadas por la emplazada resultan insuficientes para demostrar el uso efectivo de la misma. Asimismo, alega que no resulta pertinente analizar la calidad de notoria de la marca alegada, declarando así fundada la acción de cancelación. Posteriormente la parte emplazada presentó su recurso de apelación contra la Resolución emitida por la Comisión, argumentando que no se está solicitando que se analice la calidad de notoria de la marca "TREBOL y logotipo", únicamente solicitan que se haga efectiva la protección de la misma y se vincule dicha protección con la marca materia de cancelación. Motivo por el cual la Sala Especializada en Propiedad Intelectual resuelve declarar nula la Resolución emitida por la Comisión al considerar que no resultaba pertinente analizar la calidad de notoria de la marca, no atendiendo así a todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por la emplazada. La Comisión vuelve a declarar fundada la acción de cancelación por falta de uso, pero esta vez analizando la calidad de notoria de la marca alegada y reconociendo que la protección de la notoriedad únicamente es aplicable para la marca para la cual fue declarada en la clase 11, siendo esta distinta a la marca materia de cancelación en la clase 1. En ese sentido, la marca materia de cancelación no reviste la protección de la marca notoria pretendida por la emplazada y en consecuencia las pruebas aportadas tampoco resultan suficientes para demostrar el uso efectivo de la marca materia de cancelación. Ante lo expuesto, la emplazada procede a presentar nuevamente el recurso de apelación enfocándose nuevamente en que la marca notoria es una variación no sustancial de la marca materia de cancelación y por ende también debería revestir la protección de las marcas notorias. Asimismo, también adjunta una mayor cantidad de medios probatorios con la finalidad de probar el uso de la marca materia de cancelación. Finalmente, la Sala declara fundado el recurso de apelación y por ende no se procede a cancelar la marca materia de cancelación, compartiendo los argumentos de la emplazada y ampliando la protección de la marca notoria a la marca materia de cancelación a pesar de que distinguen productos distintos en clases distintas.

## ÍNDICE

|   |                |
|---|----------------|
| <b>A. RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO.....</b> | <b>Pág. 03</b> |
| <b>B. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE.....</b>                | <b>Pág. 12</b> |
| <b>C. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS.....</b>  | <b>Pág. 22</b> |
| <b>D. CONCLUSIONES.....</b>   | <b>Pág. 26</b> |
| <b>E. BIBLIOGRAFÍA.....</b>   | <b>Pág. 29</b> |
| <b>F. ANEXOS.....</b>   | <b>Pág. 30</b> |

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

### **1. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN**

Con fecha 30 de mayo de 2017 la empresa accionante N.C S.A.C. (en adelante la accionante) interpone acción de cancelación por falta de uso contra la empresa emplazada C.C. S.A. (en adelante la emplazada), en amparo a lo dispuesto en el art. 165 de la Decisión 486 alegando que el titular no ha cumplido con usar por 3 años consecutivos la marca constituida por la denominación “TRÉBOL”, según el Registro N° 154983.

El hecho alegado en el presente informe tuvo lugar bajo la vigencia del Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Se debe tener en cuenta que, en el presente caso, las resoluciones emitidas por Indecopi también usan como fuentes de derecho lo dispuesto en otras resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.


#### **a. Fundamentos de hecho**

El día 30 de mayo de 2017 la empresa N.C S.A.C., de Perú, solicitó la cancelación de la marca de producto Trébol, marca que distingue productos referidos a “Adhesivos y pegamentos para la industria de la construcción” de la clase 01 (de la Clasificación Internacional, inscrita con Certificado N° 154983 a favor de C.C. S.A.

Adicionalmente, solicita la anotación preventiva de la solicitud de cancelación.

La accionante agregó los siguientes antecedentes vinculadas a su solicitud:

- Mediante el Exp. 684722-2016, la accionante solicitó el registro de la marca de producto “TREBOLCENTRO INTERIOR Y EXTERIOR, RINDE Y CONSTRUYE MÁS” para distinguir algunos productos de la Clase 01 referidos a “Adhesivos (pegamentos) para la industria de la construcción.

- En dicho expediente, la emplazada presentó Oposición por supuesta semejanza con su marca registrada materia de la presente Cancelación.
- Hay que tener en cuenta que la marca registrada materia de la presente Cancelación tiene como antecedente la marca Trebol y logotipo **TREBOL**  (Certificado N° 41433), la misma que ya ha sido cancelada por falta de uso previamente bajo el Expediente 553839-2013 donde la emplazada no pudo acreditar el uso de dicha marca. En ese sentido, la marca cuestionada solo se trata de un registro defensivo.

**b. Fundamentos de derecho**

- Artículos 165°, 166°, 167° y 168° de la Decisión 486.
- Artículo 9° del Decreto Legislativo 1075.

**c. Medios probatorios**


No adjunta medios probatorios; puesto que, conforme al Artículo 167° de la Decisión 486, la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

**2. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN A LA CANCELACIÓN**

Con fecha 1 de setiembre de 2017 la empresa emplazada C.C. S.A. se apersonó al proceso contestando la oposición, solicitando que se declare infundada la misma, en razón a los siguientes fundamentos:

**a. Fundamentos de hecho:**


La emplazada cumple con alegar que efectivamente ha utilizado la marca materia de cancelación, sin perjuicio de que se encuentra vinculada al signo

 (Certificado N° 39969) que es notoriamente conocido y por ende no correspondería declarar fundada la solicitud de cancelación.

La emplazada agregó los siguientes antecedentes en su escrito de contestación:

- Mediante Resolución N° 1853-2017 del Expediente N° 651650-2016, se



acredita que el signo  (Certificado N° 39969) para distinguir aparatos sanitarios en general, sus partes y accesorios en general de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial es notoriamente conocido.

#### **b. Fundamentos de derecho**

- Artículos 165°, 166° y 167° de la Decisión 486.
- Procesos Nos. 180-IP-20062 y N° 125-IP-20172 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

#### **c. Medios probatorios**

A fin de acreditar la declaración de notoriedad del signo Trébol (Certificado N° 39969) y el uso efectivo del signo materia de cancelación (Certificado N° 154983) se presentaron los siguientes medios probatorios:

- Resolución N° 1853-2017/TPI-INDECOPI que reconoce la notoriedad de la marca Trébol.
- Factura electrónica No. 00245730 de fecha 9 de setiembre de 2016.
- Factura electrónica No. 00249637 de fecha 19 de setiembre de 2016.
- Nota de Crédito Electrónica correspondiente a la factura No. 0023683.

### **3. Resolución N° 3938-2017/CSD-INDECOPI de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi (Primera Resolución):**

Mediante Resolución N° 3938-2017 de fecha 1 de diciembre de 2017, la Comisión decidió desestimar el pedido formulado por la emplazada respecto a analizar si la marca TREBOL (Certificado N° 154983) ostenta el carácter de notoriamente conocida.

La Comisión cumple con señalar que la Decisión 486 señala los requisitos necesarios para que una marca pueda ostentar el carácter de notoriamente conocida, mas no indica que dicho carácter pueda impedir que la marca sea cancelada por falta de uso.

Seguidamente, la Comisión determina que no resulta pertinente analizar si efectivamente la marca materia de cancelación (Certificado N° 154983) ostenta el carácter de notoriamente conocida, alegando que no existe alguna relación entre la



presente petición de notoriedad y la cancelación de registro por falta de uso del presente expediente. Esto debido a que el argumento relacionado a la notoriedad solo puede ser alegado en procedimientos de registro o de nulidad de registro conforme a lo señalado en el literal h) del Art. 136 de la Decisión 486 por quien se opone o solicita la nulidad de un registro de marca y no por el emplazado en un procedimiento de cancelación.

Asimismo, respecto al uso de la marca materia de cancelación; se considerarán las pruebas presentadas que acreditan el uso de la marca dentro del plazo de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se tendrá como periodo pertinente entre el 29 de mayo de 2014 y el 29 de mayo de 2017.

Siendo así que la prueba relacionada a los hechos de la Resolución N° 1853-2017/TPI-INDECOPI no se tendrán en consideración puesto que analizan el uso y notoriedad de la marca TREBOL relacionada a la Clase 11 de la Clasificación Internacional, diferente clase a la marca materia de cancelación.

Tampoco tuvo en consideración la prueba relacionada a la Nota de Crédito, ya que fue emitida como referencia a la Factura Electrónica N° 245730; dejando así como únicas pruebas pertinentes la dos facturas presentadas por la emplazada, siendo las únicas relacionadas al periodo relevante de tres años, las cuales resultan insuficientes para acreditar el uso requerido de la marca cuestionada.

