



FACULTAD DE DERECHO

**INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO N° 822766-2019**



**PRESENTADO POR
CHRISTIAN TERRY GOMEZ HUAMANI**

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

**LIMA – PERÚ
2023**



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° 822766-2019

Materia : ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE MARCA

Entidad : INDECOPI

Bachiller : CHRISTIAN TERRY GOMEZ HUAMANI

Código : 2015118266

LIMA – PERÚ

2023

En el presente Informe Jurídico se analiza el Procedimiento Administrativo que versa sobre un caso de interposición de acción de cancelación de marca de producto por falta de uso, solicitada por la empresa T.H.L.LLC de Estados Unidos (en adelante, el accionante), mediante la cual se pretende cancelar el registro de la marca de producto “TOMMY BIG”, inscrita a favor de la señora T.S.R.E de Perú (en adelante, la emplazada), con certificado de registro N° 190826, la cual distingue productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional. Adicionalmente, se solicita la anotación preventiva de la solicitud de cancelación.

En su escrito de cancelación total de la marca de producto, el accionante señala que, la marca en mención no viene siendo usada por el titular para distinguir en el mercado los productos para los cuales se encuentra registrada, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicia la presente acción.

La emplazada absolvió la solicitud de cancelación formulada por el accionante, argumentando que, la marca en cuestión ha sido usada durante el periodo comprendido entre el 23 de octubre de 2016 y el 23 de octubre de 2019, para distinguir productos de la clase 25, adjuntando como medio probatorio 365 comprobantes de pago.

Mediante Resolución N° 514-2020/CSD-INDECOPI del 13 de febrero de 2020, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI (en adelante, “la Comisión”), declaró fundada en parte la acción de cancelación interpuesta por el accionante; y, en consecuencia, canceló parcialmente el registro de la marca de producto constituida por la denominación TOMMY BIG, inscrita a favor de la emplazada con certificado N° 190826, la cual distinguía trusas de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

El accionante formuló recurso de apelación contra la Resolución emitida por la Comisión, evidenciándose que la emplazada no formuló sus descargos. En ese sentido, mediante Resolución N° 0218-2021/TPI-INDECOPI del 17 de febrero de 2021, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (en adelante, la Sala), revocó la resolución emitida por la Comisión en el extremo que, mantuvo vigente el registro de la marca TOMMY BIG con Certificado N° 190826 para distinguir trusas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, y en su defecto cancelar el registro de la mencionada marca.

Asimismo, la Sala precisó que queda firme la resolución emitida por la Comisión en el extremo que canceló el registro de la marca TOMMY BIG con Certificado N° 190826 para distinguir prendas de vestir en general, ropa interior, calzones, calzoncillos, camisetas, polos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

NOMBRE DEL TRABAJO

GOMEZ HUAMANI.docx

RECUENTO DE PALABRAS

8354 Words

RECUENTO DE PÁGINAS

26 Pages

FECHA DE ENTREGA

Oct 5, 2023 10:20 AM GMT-5

RECUENTO DE CARACTERES

43841 Characters

TAMAÑO DEL ARCHIVO

112.7KB

FECHA DEL INFORME

Oct 5, 2023 10:20 AM GMT-5**● 13% de similitud general**

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

- 13% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 7% Base de datos de trabajos entregados
- 2% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● Excluir del Reporte de Similitud

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



USMP FACULTAD DE DERECHO
Dr. GINO RIOS PATIO
Director del Instituto de Investigación Jurídica

GRP/
REB

ÍNDICE

I. RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO	3
• A. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN	3
• FUNDAMENTOS DE HECHO	3
• FUNDAMENTOS DE DERECHO	3
• MEDIOS PROBATORIOS	3
• B. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN A LA CANCELACIÓN DE MARCA	3
• FUNDAMENTOS DE HECHO	3
• FUNDAMENTOS DE DERECHO	4
• MEDIOS PROBATORIOS	4
• C. RESOLUCIÓN N° 514-2020/CSD-INDECOPI de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi (Primera Resolución):	4
• D. SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN	5
• FUNDAMENTOS DE HECHO	5
• FUNDAMENTOS DE DERECHO	6
• MEDIOS PROBATORIOS	6
• E. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA APELACIÓN	6
• F. RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI-INDECOPI de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi (Segunda Resolución):	6
II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE	9
• A. CUESTIONES MATERIALES:	9
• B. CUESTIONES PROCEDIMENTALES:	16
III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS	20
• A. CUESTIONES MATERIALES:	20
• B. CUESTIONES PROCEDIMENTALES:	21
IV. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS	21
• A. SOBRE LA RESOLUCIÓN N° 514-2020/CSD-INDECOPI	21
• B. SOBRE LA RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI-INDECOPI	22
V. CONCLUSIONES	22
VI. BIBLIOGRAFÍA	24
VII. ANEXOS	24

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

A. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN

El 23 de octubre de 2019, la empresa T.H.L.LLC de Estados Unidos (en adelante, el accionante) solicitó la cancelación del registro de la marca de producto constituida por la denominación TOMNY BUG otorgado mediante Certificado N° 190826 en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial que distingue prendas de vestir en general, ropa interior, trusas, calzones, calzoncillos, camisetas, polos a favor de la señora T.S.R.E de Perú (en adelante, la emplazada).

El hecho alegado en el presente informe tuvo lugar bajo aplicación del artículo 165° de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1075 que, aprueba Disposiciones Complementarias de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

• FUNDAMENTOS DE HECHO

El 23 de octubre de 2019, el accionante solicitó la cancelación total del registro de la marca de producto constituida por la denominación TOMNY BUG, marca que distingue prendas de vestir en general, ropa interior, trusas, calzones, calzoncillos, camisetas, polos, de la clase 25 de la Clasificación Internacional, inscrita con Certificado N° 190826, a favor de la emplazada.

Señalando que, la marca objeto de cancelación distingue no ha sido puestos en el comercio o no se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, cantidad y del modo que normalmente corresponde, siendo entonces la marca TOMNY BIG no utilizada en el mercado para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

• FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Art. 165 y 166 de la Decisión 486

• MEDIOS PROBATORIOS

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

B. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN A LA CANCELACIÓN DE MARCA

Con fecha 26 de noviembre de 2019, la empresa emplazada se apersonó al procedimiento contestando la oposición, solicitando que infundada la acción de cancelación por falta de uso presentada por el accionante, a razón a los siguientes fundamentos:

• FUNDAMENTOS DE HECHO

La emplazada cumple con alegar que efectivamente ha utilizado la marca materia de

cancelación de manera real y efectiva para distinguir los productos registrados en la clase 25.

- **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

- Artículos 165°, 166° de la Decisión 486.

- **MEDIOS PROBATORIOS**

Con la finalidad de acreditar el uso de la marca materia de cancelación, la emplazada presentó los siguientes medios probatorios:

- 365 comprobantes de pago (boletas, facturas y guías de remisión) giradas bajo el Ruc a nombre del titular de la marca en donde se consigna la denominación “TOMNY BIG”, distinguidos de la siguiente manera:
 - En el año 2016: 65 comprobantes de pago
 - En el año 2017: 112 comprobantes de pago
 - En el año 2018: 90 comprobantes de pago
 - En el año 2019: 98 comprobantes de pago

C. RESOLUCIÓN N° 514-2020/CSD-INDECOPI de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi (Primera Resolución):

Mediante Resolución N° 514-2020/CSD-INDECOPI de fecha 13 de febrero de 2020, la Comisión decidió respecto al uso de la marca materia de cancelación; se considerarán las pruebas presentadas, las cuales acreditarán el uso de la marca dentro del plazo de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, tomando en cuenta que la fecha de interposición de la acción de cancelación fue el 23 de octubre de 2019, el periodo comprendido será entre el 22 de octubre de 2016 y el 22 de octubre de 2019, de acuerdo a lo establecido en el artículo 167° de la Decisión 486.

Es así que, de acuerdo a los medios probatorios presentados en su conjunto por la emplazada se verifica que se acredita el uso efectivo de la marca “TOMNY BIG” para distinguir trusas para caballeros, habiendo sido comercializados en cantidades razonables y dentro del periodo pertinente, evidenciándose la puesta en el comercio de los productos identificados con dicha marca y en la clase 25 de la Clasificación Internacional, en el mercado peruano.

No obstante, la marca fue registrada bajo la clase 25, la cual distingue prendas de vestir en

general, ropa interior, trusas, calzones, calzoncillos, camisetas, polos; y siendo que, únicamente se acreditó que la marca viene siendo usada para comercializar “trusas” para caballeros, se procedió a limitar los productos distinguidos en la clase mencionada, a los productos que se ha demostrado su uso.

En tal sentido, de acuerdo al artículo 165° de la Decisión 486 se declara fundada en parte la acción de cancelación interpuesta; y, en consecuencia, se canceló parcialmente el registro de la marca de producto constituida por la denominación TOMNY BIG a favor de la emplazada con certificado N° 190826, la que en adelante distinguirá trusas de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

D. SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN

Con fecha 25 de marzo de 2020, el accionante interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 514-2020/CSD-INDECOPI emitida por la Comisión, que declaró fundada en parte la acción de cancelación interpuesta; y, en consecuencia, se canceló parcialmente el registro de la marca de producto constituida por la denominación TOMNY BIG.

• FUNDAMENTOS DE HECHO

- Respecto de los medios probatorios presentados:

Señala que, resultan ser insuficientes para acreditar el uso de la marca objeto de cancelación en la cantidad y modo que corresponde a la naturaleza de las trusas, dado que, son de consumo masivo, de alta demanda y rotación.

Asimismo, señala que, en el mercado se comercializan millones de prendas de vestir, entre ellas las trusas, siendo que la cantidad de facturas presentadas por la emplazada como medios probatorios no son suficientes.

- Respecto al contenido y la forma de emitir las facturas presentadas como medios probatorios:

Señala que, resulta sospechoso que las facturas emitidas en los años 2016 al 2019 tienen el mismo tipo de letra, a la vez, corresponden únicamente a 25 clientes que se encontrarían vinculados entre sí.

Sobre el contenido de las mismas, son ilegibles y/o presentan errores en la descripción de las compras y/o monto consignado, dado que, al hacer la sumatoria total más el IGV no resulta el monto del importe total establecido en el comprobante, determinándose

así que no sean válidas para la SUNAT, debiendo ser anuladas.

Finalmente, se consignó la denominación TOMNY BIG y/o TOMNY BIG 190826 en varias de las facturas y/o boletas que se han presentado como medio probatorio, resultando sospechoso, ya que, no constituye una práctica usual en el mercado. Por todo lo expuesto, el accionante solicita una audiencia de exhibición de pruebas, con el objetivo de generar convicción respecto de los documentos presentados como acreditación de su uso en el mercado.

- **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

- Artículo 132° del Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba las Disposiciones Complementarias a la Decisión 486.

- **MEDIOS PROBATORIOS**

No adjunta medios probatorios.

E. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA APELACIÓN

La emplazada no absuelve el traslado de la apelación formulada por el accionante.

F. RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI-INDECOPI de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi (Segunda Resolución):

Mediante Resolución N° 0216-2021/TPI-INDECOPI de fecha 17 de febrero de 2021, la Sala resuelve declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el accionante; y, en consecuencia, revocar la Resolución emitida por la Comisión, en el extremo que mantuvo vigente el registro de la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826) para distinguir trusas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial).

Asimismo, resolvió cancelar el registro de la mencionada marca para distinguir trusas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Finalmente, precisa que Queda Firme la Resolución emitida por la Comisión, en el extremo que canceló el registro de la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826) para distinguir prendas de vestir en general, ropa interior, calzones, calzoncillos, camisetas, polos, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

La Sala fundamenta su argumentación en:

- Respecto del uso de la marca producto TOMNY BIG

Señala que para acreditar el uso de la marca materia de solicitud de cancelación se deberá de cumplir en primer lugar, de acuerdo al artículo 165° de la Decisión 486:

- a. 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 alteran su carácter distintivo.
- b. Si la marca es empleada para identificar todos o algunos de los productos o servicios que distingue la marca.
- c. 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.

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

Y, posteriormente, de haberse cumplido con el primer criterio, se deberá acreditar el uso de la marca materia de cancelación, dentro de los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.