Finalmente, la Comisión determina que la jurisprudencia invocada por la emplazada no tiene efectos vinculantes para la Comisión y el presente procedimiento. En consecuencia, la Comisión declara fundada la acción de cancelación interpuesta por la accionante.

#### **4. SINTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN**

Con fecha 5 de enero de 2018, la emplazada C.C. S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 3938-2017/CSD-INDECOPI, que declaró fundada la cancelación por falta de uso, en base a los siguientes argumentos:

##### **a. Fundamentos de hecho:**

Respecto a la desestimación de notoriedad del signo objeto de cancelación, cumplen con alegar que no están solicitando que se evalúe si la marca efectivamente ostenta el carácter de notoria, pues esta ya fue declarada notoria por el mismo INDECOPI.

En ese sentido, la finalidad inicial era hacer valer la protección que revisten las marcas que han sido declaradas como notorias, siendo el caso del signo TRÉBOL.

Respecto a la defensa de la marca notoria frente a un procedimiento de cancelación, citan diversos procesos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con el fin de corroborar que las marcas notorias no se verían afectadas por la falta de uso y que, además la misma que cuenta con una protección que va mas allá de los principios de territorialidad y especialidad.

Finalmente alegan que la marca materia de cancelación es semejante a la marca que ya fue declarada como notoria (a pesar de haber sido registradas para diferentes clases), citando también resoluciones previas de INDECOPI donde la propia entidad reconoce que no procede la cancelación respecto de marcas notorias, señalando la emplazada que el principio de seguridad jurídica brinda predictibilidad a las Resoluciones de las entidades.

**b. Fundamentos de derecho:**

- Artículo 225 de la Decisión 486.
- Procesos Nos. 180-IP-2006, 125-IP-2007, 23-IP-2013 y N° 133-IP-2006 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Resoluciones Nos. 1666-2017/TPI-INDECOPI y 2945-2013/TPI-INDECOPI.

**c. Medios Probatorios:**

No adjunta medios probatorios.

## **5. SINTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA APELACIÓN**

Con fecha 7 de febrero de 2018, la accionante N.C S.A.C. cumplió con absolver el traslado de la apelación presentada por la emplazada, solicitando, entre otros, que se declare infundada la apelación en base a los siguientes argumentos:

**a. Fundamentos de hecho:**

Cumplen con señalar que la emplazada no señala nuevos argumentos en su recurso de apelación ni tampoco adjuntan nuevos medios probatorios dirigidos a desvirtuar la resolución materia de apelación.

Adicionalmente, cumplen con reiterar que la Resolución 1853-2017/TPI-INDECOPI únicamente hace referencia a la notoriedad del signo TRÉBOL vinculado a la Clase 11, que es la clase donde la emplazada presentó pruebas de su respectivo uso y que incluso las pruebas son de años anteriores y fuera del periodo relevante considerado en la presente acción de cancelación. En ese sentido, no existe un pronunciamiento que otorgue la calidad de notoria al signo TRÉBOL vinculado a la Clase 01, la cual si es materia de la presente acción de cancelación.

Finalmente, cumplen con señalar que la notoriedad deberá ser acreditada en el expediente en el que se invoca.

**b. Fundamentos de derecho:**

- Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI.
- Artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486.

**c. Medios Probatorios:**

No adjunta medios probatorios.

**6. Resolución N° 1160-2018/TPI-INDECOPI de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi (Segunda Resolución):**

Mediante la Resolución N° 1160-2018/TPI-INDECOPI de fecha 22 de mayo de 2018, la Sala resuelve declarar nula la Resolución emitida en primera instancia a fin de que emita un nuevo pronunciamiento en dónde puedan evaluar si la marca TRÉBOL (Certificado N° 154983) ostenta el carácter de notoriedad y en base a eso, determinar si corresponde o no la cancelación.

La Sala fundamenta su argumentación en el Proceso 125-IP-2007, en la cual se señala la relación entre la acción de cancelación y la marca notoria, alegando que no solo está en juego el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino también la protección al público consumidor que podría relacionar el signo distintivo notorio, causando confusión, impactando en temas de competencia leal. En ese sentido, se podría dar el caso que la marca conserve su carácter de notoriedad pese a que no se ha usado de manera debida.

Adicionalmente, se apoya en el Proceso 180-IP-2006, que señala que aun cuando no se consagre de manera expresa en la Decisión 486 la improcedencia de la cancelación por falta de uso de la marca notoria, la misma regulación en su literal b) del artículo 229 indica que no se negará la calidad de notorio a un signo distintivo por el solo hecho que no se use la misma. En ese sentido, la prueba de notoriedad del signo atenderá a criterios diferentes al uso.

Finalmente, la Sala considera que la resolución apelada se encuentra incurso en la causal de nulidad establecida en el artículo 10, inciso 1) del TUO de la 27444, referida a la contravención de lo señalado por el Tribunal de la Comunidad Andina, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, ya que el mismo pudo cambiar el sentido de la resolución apelada.

#### **7. Resolución N° 6560-2018/CSD-INDECOPI de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi (Tercera Resolución):**

Mediante la Resolución N° 6560-2018/TPI-INDECOPI de fecha 14 de diciembre de 2018, la Comisión resuelve declarar fundada la acción de cancelación y cancelar el registro de la marca de producto TREBOL, para distinguir productos adhesivos y pegamentos de la construcción para la clase 01 de la Clasificación Internacional.

La Comisión sostiene que las pruebas presentadas por la emplazada no resultan suficientes para acreditar la notoriedad de la marca materia de cancelación, además de que únicamente se ha reconocido la notoriedad de la marca TREBOL en relación a los productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional.


Además, se consideró como medios probatorios pertinentes únicamente dos (2) facturas en un periodo de tres años, incumpliendo con probar un uso debido en la cantidad y del modo que normalmente corresponde para los productos que distingue.

#### **8. SINTESIS DEL SEGUNDO RECURSO DE APELACIÓN**

Con fecha 24 de enero de 2019, la emplazada C.C. S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 6560-2018/CSD-INDECOPI, que declaró fundada la cancelación por falta de uso, en base a los siguientes argumentos:

##### **a. Fundamentos de hecho:**

Señala que la marca denominativa materia de cancelación “TREBOL” es una

variación no sustancial respecto de la marca notoria  (Certificado N° 39969). En ese sentido, los consumidores se refieren a cualquiera de las dos marcas, que distinguen productos de diferentes clases, simplemente como “TREBOL”, sin ser relevante si una marca es denominativa y la otra es mixta.

Asimismo, indican que el Tribunal Andino ya se ha pronunciado señalando que las marcas notorias no son pasibles de cancelación, también reconociendo que puede persistir la notoriedad de la marca, aunque la misma no se encuentre en uso. Conforme a lo expuesto, la emplazada alega que la marca materia de cancelación también debería considerarse como notoria.

Finalmente, la emplazada cumple con probar el uso de la marca materia de cancelación para distinguir productos de la clase 01, a través de diversas pruebas que no fueron presentadas anteriormente.

**b. Fundamentos de derecho:**

- Resoluciones Nos. 295-2003/TPI-INDECOPI, 3693-2018/CSD-INDECOPI, 4557-2018/CSD-INDECOPI, 3881-2016/TPI-INDECOPI y 1160-2018/TPI-INDECOPI.
- Artículo 166° de la Decisión 486.
- Proceso N° 125-IP-2007, 180-IP-2006 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

**c. Medios Probatorios:**


- Resolución N° 1853-2017/TPI-INDECOPI que reconoce la notoriedad de la marca TREBOL.
- Resolución N° 3693-2018/TPI-INDECOPI, en el cual se reafirma el reconocimiento de notoriedad de la marca TREBOL.
- Resolución N° 4557-2018/TPI-INDECOPI, en el cual se afirma el reconocimiento de notoriedad de la marca TREBOL.
- Facturas de los años 2015 a 2016 en las cuales se demuestra el uso de la marca TREBOL, así como declaraciones Únicas de Aduanas (DUA) de los años 2015 a 2016 en las cuales se demuestra el uso de la marca TREBOL.

## 9. Resolución N° 1321-2019/TPI-INDECOPI de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi (Cuarta Resolución):

Mediante la Resolución N° 1321-2019/TPI-INDECOPI de fecha 21 de agosto de 2019, la Sala resuelve declarar infundada la acción de cancelación y mantener vigente el registro de la marca de producto TREBOL, para distinguir productos adhesivos y pegamentos de la construcción para la clase 01 de la Clasificación Internacional.