- A. Sobre los medios probatorios (boletas y/o facturas emitidas) presentados por la emplazada.

La emplazada presentó facturas y/o boletas de ventas emitidas durante el periodo comprendido entre el 6 de julio de 2016 al 12 de octubre de 2016 y 31 de octubre de 2019, asimismo, 326 facturas y/o boletas de venta emitidas durante el periodo comprendido entre el 27 de octubre de 2016 y 17 de octubre de 2019, tomándose en cuenta que la acción de cancelación se presentó el 23 de octubre de 2019, se deberá de acreditar el uso de la mencionada marca en el periodo del 23 de octubre de 2016 al 23 de octubre de 2019, considerando ello, las pruebas presentadas no serán consideradas dado que, han sido emitidas fuera del periodo relevante, asimismo las pruebas que resultan ser ilegibles, dado que no es posible determinar su fecha de emisión.

- B. Sobre el cuestionamiento realizado por el accionante respecto del contenido y la

forma de la emisión de las mencionadas boletas y/o facturas presentadas por la emplazada, señalando que:

- “En las facturas y/o boletas de venta se incluyó la denominación TOMNY BIG y/o TOMNY BIG190826, lo cual resulta sospechoso, debido a que ello constituye una práctica inusual.
- Las facturas y/o boletas de venta emitidas durante el periodo 2016 a 2019 cuentan con un mismo tipo de letra.
- En las facturas y/o boletas de venta ofrecidas se aprecia errores, en razón que en determinados casos la suma por concepto de “subtotal” más el “IGV”, no arroja el monto del Importe total consignado en el comprobante de pago.”

Sobre este punto, cabe precisar que la emplazada no cuestionó lo indicado por el accionante ni mucho menos concurrió a la audiencia de exhibición de pruebas, programada de manera virtual, ni tampoco justificó su inasistencia.

Por consiguiente, la Sala tomó a bien realizar las siguientes precisiones:

- Las boletas de venta y/o facturas corresponden a copias no legalizadas, implicando así que no han sido cotejadas previamente por un Notario Público, pudiendo haber generado certeza sobre estos, afirmando que serían una copia fiel de los documentos originales.
- Sobre el detalle de la cantidad y la descripción de los productos comercializados a través de los mencionados comprobantes de pago, se visualiza que se incluyó la denominación TOMNY BIG conjuntamente con el número de Certificado 190826, no constituyendo así una práctica usual en el mercado por parte de agentes económicos.

Por tal motivo, no generó convicción a la Sala para que dichos productos comercializados hayan estado identificados con la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826), determinándose así que la emplazada no ha logrado demostrar el uso o la disponibilidad en el mercado de la referida marca en relación con trusas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

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

A. CUESTIONES MATERIALES:

1. ¿Es factible que se cancele el registro de la marca de la emplazada?

Identificación:

En el presente caso, el accionante manifiesta que los productos consignados en la clase 25 en la Nomenclatura Oficial en la marca TOMNY BIG, registrada en el Certificado N° 190826 a favor de la emplazada, no se acreditó que se haya utilizado o se puso a disponibilidad en el mercado.

Análisis:

Para efectos de determinar si se debe de cancelar la marca en cuestión, es preciso remontarnos a lo que nos referimos como “marca”, definiéndolo MARAVÍ CONTRERAS (2014) de la siguiente manera:

“Las Marcas

Las marcas tienen como finalidad distinguir, es decir, identificar, productos o servicios de los demás de la misma especie para que los consumidores puedan elegir de manera libre y correcta según sus intereses.

¿De qué se componen una marca?

De acuerdo al artículo 134 de la Decisión N° 486, constituye marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y, podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica (...),

¿Qué función cumplen las marcas?

Primero tienen una función indicadora del origen empresarial que es una función básica, (...), deben individualizar un producto o servicio frente al resto. Esta función implica que el consumidor sabe que cada producto o servicio marcado tiene como responsable al titular de la marca.

Segundo, las marcas tienen una función indicadora de calidad puesto que proporcionan información sobre la calidad del producto, que es constante, ya sea alta o baja.

Tercero, (...) función condensadora de eventual goodwill o reputación, según la cual todo el prestigio del producto o servicio se recoge en la marca que lo identifica.

Finalmente, (...) función publicitaria (selling power), (...), una marca es capaz en sí misma de fomentar la adquisición por parte de los consumidores, incluso si la marca está desvinculada de su producto tradicional.” (Págs. 59 – 61)

A la vez, CORNEJO GUERRERO (2014), referente a la definición de marca, señala que:

“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. Los 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”. (Pág. 15)

En ese sentido, lo descrito por los autores es un acercamiento para entender el impacto y la importancia que tiene el desarrollo de una marca en el mercado, entendiéndose el uso de esta como un factor determinante para las elecciones que pueda tomar el consumidor, reduciendo los costos de transacción, entre otros beneficios comerciales y no comerciales que tiene su establecimiento en el mercado. Pero que a su vez, el no usarla puede generar un inconveniente para aquellos competidores que se encuentran con expectativas de ingresar al mercado, haciendo uso de una marca similar, pero no igual, que se encuentra permitido por ley. Por lo que es una necesidad que las salas o comisiones de signos distintivos evalúen correctamente las solicitudes que se presentan para mantener un flujo habitual en el mercado, sin perjudicarlo.

Ahora bien, habiéndose revisado el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, encontramos el Proceso 13-IP-2014, en el cual nos señala que:

“(…),

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”. (Págs. 6 y 7)

A su vez, referente al principio del uso efectivo de la marca, de acuerdo al Proceso 22-IP-2005 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, manifiesta que:

“Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (...) establece la presunción de 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.” (Págs. 10 y 11).

De ello, podemos deducir que son muchas las intenciones por la cual el pronunciamiento de los órganos resolutivos se encuentra orientados a motivar y exigir el uso de la marca por quienes se animan a reservarla, toda vez que uno de los objetivos por lo cual se recomienda proteger el derecho de una marca, es precisamente para resguardar todo el esfuerzo que realiza un administrado para que el consumidor asocie una marca con el servicio o producto que este venga ofreciendo, de lo contrario, en caso de no usarla, solo se estaría perjudicando esta finalidad de beneficiar al consumidor final reduciendo los costos de transacción al elegir.