Cabe señalar que la accionante no cumplió con absolver el traslado de la apelación.


La Sala inicia su argumentación reconociendo las pruebas aportadas por la emplazada relacionadas a la Resolución N° 1853-2017/TPI-INDECOPI de fecha 14

de junio de 2017 que acredita que el signo  para distinguir aparatos sanitarios en general, sus partes y accesorios de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, y a la Resolución N° 4557-2018/CSD-INDECOPI de fecha 28 de agosto de 2018 que reconoce que la notoriedad del signo se mantiene.

Respecto de la cancelación de marcas notorias, la Sala se basa en los Procesos 269-IP-2016 y 458-IP-2017 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para señalar que las marcas notorias rompen el principio de uso real y efectivo. En ese sentido, no hace falta acreditar el uso de una marca notoria, por lo que no puede ser cancelada por el supuesto de la falta de uso siempre y cuando mantenga su notoriedad.

Respecto a la cancelación de la marca TREBOL, la Sala argumenta que la marca denominativa materia de cancelación “TREBOL” para distinguir productos de la clase

01 es una reproducción parcial de la marca mixta notoria  que distingue productos de la clase 11, al compartir la totalidad de la denominación. En

ese sentido, la protección que reviste a la marca notoria  también es aplicable a la marca denominativa materia de cancelación.

En atención a lo expuesto, la Sala resuelve que no corresponde cancelar por falta de uso de la marca TREBOL (Certificado N° 154983).

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

### **B.1 La incorrecta aplicación del literal h) del Art. 136 de la Decisión 486 en relación a que no procede alegar notoriedad dentro de un proceso de cancelación por falta de uso.**

Conforme se puede apreciar en la Resolución 3938-2017/CSD-INDECOPI, la Comisión decidió no determinar si la marca materia de cancelación ostenta la calidad de notoria siguiendo el razonamiento de que la evaluación de la notoriedad de una marca solo puede ser realizada en un proceso de registro o de nulidad de registro conforme a lo establecido en el literal h) del Art. 136 de la Decisión 486 el cual señala lo siguiente:

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

*(...)*

*h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.*

*(...)”*

Sin embargo, el mencionado artículo únicamente menciona en qué casos no podría registrarse una marca por encontrarse en una disyuntiva frente a una marca notoria. Siendo así que el mencionado artículo no establece expresamente que únicamente se puede alegar la notoriedad de una marca cuando el mismo sea invocado.

En ese sentido, podemos apreciar que no estamos ante una correcta aplicación del artículo mencionado. La calidad de notoria de una marca puede ser invocada siempre a solicitud de parte y la misma debe de ser evaluada por la autoridad competente, no existiendo así condiciones especiales para que la misma sea invocada en

procedimientos contenciosos, pudiendo ser en un procedimiento de cancelación por falta de uso como es en el presente caso.

Claramente esto no representa una carta libre para que las partes puedan invocar la condición de notoria de sus marcas y su posterior evaluación sin mayores justificaciones. La evaluación de notoriedad de una marca obedece a muchas condiciones que se deben dar y que se traducen en cantidades elevadas de medios probatorios para que se pueda lograr alcanzar la notoriedad, siendo este un esfuerzo abismal teniendo en cuenta si lograremos o no cambiar el resultado de una Resolución si es que se llega a lograr el reconocimiento de la calidad de notoria, puesto de que la marca por si sola ya cuenta con varios mecanismos para hacer valer su protección frente a terceros sin necesidad de ser considerada notoria de manera eficiente.

## **B.2 PRINCIPIOS DEL DERECHO MARCARIO Y LA MARCA NOTORIA**

A modo de introducción, es preciso señalar que el sistema jurídico del derecho de marcas responde a los principios de inscripción registral, territorialidad y de la especialidad<sup>1</sup>.

En primer lugar, tenemos al principio de inscripción registral, el cual nos indica que los signos distintivos que se encuentran en uso en un determinado mercado únicamente adquirirán la protección jurídica que revisten a las marcas a condición de que dicho signo distintivo sea registrado ante la Oficina Nacional Competente, que en este caso es el INDECOPI. En ese sentido, una vez se conceda el registro de la marca, se otorgará el derecho de exclusividad a su titular, el mismo que en este caso permite que no se puedan registrar como marcas las que sean idénticas o semejantes a una marca ya registrada de un tercero<sup>2</sup>, como es el caso de la emplazada C.C. S.A., titular de la marca TREBOL y logotipo que gracias a al presente principio y por ende su debido registro, le brindó la facultad a la emplazada de oponerse al registro de la marca de producto “TREBOLCENTRO INTERIOR Y EXTERIOR, RINDE Y CONSTRUYE MÁS” de la accionante. Es preciso señalar que la oposición requiere del legítimo interés de quien lo invoca, el mismo que es probado a través del

---

<sup>1</sup> Maraví Contreras, A. (2014). Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. *Foro Jurídico*, (13), 58-68.

<sup>2</sup> De conformidad al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, respecto a las prohibiciones relativas del registro de marca.



certificado de registro de la marca la cual considera que se ve afectada por el registro de una marca semejante solicitada por un tercero. El mencionado principio encuentra su excepción en el caso de las marcas notorias que pueden tener protección en el país en el que no se está registrada, siempre y cuando sea declarada como notoria en dicho país. Sin embargo, dicha excepción no es aplicable al presente caso.

En segundo lugar, tenemos al principio de territorialidad, el mencionado principio hace referencia a que las marcas tienen protección únicamente dentro del territorio del país en el que se registra la marca. Este principio también encuentra su excepción en relación a las marcas notorias que también pueden tener protección fuera del país donde se encuentra registrada, además también existe una excepción en el caso de las oposiciones andinas<sup>3</sup>. Sin embargo, dichas excepciones no son aplicables al presente caso.

En tercer lugar, tenemos al principio de especialidad, el cual nos indica que el alcance de la protección de la marca solo abarca a los productos y servicios que sean idénticos o similares a los que se distinguen. El principio de especialidad, de manera controversial, encuentra su excepción en las marcas notorias, misma excepción que resulta aplicable en el presente caso en el que se puede apreciar que la marca materia de cancelación de la clase 1, alcanza a también tener la protección que revisten las

marcas notorias gracias a su vinculación con la marca notoria mixta de la clase 11.



### **B.3 Marca Notoria y Marca Renombrada**

Haré especial énfasis en la presente diferenciación, pese a que desde la perspectiva peruana la marca renombrada solo sería considerada como doctrina, considero importante una revisión del derecho comparado, siendo así que la principal diferencia entre ambas es que la marca notoria no rompe con el principio de especialidad, a diferencia de la marca renombrada que si lo hace.

Ahora bien, hay que considerar de que por ejemplo ambas coexistían en el marco normativo español<sup>4</sup> en el cual se realiza una diferencia expresa entre la marca notoria

---

<sup>3</sup> De conformidad al artículo 147 de la Decisión 486, respecto a las oposiciones dentro de los países miembros.

<sup>4</sup> Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

y la marca renombrada. La legislación española establece como definición legal que la marca notoria cuando la misma alcanza un alto grado de conocimiento por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios, estableciendo de que, si la misma se encuentra registrada y de acuerdo a su grado de notoriedad, podría o no superar el principio de especialidad. Ahora bien, si la marca es conocida por el público en general, esto significa que la marca efectivamente ha logrado ser conocida más allá de su sector pertinente.

La razón de ser de la marca renombrada y de su facultad de impedir el registro y/o uso de marcas idénticas o semejantes respecto de productos diferentes se basa principalmente en que el dicho uso por parte de terceros podrían conllevar un riesgo más allá que el de la dilución, siendo el riesgo del envilecimiento, esto dado que los terceros podrían representar una pérdida de la reputación, del goodwill y por ende del renombre mismo de la marca al ofrecer productos o servicios de menor calidad que las que proporciona la marca de renombre<sup>5</sup>.

Esta diferenciación, a pesar de que no resulta aplicable en el Perú, resulta importante conocerla, puesto que en el mismo modo que la Sala determinó que la falta de evaluación de la notoriedad de la marca materia de cancelación pudo cambiar la decisión de la resolución emitida por la Comisión, la presente distinción también pudo cambiar el resultado final emitido por la Sala, puesto que la notoriedad de la marca TREBOL fue otorgada únicamente en lo referido a la clase 11, conforme a la Resolución 1853-2017 del Expediente N° 651650-2016 (prueba otorgada por la emplazada para alegar notoriedad previamente otorgada), esto quiere decir que alcanzó un alto grado de conocimiento únicamente a lo referido en dicho sector pertinente y los productos que dentro de dicha clase se distinguen. No alcanzando su protección para los productos de la clase 1 como es en el presente caso. Considerando que las pruebas pertinentes del uso de la marca materia de cancelación no fueron presentadas hasta muy avanzado el presente procedimiento, esto es en el segundo escrito de apelación de fecha 24 de enero del 2019.