Por otro lado, el criterio del tribunal es determinante cuando señala que no solo será suficiente la intención de usar la marca registrada, si no que esta se debe materializar en datos u hechos

objetivos que el usuario haya puesto en práctica en el mercado, es por ello que es un requisito indispensable el presentar medios de prueba tales como facturas, boletas, publicidad, auditorías entre otros muchos documentos que habilitan una amplia gama de posibilidades para evitar la cancelación de marca, demostrando ser bastante flexible respecto de la acreditación del uso, más en cuanto deja abierta la posibilidad de presentar “otros” medios probatorios, como veremos más adelante.

Por otro lado, en el artículo 165° de la Decisión 486, en donde nos señala referente a la cancelación del registro de marca, que:

Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de una 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.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos 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.

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 de la marca, eliminando aquéllos 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.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Entendiéndose el mencionado principio en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486 de la siguiente manera:

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 en el mercado, (...).

Es decir, una marca se encuentra en uso en dos supuestos, de acuerdo a lo señalado en la Resolución N° 0112-2020/TPI-INDECOPI del 23 de enero de 2020:

- 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,*
- ii) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. (Pág. 13).*

En ese orden de ideas, se establece la importancia del uso de marca en el mercado con un sustento cuantificable de las ventas que ha realizado, quien sea propietario de la marca. De esta manera, INDECOPI fortalece dos criterios permitiendo acreditar el uso de la marca no solo en territorio nacional, sino que también dando por válido la comercialización de los productos en el exterior, precisamente dentro de los países miembro. En la medida que no se puede ser ajeno con aquellas empresas que tienen como principal objetivo a empresas que laboren en otros mercados.

Continuamente, y a consecuencia de la no comprobación del uso de la marca, de acuerdo a los precedentes de observancia obligatoria (Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre de 2005, modificada por la Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI de fecha 27 de junio de 2016), se 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.*
- 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.*

En el caso en concreto, la interpretación que realiza la Comisión de Signos Distintivos, cuando

cambia la solicitud de cancelación total a una cancelación parcial es acertada, ya que la entidad administrativa en uso de sus facultades puede variar el petitorio, siempre que se encuentre fundamentado objetivamente y con el objetivo de no perjudicar a una empresa o a la marca TOMNY BIG en específico.

Sobre este punto es importante señalar que la cancelación parcial podrá ser otorgada por la Comisión al considerar que no todos los productos que involucra la clase reservada se encuentran usados en el mercado, en el presente caso, TOMNY BIG acreditó un buen número de pruebas que acreditan la venta de una prenda de vestir en específico, siendo las “trusas” su producto más comercializado por lo que en primera instancia se decide otorgar la cancelación parcial de la clase 25, limitando el uso de la marca únicamente para la producción, elaboración y distribución de “trusas”.

Sin embargo, durante la apelación se ponen a disposición de la entidad una serie de fundamentos que cuestionan todos los medios probatorios respecto de su legibilidad, forma y fondo con lo cual, el pronunciamiento de la comisión demuestra la ligereza con la que fue evaluada las pruebas a pesar de ser consideradas como ciertas.

En otras palabras, de acuerdo a lo señalado en la Resolución N° 0112-2020/TPI-INDECOPI del 23 de enero de 2020, para considerar que la identidad o similitud debe evaluarse respecto de los producto o servicio en el registro de marca, se 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 se deberá verificar no sólo si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca, sino también si tal producto o servicio guarda similitud con los demás productos o servicios comprendidos dentro del género. El hecho que se acredite el uso de una marca para un producto o servicio comprendido en un género de productos o servicios distinguidos por dicha marca, no determina automáticamente que se deba mantener la vigencia del registro con relación a dicho género de productos o servicios, ello estará condicionado a que los productos o servicios específicos, cuyo uso se ha acreditado, guarden similitud con los demás productos o servicios comprendidos en el género distinguido*

en el registro de la marca, caso contrario corresponderá reducir o limitar los productos o servicios identificados con la marca únicamente a aquellos cuyo uso se ha acreditado.

Finalmente, de lo señalado en los párrafos precedentes, y abordándolo al caso en cuestión se visualiza que la emplazada presentó 365 comprobantes de pago (boletas, facturas y guías de remisión) giradas bajo el Ruc a nombre del titular de la marca en donde se consigna la denominación “TOMNY BIG”, distinguidos de la siguiente manera:

- En el año 2016: 65 comprobantes de pago
- En el año 2017: 112 comprobantes de pago
- En el año 2018: 90 comprobantes de pago
- En el año 2019: 98 comprobantes de pago

Sin embargo, como es el caso de la solicitud de cancelación de la marca, se deberá de acreditar hasta 3 años antes de presentada la solicitud, es decir entre el periodo de 23 de octubre de 2016 al 23 de octubre de 2019 y de la revisión de los medios probatorios la emplazada presentó copia de facturas y/o boletas de venta emitidas durante el periodo comprendido entre el 6 de julio de 2016 al 12 de octubre de 2016 y 31 de octubre de 2019, no considerándose para el presente caso como medios probatorios, a la vez, no resultan ser legibles los que se hallan en los folios 48, 61, 92, 108, 117, 146, 180, 211 y 232, siendo tampoco tomadas en cuenta.

Ahora bien, respecto del contenido de las boletas cabe señalar que en el artículo 110° de la Ley N° 26662, Ley del Notariado, nos señala que, *el notario certificará reproducciones de documentos obtenidos por cualquier medio idóneo, autorizando con su firma que la copia que se le presenta guarda absoluta conformidad con el original.* Y a la vez el artículo 111° del mismo cuerpo normativo señala que *en caso que el documento presente enmendaduras el notario, a su criterio, podrá denegar la certificación que se le solicita o expedirla dejando constancia de la existencia de las mismas.*

En ese extremo, de la revisión de las boletas presentadas no fueron legalizadas por Notario Público, el cual cotejaría la veracidad de los mismos, pudiendo ser una copia fiel de los documentos originales y generar confianza al momento de ser presentados ante la autoridad administrativa. Asimismo, la emplazada no siendo una práctica común o usual en cada documento incluyó la denominación TOMNY BIG con el número de Certificación 190826.

En consecuencia, teniendo la responsabilidad de poder presentar estos medios probatorios, dentro de la solicitud de exhibición de documentos, los cuales darían certeza del uso de la marca en el mercado, de acuerdo al artículo 173°.2 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, no lo hicieron, siendo en este extremo factible y correcto que la Sala haya cancelado totalmente el registro de la marca a favor de la emplazada.

Asimismo, respecto que, la emplazada en la primera instancia manifestó que utilizaba la marca para vender “trusas” para hombres, no se debió cancelar parcialmente el registro de la marca, dado que, no se verificó correctamente los medios probatorios presentados por la emplazada, ni mucho menos, contradijo los hechos alegados por el accionante, resultando así que se haya cancelado totalmente el registro de la marca, de acuerdo al artículo 165° de la Decisión 486.

B. CUESTIONES PROCEDIMENTALES:

1. ¿Es fundamental que se dé la Audiencia de Exhibición de documentos?

Identificación:

En el presente caso, el accionante presentó el 25 de marzo de 2020, su recurso de apelación, solicitando en este que se ordene fecha y hora para la realización de una Audiencia de Exhibición de Pruebas, siendo programado para el 5 de enero de 2021 a las 16:00 horas por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

Análisis:

En primer lugar, conceptualizar a que nos referimos con “*prueba*”.

OCHOA (2006), indica que:

(...), con el término prueba se designa la actividad procesal, impulsada por las partes o incluso por el Juzgado o Tribunal, tendente a obtener el convencimiento del juzgador acerca de la concordancia sobre los hechos. (Págs. 109 – 120).

Por su parte el artículo 188° del Código Procesal Civil Peruano indica:

Artículo 188.- Finalidad

Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones.

Por otro lado, respecto del concepto de medios de prueba, el artículo 191° del Código Procesal Civil Peruano, manifiesta:

Artículo 191.- Idoneidad de los medios de prueba

Todos los medios de prueba, así como sus sucedáneos, aunque no estén tipificados en este Código, son idóneos para lograr la finalidad prevista en el Artículo 188.

Los sucedáneos de los medios probatorios complementan la obtención de la finalidad de éstos.

Luego del análisis de los artículos citados, se puede generar un concepto amplio acerca de la relevancia de los medios probatorios que se presentan dentro de un proceso de cancelación de marca por falta de uso, teniendo en cuenta que uno de sus principales objetivos o razón de ser presentados como parte del expediente, es su atribución de generar convicción sobre la base de los hechos que intenta fundamentar la emplazada, por lo que, la defensa de TOMNY BIG al tener la posibilidad de demostrar lo contrario a lo que es acusado, el decidir no estar presente en la audiencia de exhibición de pruebas y no generar respuesta alguna que pueda contradecir los fundamentos para la cancelación, termina siendo determinante para la decisión de declarar fundada total o parcialmente la cancelación de la marca la cual no se encuentra haciendo uso.

Y yendo un poco más en análisis, el artículo 192°, 193° y 194° del Código Procesal Civil Peruano indica los diferentes tipos de medios probatorios entre ellos típicos, atípicos y pruebas de oficio.

Artículo 192.- Medios probatorios típicos

Son medios de prueba típicos:

- 1.- La declaración de parte;*
- 2.- La declaración de testigos;*
- 3.- Los documentos;*
- 4.- La pericia; y*
- 5.- La inspección judicial*

Artículo 193.- Medios probatorios atípicos

Los medios probatorios atípicos son aquellos no previstos en el Artículo 192 y están constituidos por auxilios técnicos o científicos que permitan lograr la finalidad de los medios probatorios. Los medios de prueba atípicos se actuarán y apreciarán por analogía con los medios típicos y con arreglo a lo que el Juez disponga.

Habiendo revisado la disposición, se puede determinar que los medios probatorios también puede ser aquellos denominados “atípicos” fortalece aún más la condición que cuenta la emplazada para poder fundamentar correctamente su posición, como lo hemos mencionado en párrafos anteriores, probar el uso de una marca no se limita a la presentación de facturas o cualquier otro comprobante de pago, sino que por el contrario, la ley permite que la emplazada demuestre su posición en el mercado presentando todo tipo de documento interno o externo, en el caso de la auditoría, que puede comprobar fehacientemente los lazos comerciales que se pueda estar beneficiando del uso de la marca.

Artículo 194.- Pruebas de oficio

Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción el Juez de Primera o de Segunda Instancia, ordenará la actuación de los medios probatorios adicionales y pertinentes que considere necesarios para formar convicción y resolver la controversia, siempre que la fuente de prueba haya sido citada por las partes en el proceso. Con esta actuación probatoria el Juez cuidará de no reemplazar a las partes en su carga probatoria, y deberá asegurarles el derecho de contradicción de la prueba.

La resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar debidamente motivada, bajo sanción de nulidad, siendo esta resolución inimpugnable, siempre que se ajuste a los límites establecidos en este artículo.

En ninguna instancia o grado se declarará la nulidad de la sentencia por no haberse ordenado la actuación de las pruebas de oficio.

El Juez puede ordenar de manera excepcional la comparecencia de un menor de edad con discernimiento a la audiencia de pruebas o a una especial”.

Ahora bien, sobre la valoración de la prueba, MAGIDE HERRERO (2020), señala que:

“Una vez producidos y actuados los medios probatorios, corresponde su revisión y valoración a la autoridad instructora, en primer término y a la autoridad decisora,

posteriormente, a fin de adquirir certeza sobre los hechos del caso a través de aquellos elementos obrantes en el expediente que le brinden mayor credibilidad”. (pág. 9)

De la misma forma, GUZMÁN NAPURÍ (2013), indica que:

“La libre valoración de las pruebas permite además que la autoridad administrativa pueda determinar cuándo es que las pruebas le generan convicción. El evidente límite de esta facultad se centra en la imposibilidad de que pueda perjudicarse al administrado a través de esta decisión, al no permitírsele probar su pretensión cuando la entidad considera que la misma no se encuentra probada con las pruebas que se han actuado hasta el momento”. (Pág. 528).