---

<sup>5</sup> Tato Plaza, A. (2005). Introducción al Régimen Jurídico de la Marca Notoria y de la Marca Renombrada en la Nueva Ley Española de Marcas. *IUS ET VERITAS*; Núm. 31 (2005); 30-38.

## **B.4 NOTORIEDAD DE LA MARCA TREBOL**

La marca notoria se encuentra regulada en diferentes marcos normativos tanto nacionales como supranacionales.

El Convenio de París regula la marca notoria en su artículo 6*bis*, primero hay que señalar que el presente Convenio establece los niveles de protección mínimos para la protección referida a la Propiedad Industrial, esto significa que los países miembros pueden regular por encima de lo que señala el presente Convenio, pero no pueden brindar una protección inferior a lo establecido en el presente. El Convenio de París establece que los países miembros se comprometen a brindar una protección a las marcas de fábrica o de comercio que se estimen notorias en el país en específico respecto del registro o uso de otros signos que susceptibles de causar confusión.

En ese sentido, el Convenio de París no establece que las marcas notorias configuren una excepción al principio de especialidad, puesto que la confusión únicamente se da en supuestos de que otra marca se pretenda utilizar o registrar para identificar productos y/o servicios que sean idénticos o similares, siendo así que no se exige que la marca notoria sea conocida fuera del sector pertinente<sup>6</sup>.

Asimismo, el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), también regulan la marca notoria<sup>7</sup> tomando como base el Convenio de París, señalando que la notoriedad puede alcanzar a las marcas de servicio. También que la marca puede ser notoria a pesar de ni si quiera ser usada en el país donde se pretende su protección bastando así con la difusión o promoción en dicho país. Finalmente, se amplía la protección más allá de la confusión siempre y cuando exista la posibilidad de que se lesionen los intereses de la marca notoria del titular.

El presente Acuerdo amplía la protección estipulada en el Convenio de París, puesto que como se ha señalado, el Convenio de París únicamente establecía los niveles de protección mínimos que deben brindar los países miembros, pudiendo ser los mismos ampliados por otros marcos normativos.

---

<sup>6</sup> Gamboa Vilela, P. (2006). La protección de las marcas notoriamente conocidas bajo el Régimen Comunitario Andino. *Foro Jurídico*, (06), 157-168.

<sup>7</sup> Puntos 2 y 3 del artículo 16 del ADPIC.

Finalmente, así llegamos a la protección que se brinda a la marca notoria en el marco de la Comunidad Andina, siendo así que la Decisión 486 le otorga un título entero<sup>8</sup> a la protección de los signos distintivos notorios<sup>9</sup>. Estableciendo así una definición legal en el artículo 224<sup>10</sup> del mismo.

Conforme se puede apreciar en la Resolución N° 1853-2017/TPI-INDECOPI emitida en el Expediente 651650-2016/DSD, medio probatorio aportado por la empleada, se reconoce la notoriedad de la marca Trébol declarando que es ampliamente conocido y difundido únicamente con relación a aparatos sanitarios en general, sus partes y accesorios de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial. En dicho expediente, se aportaron diversas pruebas que acreditaron la notoriedad de la marca mixta



en concordancia de los criterios señalados en el art. 228 de la Decisión 486. La razón de que la notoriedad solo resulte aplicable para la clase 11 es que en el art. 230 de la Decisión 486 que señala lo siguiente respecto de los sectores pertinentes:

***Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:***

***a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;***

***b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,***

***c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.***

***Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.***

---


<sup>8</sup> Título XIII de los signos notoriamente conocidos de la Decisión 486.


<sup>9</sup> Esto significa que ahora la calidad de notoriedad puede ser atribuible a los distintos signos distintivos regulados en la Decisión 486, brindando la posibilidad de que la notoriedad no sea una condición a alcanzar exclusiva de las marcas, sino también del nombre comercial, lema comercial, marca colectiva, marca de certificación y denominación de origen.

<sup>10</sup> Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Los criterios señalados en el previo artículo ayudan a entender también la razón por lo cual no existe una necesidad de que el signo sea altamente conocido, o al menos mínimamente conocido, por otros sectores distintos a los que se señalan en el otorgamiento de la notoriedad referidos a los productos y/o servicios que se señalan de manera expresa.

En ese sentido, procedo a señalar que los sectores que tienen alto conocimiento de


la marca mixta  referida únicamente a los productos que son los aparatos sanitarios en general, sus partes y accesorios de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial no necesariamente tienen un mínimo de conocimiento de la marca denominativa TREBOL materia de la presente cancelación respecto de los productos que distingue que son los adhesivos y pegamentos para la industria de la construcción de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial. Esta idea es reforzada implícitamente mediante la lectura del medio probatorio aportado por la propia emplazada referido a la Resolución N° 4557-2018/CSD-INDECOPI, la cual indica de

manera expresa que se ha otorgado la notoriedad para la marca mixta  para aparatos sanitarios en general, sus partes y accesorios de la clase 11 (Certificado N° 39969), pero que no se ha otorgado la notoriedad para la marca denominativa TREBOL (Certificado N° 99406) para distinguir el resto de productos de la clase 11.

Adicionalmente, cabe señalar que mediante el medio probatorio referido a la Resolución N° 4557-2018/CSD-INDECOPI de fecha 28 de agosto de 2018 se resuelve establecer que las situaciones de hecho y derecho no han cambiado en cuanto al reconocimiento de notoriedad de la marca mixta TREBOL que ya fue declarada como tal en la Resolución N° 1853-2017/TPI-INDECOPI de fecha 14 de junio de 2017, siendo esta una apreciación correcta ya que no se estipula que la condición de notoriedad de las marcas tengan un plazo específico de vencimiento salvo la pérdida de las mismas condiciones que la hicieron notoria, situación que de manera casi imposible podría variar a lo largo de un año como es el caso.

Asimismo, la Sala señala en la Resolución N° 1321-2019/TPI-INDECOPI que la marca denominativa TREBOL materia de cancelación para productos de la clase 1 es una



reproducción parcial de la marca notoria mixta  para productos de clase 11, siendo este el único argumento. Como bien se ha señalado en los párrafos anteriores, el propio INDECOPI a través de la Comisión ya había señalado que la notoriedad no alcanzaba a la marca denominativa TREBOL (Certificado N° 99406) pese a ser también una variación parcial de la marca mixta declarada notoria.

Un razonamiento similar fue aplicado mediante la propia Sala en la Resolución N° 1201-2020-TPI/INDECOPI emitida en el Expediente N° 602247-2017, donde se dispuso el registro de la marca TREBOL a favor de Tecnología Química y Comercio S.A. para productos distintos también de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial argumentando que la notoriedad de la marca Mixta TREBOL (Certificado N° 39969) únicamente fue otorgada para algunos productos de la clase 11, no resultando aplicable su notoriedad para su marca materia de cancelación que también se llama TREBOL de la clase 1. Como se puede apreciar, existe una gran diferencia entre los criterios aplicados por el propio INDECOPI, y más aún por la propia Sala en cuanto a los expedientes referidos, variando su argumentación entre la resolución final del presente caso de fecha 21 de agosto del 2019 y la resolución final del expediente N° 602247-2017 de fecha 25 de noviembre del 2020, teniendo en cuenta que ambas resoluciones fueron emitidas en un lapso no mayor de 2 años, un tiempo bastante corto.

Finalmente, conforme a lo señalado por la Sala en el presente caso, efectivamente una marca notoria no es pasible de cancelación por falta de uso de conformidad al literal b) del artículo 229<sup>11</sup> de la Decisión 486 y también conforme con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los Procesos 269-IP-2016 y 458-IP-2017 citadas por la Sala en la resolución final que señalan que las marcas notorias rompen con el principio de uso real y efectivo, no siendo necesario el mismo para que se siga protegiendo a la marca notoria. No obstante, como se verá más adelante, el problema principal recae en el hecho de que la notoriedad no debió otorgarse también a la

---

<sup>11</sup> Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

(...)

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,

(...)

marca materia de cancelación y que, de ese modo, si se debió evaluar el uso de la marca materia de cancelación.

## **B.5 CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**

La cancelación por falta de uso se encuentra contemplada en el Título V de la Decisión 486 y también de manera principal en el artículo 71 del Decreto Legislativo 1075. Se determina que se puede cancelar el registro de una marca respecto de los productos y/o servicios que no se han usado de manera real y efectiva en un período de 3 años consecutivos previos a la interposición de la cancelación por falta de uso, salvo dicho uso haya resultado imposible por motivos de fuerza mayor o caso fortuito conforme a lo regulado supletoriamente por el artículo 1315 del Código Civil, o por restricciones a las importaciones y otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca<sup>12</sup>. Se brinda la posibilidad y el derecho preferente de registrar la marca cancelada por falta de uso a quien inició y le fue favorable la interposición de cancelación de conformidad al artículo 168 de la Decisión 486.

Motivo por el cual en el presente expediente la Comisión procedió a evaluar el uso de la marca materia de cancelación en el periodo comprendido entre el 29 de mayo de 2014 y el 29 de mayo de 2017.

Conforme lo señala la autora Marcela Escobar Vasquez de Velasco es “una figura de gran importancia pues ella permite eliminar del registro, marcas no utilizadas que obstaculizan el ingreso de nuevas marcas al registro”<sup>13</sup>.

En el presente expediente, la Comisión, al no considerar que la marca materia de cancelación fuera notoria, si procedió a evaluar el uso real y efectivo de dicha marca, que conforme a las pocas pruebas que fueron aportadas hasta el momento de la emisión de la Resolución N° 398-2017 de fecha 1 de diciembre del 2017 y la Resolución N° 6560-2018 de fecha 14 de diciembre del 2018, siendo que las pruebas respecto de “Adhesivos y pegamentos para la industria de la construcción” de la clase 01 únicamente eran 2 facturas, emitidas por la emplazada en favor de diversas

---

<sup>12</sup> Dichas causales de justificación para el no uso de la marca fueron señaladas mediante Resolución N° 3881-2016/TPI-INDECOPI en el expediente 623823-2015.

<sup>13</sup> Escobar-Vásquez-de-Velasco, M. (2016). Comentarios a los precedentes de observancia obligatoria en materia de cancelación parcial de marcas por falta de uso. *Advocatus*, (034), 35-45.

personas, entre el 09 de setiembre de 2016 y el 19 de setiembre de 2016 correspondientes a la comercialización de 50 unidades de pegamento en polvo gris con la denominación TREBOL, resultando dichas pruebas claramente insuficientes para probar un uso real y efectivo acorde a los productos que se están distinguiendo.

Posteriormente, se presentaron nuevas pruebas para acreditar dicho uso en el escrito de apelación de fecha 24 de enero del 2019 que no fueron evaluadas por la Sala debido a que efectivamente las marcas notorias no son pasibles de cancelación por falta de uso. Sin embargo, procederé a evaluar de todas formas dichas pruebas aportadas en mi posición fundamentada sobre las resoluciones del presente caso, debido a que, en mi opinión, no se debió trasladar la protección de notoriedad a la marca materia de cancelación por ser una variación parcial.



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

### **C.1. Respecto de la Resolución N° 3938-2017/CSD-INDECOPI de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi (Primera Resolución):**

La Comisión señaló que la Decisión 486 no contempla que las marcas notorias sean una excepción respecto de ser pasibles de ser canceladas por falta de uso, basándose así para determinar que no se procederá a evaluar la notoriedad de la marca, además de señalar que la notoriedad solo puede ser alegada en los procedimientos de registro o de nulidad de registro.

Dichos argumentos resultan ser falsos, puesto que la Decisión 486 si contempla en su literal b) del artículo 229 que no se negará a una marca la calidad de notoria por el solo hecho que la misma no haya sido usada o no se esté usando para distinguir productos o servicios. En ese sentido, si es posible que una marca si pueda ser notoria y tener la protección que reviste la notoriedad a pesar de que no se esté usado, puesto que la notoriedad obedece a diversos criterios que van más allá del uso real y efectivo.

Seguidamente, la notoriedad si puede ser invocada siempre a pedido de parte cada vez que la parte interesada lo considere necesario y teniendo las pruebas pertinentes para probar dicha notoriedad, sin importar el tipo de procedimiento que se esté llevando, siendo que, si bien la Decisión 486 no establece precisamente en que supuestos se puede o no invocar la notoriedad como medio defensa, la Constitución si establece que se debe dar obligatoriamente una respuesta a cada petición realizada por el interesado<sup>14</sup>. Sin embargo, si se realiza una correcta evaluación del uso real y efectivo de la marca materia de cancelación.

### **C.2. Respecto de la Resolución N° 1160-2018/TPI-INDECOPI de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi (Segunda Resolución):**

La Sala realizó una correcta argumentación al momento de señalar que la Comisión en la previa resolución omitió evaluar la notoriedad invocada en la marca materia de cancelación, ya que dicha condición pudo variar el resultado final de dicha resolución,

---

<sup>14</sup> Constitución Política del Perú – 1993: Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona  
Toda persona tiene derecho: (...)

20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad.  
(...)

declarando así la nulidad de la misma porque su contenido no comprende todas las cuestiones planteadas en el procedimiento (principalmente debido a una incorrecta aplicación de la Decisión 486 al considerar que las marcas notorias no son una excepción ante la cancelación por falta de uso) estando incurso en la causal de nulidad establecida en el artículo 10, inciso 1) del TUO de la Ley 27444.

Dicha causal de nulidad implica una contravención al principio de legalidad<sup>15</sup> apreciado en el numeral 1.1 del artículo IV del TUO de la Ley 27444 que indica: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.”, siendo que la Decisión 486 tiene validez en nuestro marco normativo nacional gracias a que el Perú es parte de la Comunidad Andina y consecuentemente a lo aprobado dispuesto por la misma<sup>16</sup>.

### **C.3 Respecto de la Resolución N° 6560-2018/CSD-INDECOPI de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi (Tercera Resolución):**

La Comisión hace correcto en corregir su anterior razonamiento y señalar que las marcas notorias no son pasibles de cancelación por falta de uso (siempre que mantengan vigente dicha condición), siendo así que ahora si procederá a evaluar la notoriedad de la marca materia de cancelación.

Seguidamente, cumplen con señalar que la marca materia de cancelación no ha sido declarada como notoria, pues la notoriedad fue decretada únicamente para la marca mixta TREBOL para distinguir aparatos sanitarios en general, sus partes y accesorios en general de la clase 11, no encontrando una vinculación con debidos fundamentos para ampliar la protección de la notoriedad a la marca TREBOL para distinguir adhesivos y pegamentos para la industria de la construcción la clase 1, puesto que no se ha acreditado que dicho sector tenga alto conocimiento de la presente marca.

En ese sentido, la Comisión procede a evaluar las pruebas aportadas hasta dicho momento consistentes en únicamente eran 2 facturas, emitidas por la emplazada en favor de diversas personas, entre el 09 de setiembre de 2016 y el 19 de setiembre de

---

<sup>15</sup> Pacori, J. (2019). Las Causales de Nulidad del Acto Administrativo. *Revista Iuris Dictio Perú*; Vol. 1 (2019); 7-12.

<sup>16</sup> Constitución Política del Perú – 1993: Artículo 55.- Tratados  
Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.

2016 correspondientes a la comercialización de 50 unidades de pegamento en polvo gris con la denominación TREBOL, en concordancia con lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486.

La Comisión procede a declarar correctamente fundada la acción de cancelación por falta de uso, ya que la marca materia de cancelación no fue usada en el sentido establecido por el artículo 166 de la Decisión 486, puesto que no se han comercializado de la manera que correspondería a un uso real y efectivo de productos como lo son los adhesivos y pegamentos para la industria de la construcción. Al respecto, la autora María del Carmen Arana Courrejolles señala que: *“El uso de la marca debe probar un uso real y efectivo en el mercado andino, para ello la autoridad exige que la marca debe figurar objetivamente en las facturas o boletas de venta y debe constar claramente el nombre o tipo de los productos o servicios comercializados con la marca”*<sup>17</sup>.

Considero que la apreciación de la Comisión es correcta hasta el momento en que fue emitida, pues es importante señalar que en el escrito de apelación presentado posteriormente se presentan nuevas pruebas y argumentos.