En esa línea de fundamentación, considerando que la inversión de la carga de la prueba es usada en las solicitudes de cancelación de marca es determinante los elementos que usemos como medio de prueba para crear una convicción real sobre los miembros de las instancias administrativas que evalúen el expediente. Es por ello que, considero firmemente que a pesar de haber muchos cuestionamientos respecto de las pruebas presentadas, es la inasistencia de la propietaria de TOMNY BIG la opción que deja abierta el cuestionamiento respecto a la veracidad de las facturas que se presentaron en primera instancia, a pesar de que ella se encuentran protegidas por el principio de verdad material de la ley 27444.

Finalmente, la exhibición de documentos regulados en los artículos 259 y 260 del Código Procesal Civil, indica que:

“Exhibición por terceros.-

Artículo 259.- Los terceros sólo están obligados a exhibir los documentos que pertenezcan o manifiestamente incumban o se refieran a alguna de las partes.

Exhibición de documentos de personas jurídicas y comerciantes.-

Artículo 260.- Puede ordenarse la exhibición de los documentos de una persona jurídica o de un comerciante, dando el solicitante la idea más exacta que sea posible de su interés y del contenido. La actuación se limitará a los documentos que tengan relación necesaria con el proceso.

La exhibición se tiene por cumplida si se acompañan copias completas debidamente certificadas de los documentos ordenados.

Si la exhibición está referida a documentos públicos se cumple con ella dando razón de la dependencia en que está el original.

A pedido de parte y en atención al volumen del material ofrecido, el Juez puede ordenar que la exhibición se actúe fuera del local del Juzgado”.

Es así que, la audiencia de exhibición de documentos, requerida por el accionante era fundamental que se lleve a cabo, dado que, visualizándose las pruebas presentadas por la otra parte, se verificó que éstas no eran usuales al momento de ser emitidas o cuando contienen cierta información respecto del registro de la marca. Por tanto, dicha audiencia pudo ser de mayor elemento de convicción a la instancia administrativa a fin de acreditar el uso de la marca en sus distintos rubros que este contiene. Y así no resulte que la autoridad cancelara totalmente el registro al cual se le concedió la marca.

III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS

A. CUESTIONES MATERIALES:

1. ¿Es factible que se cancele el registro de la marca de la emplazada?

Estoy de acuerdo, con la cancelación de la marca, en el sentido que, la emplazada presentó 365 comprobantes de pago (boletas, facturas y guías de remisión) giradas bajo el Ruc a nombre del titular de la marca en donde se consigna la denominación “TOMNY BIG” y de la revisión de éstas no fueron legalizadas por Notario Público, no pudiéndose cotejar la veracidad de los mismos, ni se pudo visualizar que fueran una copia fiel de los documentos originales y finalmente generen confianza al momento de ser presentados ante la autoridad administrativa. Ahora bien, sobre el contenido de las mismas, se incluyó como una práctica no común o usual la denominación TOMNY BIG con el número de Certificación 190826.

Es así que, teniendo la responsabilidad de poder presentar estos medios probatorios los cuales darían certeza del uso de la marca en el mercado, no lo hizo, dado que, a pesar de haber manifestado que utilizaba la marca para vender “trusas” para hombres, no se verificó correctamente de los medios probatorios presentados por la emplazada que, efectivamente destinaba su uso para dicha actividad, ni mucho menos, contradijo los hechos alegados por el

accionante.

B. CUESTIONES PROCEDIMENTALES:

1. ¿Es fundamental que se dé la Audiencia de Exhibición de documentos?

Mi posición es que sí, dado que, la audiencia de exhibición de documentos es una audiencia por la cual se visualizan las pruebas aportadas por las partes para poder verificar su veracidad, es así que, lo requerido por el accionante era fundamental que se llevase a cabo, para que se verificaran las boletas que se presentaron la emplazada a fin de acreditar si en efecto utilizaba la marca de acuerdo a la clasificación registrada. Sin embargo, al no tener alguna respuesta por parte de la misma, la autoridad administrativa no tuvo convicción sobre las pruebas procediéndose así a la cancelación total de la marca.

Si bien los comprobantes de pago son uno de los principales medios probatorios para acreditar el uso de la marca dentro de los tres años, de acuerdo a lo revisado, se puede concluir que no basta su sola presentación para que se encuentren admitidos por la entidad administrativa, si no que esta última se encuentra obligada a revisar el contenido detallado que se establece en el documento, ya sea respecto de la fecha, producto que se comercializa. De esta manera, la emplazada cumplió con presentar las facturas, las cuales fueron revisadas, también se debió considerar conveniente el presente guías de remisión, contratos con proveedores, documentos de confidencialidad, contratos de prestación de servicios, que puedan hacer valer su posición de defensa dentro del proceso.

Evidentemente para el presente análisis se considera fundamental la realización de la audiencia de exhibición de documentos, pero dentro de este marco, es necesario señalar que la emplazada tuvo muchas oportunidades, antes y después de la apelación, para dar a conocer otros medios probatorios que hubiesen generado la reconsideración de la entidad, para emitir un resultado a su favor.

IV. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS

A. SOBRE LA RESOLUCIÓN N° 514-2020/CSD-INDECOPI

La Comisión resolvió declarar fundada en parte la acción de cancelación interpuesta, cancelando parcialmente el registro de la marca de producto constituida por la denominación TOMNY BIG a favor de la emplazada con certificado N° 190826, la que en adelante distinguirá trusas de la clase 25 de la Clasificación Internacional, de conformidad con lo estipulado en el

artículo 165° de la Decisión 486.

En mi posición, no estoy de acuerdo con lo resuelto por la Comisión, en tanto, no se evaluaron correctamente los medios probatorios presentados por la emplazada, dado que, se verificó que la misma por su parte no utilizaba la marca de acuerdo a lo señalado en la clase 25 de la Clasificación Internacional, ya que, las boletas presentadas fueron consideradas como dudosas en su procedencia, al no haberse presentado de manera certificada por la Notaria, el cual pudiera haber brindado certeza de su contenido y de la utilización de la marca, asimismo, se verificó que la emplazada al momento de emitir las boletas, no calzaban en su verdad la sumatoria del monto que posiblemente se haya vendido los productos registros en la clase de la marca.