#### **C.4. Respecto de la Resolución N° 1321-2019/TPI-INDECOPI de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi (Cuarta Resolución):**

La Sala procede a señalar que la marca materia de cancelación es una reproducción parcial de la marca notoria mixta de la clase 11, basando el argumento en la definición de “reproducción” brindada por el diccionario “Pequeño Larousse Ilustrado”, para así extender la notoriedad de la marca mixta de la clase 11 a la marca denominativa materia de cancelación de la clase 1. Seguidamente, luego de declarar que la marca materia de cancelación ostenta la protección de notoriedad gracias al razonamiento previo, se omite a evaluar las pruebas brindadas del uso de la marca puesto que las marcas notorias no son pasibles de cancelación, declarando así infundada la cancelación por falta de uso.

Considero que la Sala no ha hecho una correcta evaluación en base a los siguientes puntos:

---

<sup>17</sup>Arana Courrejolles, María del Carmen (2017). La Protección Jurídica de los Signos Distintivos Marcas, Nombres y Lemas Comerciales.

Las marcas son registros independientes, esta idea es reforzada mediante el Precedente de Observancia Obligatoria dictado en la Resolución N° 410-2020/TPI-INDECOPI en el cual se señala: *“no es posible que con un mismo medio probatorio se pretenda acreditar el uso de dos o más marcas derivadas, toda vez que se trata de marcas diferentes, aun cuando compartan un elemento distintivo común.”*

Hay que tener presente que el razonamiento usado por la Sala para ampliar la protección de la notoriedad de una marca a otra de distinta clase fue emitido sin usar de base ninguna fuente del derecho.

El mismo razonamiento no puede ser repetido en otros procedimientos, pues de ser así, se estaría dando a entender que basta con ser titular de una marca que ya fue declarada notoria en un solo sector pertinente para así poder registrar una marca similar en las clases que se deseen, aún cuando no se usen y ni tampoco cumplan con ser altamente conocidas fuera del sector pertinente donde fue declarada notoria, ya que la notoriedad de la marca alcanzaría a otras clases donde existan registros de una marca sin mayor variación.

En el supuesto en el que no se haya declarado la protección de notoriedad para la marca materia de cancelación, se debía proceder a evaluar las nuevas pruebas aportadas por la emplazada en su escrito de apelación de fecha 24 de enero de 2019, las cuales la Comisión no tuvo oportunidad de evaluar. En dichas nuevas pruebas consistentes en facturas entre los años 2015 y 2016 y en declaraciones únicas de aduanas que demuestran el uso de la marca TREBOL, no se acreditan el uso de la marca TREBOL de la clase 1 materia de cancelación, puesto que la emplazada señalaba que el uso recaía en el producto “KIT TREBOL ACCESORIO ADHESIVO CLASSIC” de diferentes colores. Los mencionados productos no son “Adhesivos y pegamentos para la industria de la construcción”, sino son accesorios consistentes en una barra para toalla (clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza), porta rollo de papel higiénico (clase 21), jabonera (clase 21), porta cepillos para pared (clase 21) y 2 ganchos (clase 20). En ese sentido, la emplazada pretendía probar con otros productos distintos el uso de la marca TREBOL para la clase 1, por lo cual tampoco se hubiera acreditado el uso real y efectivo de dicha marca y por ende se debía cancelar el registro por falta de uso.

## D. CONCLUSIONES

- La Sala Especializada en Propiedad Intelectual no realizó una correcta fundamentación para determinar que la notoriedad declarada para unos productos específicos alcance a una marca similar de la misma titular que distingue productos distintos, basándose en una interpretación de la palabra “reproducción” del Diccionario Larousse, sin tener fundamento mayor en si quiera una fuente del derecho.
- Si bien no todas las resoluciones emitidas por el INDECOPI tienen que ser Precedentes de Observancia Obligatoria, pudiendo así emitir resoluciones sin repetir el mismo razonamiento en diferentes casos, esto no debería ser una puerta abierta para pensar que el razonamiento usado en una sola Resolución no generará una perspectiva diferente en el mercado respecto de la previsibilidad que se puede esperar del INDECOPI. Hay que tener en cuenta que la propia Sala en otro expediente en la Resolución N° 1201-2020-TPI/INDECOPI, se dispuso el registro de la marca TREBOL a favor de T.Q.C. S.A. para productos distintos también de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, ya no tomando en cuenta el mismo argumento del presente caso para extender la notoriedad de la marca mixta TREBOL de la clase 11 a su marca denominativa TREBOL de la clase 1 de C.C. S.A., y no se puede culpar a dicha empresa, puesto que naturalmente esperaría que se aplique el mismo razonamiento que privilegió con la protección de la notoriedad a su marca de la clase 1.
- El autor Alfredo Bullard, partiendo del análisis económico del derecho, nos señala que **“La equidad del caso concreto no se agota en ese caso. Implica ver los efectos que el caso tiene en otros, distintos a las partes y evaluar qué pasaría si el caso se repitiera *ad infinitum*. Al hacerlo se evita que en la búsqueda de la justicia se cometan nuevas y quizás más profundas injusticias por no entender muchas veces que las decisiones aparentemente justas generan tremendos desperdicios”**<sup>18</sup>. Siendo así que no se evaluó en el presente caso que pasaría si la notoriedad adquirida únicamente por el sector pertinente de determinadas marcas fuera ampliada a

---

<sup>18</sup> Bullard, Alfredo (2018). Análisis Económico del Derecho (p. 38).

marcas similares que distinguen productos y/o servicios distintos que ni pueden acreditar un uso real y efectivo, bastando así un registro defensivo.

- Según los autores Jonathan Haskel y Stian Westlake, desde un punto de vista puramente económico, nos hablan de como sería una infraestructura adecuada para poder incrementar la inversión en los activos intangibles, como son las marcas. Siendo así que las instituciones, como en este caso el INDECOPI, y las normas son partes fundamentales de dicha infraestructura, ya que si ambas partes no tienen un mínimo de predictibilidad en cuanto al resultado, se puede disminuir la confianza ya no solo en las instituciones y las normas, sino también en la inversión de intangibles, que es lo que defiende el INDECOPI en cuanto a propiedad intelectual, señalando así lo siguiente: **“La inequidad puede ser también económicamente contra productiva a nivel de las empresas y los negocios fuertes en riqueza intangible pueden tener un incentivo para presionar al gobierno por ventajas injustas, que nuevamente disuade a los incentivos de otros para invertir. Todo esto crea un desafío profundo para los gobiernos. Para ayudar a que la economía intangible prospere, los legisladores querrán fomentar la confianza y las instituciones sólidas, fomentar las oportunidades, mitigar el conflicto social y prevenir a empresas poderosas de complacerse en la búsqueda de rentas”**<sup>19</sup>.
- Considero que la accionante tuvo posibilidades de obtener una resolución final favorable si se aplicaba estrictamente el marco jurídico pertinente para el presente proceso, no es común esperar el razonamiento dictado por la Sala en cuanto a extender la notoriedad a otros registros marcarios.
- La notoriedad de la marca es un mecanismo importante en cualquier país que pretenda incentivar los registros marcarios y atraer a grandes empresas con un alto valor en sus marcas, implicando así encontrar un balance en cuanto al grado de notoriedad para que no se extienda su protección más allá de lo debidamente razonable y así terminar desincentivando el registro de marcas ni

---

<sup>19</sup> Haskel, J. y Westlake, S (2017). Capitalism without Capital: The Rise of Intangible Economy. 237-238. Texto original en inglés:

**“Inequality can also be economically counterproductive at the level of firms. And powerful intangible-rich businesses have an incentive to lobby government for unfair advantages, which again deters others’ incentives to invest. All of this creates a deep challenge for governments. To help the intangible economy thrive, policymakers will want to encourage trust and strong institutions, encourage opportunity, mitigate divisive social conflict, and prevent powerful firms from indulging in rent-seeking.”**

emitir resoluciones contradictorias que puedan disminuir la confianza en la institución de protección a la propiedad intelectual, pero tampoco reducir su protección de modo que no sea llamativo realizar el debido esfuerzo a cambio de obtener una protección especial diferente al resto de marcas comunes.

- Alcanzar un alto grado de notoriedad de una marca implica una protección especial frente al resto de marcas (las cuales ya tienen una protección bastante importante en el mercado) siendo así que son pasibles de protección ante otros signos idénticos o similares que distinguen productos diferentes<sup>20</sup>, ahorrando entonces la necesidad de tener que registrar la misma marca en todas las clases posibles que posiblemente no se les termine dando un uso como es en el presente caso. Existen varias razones por las cuales no es conveniente tener una misma marca distinguiendo productos completamente diferentes (o por lo menos que los consumidores lo perciban así a pesar de que sean de distintos orígenes empresariales) basándonos en las funciones de las marcas como la reputación o su fuerza distintiva. El autor Faria Correa nos señala, **“la dilución corresponde, en el Derecho de las marcas, a la inflación en el campo del derecho económico. Cuantas más monedas se emiten, más desgastada se torna la unidad monetaria.”**<sup>21</sup> Tornándose así realmente difícil mantener la misma impresión en los consumidores respecto de una misma marca en productos completamente distinto, pero gracias a esta protección elevada de la notoriedad se puede romper el principio de especialidad y evitar el registro de la misma marca en todas las clases posibles a fin de evitar el registro por parte de terceros de marcas similares o idénticas para distinguir productos distintos.

---

<sup>20</sup> Literal e) del Artículo 155 de la Decisión 486.

<sup>21</sup> Correa, J. (1997), como se citó en Siemsen, E. y Atab, R. (2013) Los Retos Actuales de la Propiedad Intelectual: Visión Latinoamericana. *THEMIS* (p.266).

## E. BIBLIOGRAFIA

### BIBLIOGRAFÍA

Maraví Contreras, A. (2014). Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. *Foro Jurídico*, (13), 58-68.

Tato Plaza, A. (2005). Introducción al Régimen Jurídico de la Marca Notoria y de la Marca Renombrada en la Nueva Ley Española de Marcas. *IUS ET VERITAS; Núm. 31 (2005); 30-38.*

Gamboa Vilela, P. (2006). La protección de las marcas notoriamente conocidas bajo el Régimen Comunitario Andino. *Foro Jurídico*, (06), 157-168.

Escobar-Vásquez-de-Velasco, M. (2016). Comentarios a los precedentes de observancia obligatoria en materia de cancelación parcial de marcas por falta de uso. *Advocatus*, (034), 35-45.

Pacori, J. (2019). Las Causales de Nulidad del Acto Administrativo. *Revista Iuris Dictio Perú; Vol. 1 (2019); 7-12.*

Arana Courrejolles, María del Carmen (2017). La Protección Jurídica de los Signos Distintivos Marcas, Nombres y Lemas Comerciales.

Bullard, Alfredo (2018). Análisis Económico del Derecho (p. 38).

Haskel, J. y Westlake, S (2017). *Capitalism without Capital: The Rise of Intangible Economy.*

Correa, J. (1997), como se citó en Siemsen, E. y Atab, R. (2013) Los Retos Actuales de la Propiedad Intelectual: Visión Latinoamericana. *THEMIS.*

Decisión 486

Decreto Legislativo 1075

Constitución Política del Perú – 1993

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (España)

ADPIC: Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.



## **F. ANEXOS**

1. Escrito de Interposición de Cancelación y sus Anexos.
2. Escrito de Contestación y sus Anexos.
3. Primera Resolución N° 3938-2017/CSD-INDECOPI.
4. Escrito de Apelación.
5. Escrito de Contestación a la Apelación.
6. Segunda Resolución N° 1160-2018/TPI-INDECOPI.
7. Tercera Resolución N° 6560-2018/CSD-INDECOPI.
8. Segundo escrito de Apelación y sus Anexos.
9. Cuarta Resolución N° 1321-2019/TPI-INDECOPI.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

278

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

**RESOLUCIÓN N° 1321-2019/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 706814-2017/DSD**

ACCIONANTE : [REDACTED]

EMPLAZADA : [REDACTED]

**Cancelación de registro de marca por falta de uso – Notoriedad alegada por la emplazada**

Lima, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve

**I. ANTECEDENTES**

Con escrito del 30 de mayo de 2017, [REDACTED] (Perú) solicitó la cancelación del registro, por falta de uso, de la marca de producto constituida por la denominación TREBOL, inscrita con Certificado N° 154983, a favor de Corporación Cerámica S.A. (Perú), para distinguir adhesivos y pegamentos para la industria de la construcción de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial. Indicó que, mediante Expediente N° 684722-2016<sup>1</sup>, solicitó el registro de la marca TREBOLCENTRO INTERIOR Y EXTERIOR, RINDE Y CONSTRUYE MÁS, para distinguir productos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, siendo un impedimento para tal registro la marca TREBOL.

Con escrito del 1 de setiembre de 2017, [REDACTED] absolvió el traslado de la acción de cancelación manifestando lo siguiente:

- i) Ha venido utilizando la marca cuestionada para distinguir productos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial de forma regular y continua durante los tres años precedentes a la solicitud de cancelación.

<sup>1</sup> Se ha verificado que en el citado expediente se emitió la Resolución N° 3363-2017/CSD-INDECOPI de fecha 26 de octubre de 2017, mediante la cual la Comisión de Signos Distintivos –entre otros- declaró FUNDADA la oposición formulada por Corporación Cerámica S.A. en base a su marca TREBOL (Certificado N° 154983). Asimismo, mediante Resolución N° 1224-2018/TPI-INDECOPI del 6 de junio de 2018, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual CONFIRMÓ la Resolución N° 3363-2017/CSD-INDECOPI de fecha 26 de octubre de 2017.

278



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° 1321-2019/TPI-INDECOPI



EXPEDIENTE N° 706814-2017/DSD

- ii) Mediante Resolución N° 1853-2017/TPI-INDECOPI de fecha 14 de junio de 2017<sup>2</sup>, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual reconoció a la marca TREBOL como un signo notoriamente conocido. Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar el uso de la marca TREBOL (Certificado N° 154983).


Mediante Resolución N° 3938-2017/CSD-INDECOPI de fecha 1 de diciembre de 2017, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la acción de cancelación y, en consecuencia, CANCELÓ el registro de la marca TREBOL (Certificado N° 154983), al considerar que las pruebas presentadas no acreditan el uso de la marca objeto de cancelación. Asimismo, respecto a la notoriedad alegada indicó que no corresponde en el presente procedimiento evaluar si la marca objeto de cancelación ostenta el carácter de notoriamente conocida.

Mediante Resolución N° 1160-2018/TPI-INDECOPI de fecha 22 de mayo de 2018, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual resolvió: *"Declarar NULA la Resolución N° 3938-2017/CSD-INDECOPI de fecha 1 de diciembre de 2017 y, en consecuencia, DEVOLVER los actuados a la Primera Instancia a fin de que emita un nuevo pronunciamiento en donde se evalúe la notoriedad de la marca TREBOL (Certificado N° 154983) a efectos de analizar si corresponde o no su cancelación"*.

<sup>2</sup> La citada resolución fue emitida en el Expediente N° 651650-2016, mediante el cual [REDACTED] A. interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial y por actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena contra [REDACTED], sustentando dicha denuncia en la notoriedad de las marcas TREBOL

(Certificado N° 99406),  TREBOL (Certificado N° 39969) y  (Certificado N° 100687), para distinguir productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial.

Asimismo, en la referida resolución, la Sala determinó lo siguiente:

Por lo expuesto, los medios probatorios acreditan que el signo  TREBOL era ampliamente conocido y difundido únicamente con relación a aparatos sanitarios en general, sus partes y accesorios de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial a la fecha de interposición de la presente acción, por lo que corresponde considerarlo como una marca notoriamente conocida.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

278


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

RESOLUCIÓN N° 1321-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 706814-2017/DSD

Mediante Resolución N° 6560-2018/CSD-INDECOPI del 14 de diciembre de 2018, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la acción de cancelación y; en consecuencia, CANCELÓ el registro de la marca de producto TREBOL (Certificado N° 154983). La Comisión consideró lo siguiente:


**Respecto a la notoriedad alegada**

- i) De la revisión de las pruebas aportadas se advierte que las mismas no logran acreditar que la marca objeto de cancelación sea notoriamente conocida entre el público consumidor del Perú u otro País Miembro de la Comunidad Andina con anterioridad al inicio del presente procedimiento, siendo necesario precisar que la notoriedad declarada mediante Resolución N° 1853-2017/TPI-INDECOPI es respecto de la marca  TREBOL, para productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, la cual no guarda relación con la marca en cuestión.

**Respecto al uso de la marca TREBOL (Certificado N° 154983)**

- ii) La emplazada ha presentado dos facturas electrónicas que acreditan el uso de la marca TREBOL, de forma denominativa, para distinguir pegamento en polvo, el cual se encuentra comprendido dentro de los adhesivos y pegamentos para la industria de la construcción de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial que distingue la marca cuestionada; sin embargo, tal cantidad es insuficiente para acreditar el uso de la referida marca.