B. SOBRE LA RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI-INDECOPI

La Sala resolvió declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el accionante; revocando la Resolución emitida por la Comisión que, mantuvo vigente el registro de la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826) para distinguir trusas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial; y, en consecuencia canceló el registro de la mencionada marca.

Sobre este punto, me encuentro de acuerdo con lo resuelto por la Sala, dado que, fue esta que evaluó en su conjunto de manera separada los medios probatorios que presentó la emplazada (las boletas de ventas) y verificando que al no haberse presentado de manera certificada no se brinda certeza de su contenido.

Por su parte, señaló que a pesar que la Comisión, canceló parcialmente el registro de la marca en la clase indicada, se verificó que los medios probatorios serían insuficientes para probar su uso, dado que, adicionalmente a habersele citado a una audiencia de exhibición de pruebas, la emplazada no asistió. Es así que, no hay certeza del uso de la misma ni mucho menos de la verdadera emisión de las mismas boletas y que estas no hayan sido modificadas o adulteradas, por no haberse presentado de manera certificadas.

V. CONCLUSIONES

- La presentación de documentos certificados en el procedimiento resulta prescindible si se presenta como medio probatorio y si este es una copia fiel del original, a fin que, la instancia administrativa, evalúe su contenido de manera certera y veraz, ya que, el Notario al momento de certificar las reproducciones de los documentos, confirma que estos guardan

absoluta conformidad con el original. Y en caso que, se presente enmendaduras, es este también quien se abstiene de realizar la certificación correspondiente, emitiendo un informe del porqué no se estaría certificando y negando su certificación en caso se le requiera dicha información.

Por otro lado, los dispositivos normativos y los precedentes emitidos por la salas o comisiones, son claros al determinar que existen muchas otras pruebas, más allá de las tradicionales, que pueden generar una convicción absoluta sobre el uso de la marca, siempre que estos medios probatorios se encuentren dentro del marco de los requisitos de admisión, sean verídicos y dentro del plazo de los 03 años posteriores a la fecha de interposición de la cancelación.

- La marca distingue, identifica productos o servicios de otros de la misma especie a fin que, los consumidores en su libre elección, de manera libre y de acuerdo a sus intereses obtengan la mejor calidad o elección de los productos o servicios que deseen adquirir, reduciendo los costos de transacción y asimetría de la información que existen entre los consumidores y las empresas.

Dentro de este marco, con la finalidad de no saturar el mercado del registro de las marcas es que INDECOPI como veedor de las buenas prácticas en el mercado, debe priorizar el uso de las marcas que ya se encuentran registradas, así como depurar a las que no se están haciendo uso, pero que esta última facultad se la atribuye únicamente a los terceros interesados y no iniciando procesos de oficio.

- En el presente procedimiento existen dos tipos de cancelación que según los criterios establecidos por la jurisprudencia, pero siendo una parte de la otra, estas dos son denominadas cancelación parcial o cancelación total, en la primera la emplazada deberá de acreditar que efectivamente dentro de uno de los productos o servicios que esté registrado en una clase de la Clasificación Internacional, es usado, así de lo que no se verifica su uso, se deberá de cancelar el registro. Por otro lado, respecto de la cancelación total, menciona que se deberá de acreditar que efectivamente dentro de los últimos 3 años de interpuesta la solicitud de cancelación es usada la marca, presentando para ello, los medios probatorios pertinentes para su acreditación, y a pesar de haberse presentado los medios probatorios no resulte suficiente para el convencimiento de la autoridad administrativa, se cancelará totalmente el registro.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- CORNEJO GUERRERO, CARLOS ALEJANDRO. “Derecho de Marcas”. Grupo Editorial Lex & Iuris. Tercera Edición. 2014. (Pag 15).
- GUZMÁN NAPURI, CHRISTIAN. “Manual del Procedimiento Administrativo General”. Pacífico Editores. 2013. (Pág. 528) <http://blog.pucp.edu.pe/blog/stein/wp-content/uploads/sites/734/2020/05/LPAG-comentada-2013-Guzm%C3%A1n-Per%C3%BA.pdf>
- MAGIDE HERRERO, M., & GONZÁLEZ PRADA ARRIARÁN, C. (2020). La prueba en el Derecho administrativo sancionador en Perú y en España. *Derecho & Sociedad*, 1(54). 2020. (Pág. 9) <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/22423>
- MARAVÍ CONTRERAS, ALFREDO. “Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú”. *Foro Jurídico* (13). 2014. (Págs. 59-61). <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13774>
- OCHOA MONZÓ, JOSEP. Notas sobre la prueba en el Procedimiento Administrativo Español y su reflejo en el Derecho Peruano. *Revista De Derecho Administrativo*, (1), 2006. (Págs. 109-120). <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/16351>
- Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 0112-2020/TPI-INDECOPI. Expediente N° 781227-2019/DSD. Lima, 23 de enero de 2020.
- Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI. Expediente N° 558456-2013/DSD. Lima, 27 de junio de 2016.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 13-IP-2014. (Págs. 6 y 7) <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/13-IP-2014.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 22-IP-2005. (Págs. 10 y 11) <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/22-IP-2005.doc>

VII. ANEXOS

- 1.- ESCRITO DE INTERPOSICIÓN DE CANCELACIÓN Y SUS ANEXOS
- 2.- ESCRITO DE CONTESTACIÓN Y SUS ANEXOS
- 3.- PRIMERA RESOLUCIÓN N° 0514-2020/CSD-INDECOPI
- 4.- ESCRITO DE APELACIÓN
- 5.- ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA APELACIÓN

6.- SEGUNDA RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI-INDECOPI



PEPL

Ministerio de Comercio Exterior y Misiones
Ministerio de Industrias



484

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

RESOLUCIÓN N° 0218-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822788-2019/OSD

ACCIONANTE : [REDACTED]

EMPLAZADA : [REDACTED]

Cancelación de registro por falta de uso de marca de producto

Lima, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 23 de octubre de 2019, [REDACTED] solicitó la cancelación del registro de la marca de producto constituida por la denominación TOMNY BIG (Certificado N° 190826) que distingue prendas de vestir en general, ropa interior, trusas, calzones, calzoncillos, camisetas, polos, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita a favor de [REDACTED]. Al respecto, alegó que la referida marca no ha sido utilizada por su titular o licenciatario dentro de los tres años consecutivos precedentes al inicio del presente procedimiento en ninguno de los países miembros de la Comunidad Andina. Invocó la aplicación del artículo 165 de la Decisión 486¹.