Con escrito del 23 de enero de 2019, [REDACTED] interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- i) La marca  TREBOL ha sido reconocida como notoria en diversos pronunciamientos, por lo que la misma debe ser protegida sin hacer distinción entre los productos y las clases a las que pertenecen, con la finalidad de evitar el riesgo de confusión o dilución.
- ii) Asimismo, se debe tener en cuenta que la marca objeto de cancelación es una variación no sustancial de la marca cuya notoriedad ha sido reconocida.
- iii) En el caso que la accionante solicite el registro de la marca TREBOL, para distinguir productos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, la misma sería denegada en base a su marca notoria.



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° 1321-2019/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 706814-2017/DSD**

- iv) Su marca **TREBOL** sí está siendo usada para distinguir los productos para los que fue registrada, conforme se desprende de las declaraciones de importación que adjunta.

Adjuntó medios probatorios.

No obstante haber sido notificada, [REDACTED], no absolvió el traslado de la apelación.

## II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

- a) Si se ha acreditado la notoriedad alegada por [REDACTED], a efectos de analizar si corresponde o no la cancelación de la marca **TREBOL** (Certificado N° 154983).
- b) De ser el caso, si se ha acreditado el uso de la marca de producto **TREBOL** (Certificado N° 154983), para distinguir adhesivos y pegamentos para la industria de la construcción de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial.

## III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

### 1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado que [REDACTED] (Perú) obtuvo el registro de la marca de producto constituida por la denominación **TREBOL**, para distinguir adhesivos y pegamentos para la industria de la construcción de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 14 de julio de 2009, con Certificado N° 154983, vigente hasta el 14 de julio de 2029<sup>3</sup>.

### 2. Notoriedad de la marca de la emplazada

<sup>3</sup> Dicho registro se otorgó por mandato de la Resolución N° 12236-2009/DSD-INDECOPI de fecha 14 de julio de 2009, la misma que fue notificada a su titular el 8 de setiembre de 2009.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

229

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

RESOLUCIÓN N° 1321-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 706814-2017/DSD

En el presente caso, a fin de acreditar la notoriedad alegada, [REDACTED] ha presentado los siguientes medios probatorios:

- a) Copia de la Resolución N° 1853-2017/TPI-INDECOPI de fecha 14 de junio de 2017 (fojas 29-51), en la cual la Sala Especializada en Propiedad Intelectual señaló lo siguiente:

*"Por lo expuesto, los medios probatorios acreditan que el signo*



**TREBOL** era ampliamente conocido y difundido únicamente con relación a aparatos sanitarios en general, sus partes y accesorios de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial a la fecha de interposición de la presente acción, por lo que corresponde considerarlo como una marca notoriamente conocida".

Cabe mencionar que la notoriedad de la marca antes mencionada fue invocada y reconocida a favor de [REDACTED].

- b) Copia de la Resolución N° 4557-2018/CSD-INDECOPI de fecha 28 de agosto de 2018<sup>4</sup> (fojas 183-196), mediante la cual la Comisión de Signos Distintivos estableció que las situaciones de hecho y derecho no han variado respecto al reconocimiento de la notoriedad establecida mediante la Resolución N° 1853-2017/TPI-INDECOPI.

Del análisis conjunto de los medios probatorios antes señalados, la Sala advierte



que la marca **TREBOL** ha sido reconocida como notoria a favor de la emplazada, para distinguir aparatos sanitarios en general, sus partes y accesorios de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, siendo que dicho reconocimiento se ha mantenido en la resolución administrativa del 28 de agosto de 2018.

<sup>4</sup> Cabe precisar que la citada resolución quedó consentida.



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° 1321-2019/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 706814-2017/DSD**

### 3. Sobre la cancelación de marcas notorias

En el presente caso, la Sala considera necesario indicar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en los Procesos 269-IP- 2016<sup>5</sup> y 458-IP-2017<sup>6</sup> que las marcas notorias rompen el principio de uso real y efectivo, lo que significa que no se le negará la calidad de notorio al signo que, en algún país miembro de la Comunidad Andina donde se solicita su protección, no se esté usando.

En esa misma línea, el Tribunal ha señalado que, la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba de uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a las marcas notorias.

De otro lado, el Tribunal ha establecido que si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad vigente en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina.

En virtud de lo anterior, la Sala advierte que la marca cuya notoriedad ha sido reconocida no puede ser cancelada por falta de uso, debido a que no se requiere acreditar esto último para mantener su condición de notoria, lo cual encuentra sustento en el hecho que aquel que obtuviera su cancelación no podría obtener su registro, ya que al mantenerse notoriedad de la marca se originaría riesgo de confusión o dilución de la fuerza su distintiva.

Asimismo, se advierte que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha señalado o limitado la protección que reciben las marcas notorias, frente a procesos de cancelación, en función de los productos o clases a las que pertenecen.

En tal sentido, no corresponde cancelar el registro de una marca por falta de uso cuando su titular acredite la notoriedad de dicha marca, aun cuando tal

<sup>5</sup> Publicado en la Gaceta Oficial N° 3340 de fecha 10 de julio de 2018.

<sup>6</sup> Publicado en la Gaceta Oficial N° 3287 de fecha 21 de mayo de 2018.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

280

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

**RESOLUCIÓN N° 1321-2019/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 706814-2017/DSD**

reconocimiento sea respecto de productos de una clase distinta a aquella en la que se encuentran los productos que distingue la marca objeto de cancelación.

**4. Respecto a la cancelación de la marca TREBOL**

La Comisión de Signos Distintivos señaló que la marca cuya notoriedad ha sido



acreditada **TREBOL** no guardaría relación con la marca TREBOL (Certificado N° 154983), por lo que dispuso la cancelación del registro de la marca en cuestión, luego de concluir que la emplazada no acreditó su uso.

En su recurso de apelación, [REDACTED] señaló que la notoriedad de la marca debe ser protegida sin hacer distinción entre los productos o clases a las pertenecen, a fin de evitar el riesgo de confusión o dilución. Asimismo, indicó que la marca objeto de cancelación sería una variación no sustancial de la marca cuya notoriedad ha sido reconocida.

Al respecto, de acuerdo a lo señalado en el punto 3, el hecho que la notoriedad de



la marca **TREBOL** sea para distinguir aparatos sanitarios en general, sus partes y accesorios de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, esto es, para productos distintos a los que distingue la marca objeto de cancelación (adhesivos y pegamentos para la industria de la construcción de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial), no impide que la protección que recibe la marca notoria, frente al procedimiento de cancelación, recaiga también sobre la marca en cuestión.

Ahora bien, la Sala advierte que la marca notoria es de naturaleza mixta, mientras que la marca objeto de cancelación es denominativa, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

AK

M-SPI-01/01

7-9





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° 1321-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 706814-2017/DSD

| MARCA NOTORIA  | MARCA OBJETO DE CANCELACIÓN              |
|--|--|
| <br><b>TREBOL</b> | <b>TREBOL</b><br>(Certificado N° 154983) |

Al respecto, se observa que la marca objeto de cancelación reproduce<sup>7</sup> el elemento denominativo de la marca notoria (reproducción parcial), lo cual a criterio de la Sala permite concluir que la protección que recibe la marca notoria, frente al procedimiento de cancelación por falta de uso, es también aplicable a la marca denominativa TREBOL (Certificado N° 154983).

Por las razones expuestas, al haberse determinado que [REDACTED]

[REDACTED] es titular de la marca notoria  **TREBOL**, no corresponde cancelar por falta de uso la marca TREBOL (Certificado N° 154983).

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero: Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por [REDACTED]

Segundo: REVOCAR la Resolución N° 6560-2018/CSD-INDECOPI del 14 de diciembre de 2018, mediante la cual la Comisión de Signos Distintivos declaró

<sup>7</sup> Sobre el particular, el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

"h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, (...).

Asimismo, se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos. En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el scanner, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta. García Pelayo y Gross. Pequeño Larousse Ilustrado, Buenos Aires 1995, p. 562.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

281

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

RESOLUCIÓN N° 1321-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 706814-2017/DSD

FUNDADA la acción de cancelación y; en consecuencia, CANCELÓ el registro de la marca de producto TREBOL (Certificado N° 154983).

Tercero: MANTENER VIGENTE el registro de la marca TREBOL (Certificado N° 154983), inscrita a favor de [REDACTED], para distinguir adhesivos y pegamentos para la industria de la construcción de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial.

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

**GONZALO FERRERO DIEZ CANSECO**  
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