Con fecha 26 de noviembre de 2019, [REDACTED] absolvió el traslado de la acción de cancelación manifestando que la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826) ha venido siendo utilizada en el mercado de manera real y constante para distinguir los productos para los cuales fue otorgado su registro.

¹ 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 el 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 inicia la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá aducirse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos 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.

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 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.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.



INDECOPI

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

RESOLUCIÓN N° 0218-2021/TP-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 622766-2018/DSD

Adjuntó medios probatorios a efectos de acreditar el uso de la marca objeto de cancelación².

Mediante Resolución N° 514-2019/CSD-INDECOPI de fecha 13 de febrero de 2020, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA EN PARTE la acción de cancelación de la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826), al considerar que los medios probatorios ofrecidos por la emplazada lograron acreditar el uso de la marca objeto de cancelación, para distinguir únicamente "trusas" de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, en la cantidad y modo que normalmente corresponde a la naturaleza de los productos.

Con fecha 25 de marzo de 2020, [REDACTED], interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- (i) Los medios probatorios ofrecidos por la emplazada resultan insuficientes a efectos de acreditar el uso de la marca objeto de cancelación en la cantidad y modo que corresponde a la naturaleza de las trusas, debido a que estas resultan productos de consumo masivo, de alta demanda y rotación.
- (ii) El mercado de las prendas de vestir - dentro del cual se encuentran las trusas - se comercializan millones de productos, por lo que la cantidad de facturas ofrecidas por la emplazada no son suficientes.
- (iii) Resulta sospechoso que todas las facturas emitidas en los últimos años (2016 a 2019) cuenten con un mismo tipo de letra, además de que corresponden únicamente a 25 clientes que se encontrarían vinculados entre sí.
- (iv) Varias de las facturas presentadas se encuentran ilegibles y/o presentan errores en la descripción de las compras y/o el monto consignado, toda vez que en algunos casos la suma del subtotal consignado más el IGV no da como resultado el monto del importe total consignado en esta, todo lo que determina que estas no sean válidas para la Autoridad Tributaria y, en consecuencia, deberían ser anuladas.
- (v) La emplazada ha consignado la denominación TOMNY BIG y/o TOMNY BIG 190826 en varias de las facturas y/o boletas de venta presentadas, lo cual resulta sospechoso, debido a que no constituye una práctica usual en el mercado.

Solicitó una audiencia de exhibición de documentos a efectos de que la emplazada presente el original de las pruebas presentadas.

² Las pruebas presentadas consisten en copia de numerosas facturas y/o boletas de venta emitidas por la emplazada dentro del periodo comprendido entre los años 2016 y 2019 (fojas 24 a 398).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



455

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

RESOLUCIÓN N° 0218-2021/TPG-INDECOP/

EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSD

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

Mediante proveído del 10 de diciembre de 2020, la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual citó a las partes del presente procedimiento a una audiencia virtual de exhibición de pruebas a través de la plataforma de Microsoft Teams, debiendo la emplazada, [REDACTED] presentar los originales de las facturas y/o boletas de venta ofrecidas como medios probatorios.

Mediante Acta de fecha 5 de enero de 2021, la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual dejó constancia de que la audiencia de exhibición de documentos programada no pudo realizarse debido a la inasistencia de la emplazada.

Con fecha 6 de enero de 2021, [REDACTED] manifestó que varios de los medios probatorios presentados por la emplazada a efectos de acreditar el uso de la marca objeto de cancelación resultan inválidos, debido a que las facturas y/o boletas de venta muestran las siguientes características:

- No incluyen los 11 números que conforman el RUC del adquirente/usuario. De acuerdo con el artículo 8º, inciso 1.8., del Reglamento de Comprobantes de Pago – Resolución de Superintendencia No. 007-99/SUNAT, una factura será válida cuando se precise el número de RUC completo.
- Incluyen el símbolo "S/," el cual fue eliminado de forma obligatoria desde el año 2018, de acuerdo con lo establecido en la Ley No. 30381 – Ley que cambia la denominación de la unidad monetaria de Nuevo Sol a Sol, así como el símbolo, de S/ a S/
- Consigan el concepto de "nuevo soles" cuando lo correcto es "nuevos soles", en virtud de lo expuesto en el artículo 1º de la ley No. 25295 – Unidad Monetaria del Nuevo Sol, el cual se establece que los documentos que expresen valores monetarios, tales como contratos, títulos valores, facturas, recibos; y todo documento que se expida o liquide, cuentas y en general toda operación que se exprese en moneda nacional, deberán estar denominados en "nuevos soles".



PERU

Presidencia
del Consejo de MinistrosTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSD

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si se ha acreditado el uso de la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826) para distinguir trusas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado lo que la emplezada, [REDACTED]

- Es titular de la marca de producto constituida por la denominación **TOMNY BIG** para distinguir prendas de vestir en general, ropa interior, trusas, calzones, calzoncillos, camisetas, polos, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 190826, vigente desde el 20 de agosto de 2012 hasta el 20 de agosto de 2022.
- Mediante Expediente N° 820069-2019, de fecha 2 de octubre de 2019, ha solicitado el registro de la marca de producto constituida por la denominación **TOMNY SPORT**, conforme al modelo, para distinguir prendas de vestir en general, trusas, polos, buzos, casacas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

TOMNY SPORT

Al respecto, mediante Resolución N° 178-2020/GSD-INDECOPI de fecha 15 de enero de 2020, la Comisión de Signos Distintivos suspendió el procedimiento hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el presente procedimiento.

2. Cuestión previa – extremos consentidos

Mediante Resolución N° 514-2019/GSD-INDECOPI de fecha 13 de febrero de 2020, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA EN PARTE la acción de



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

486

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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TF-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSD

cancelación interpuesta por [REDACTED] el registro de la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826) y, en consecuencia, mantuvo su vigencia para distinguir únicamente trusas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto, en la medida que [REDACTED] no ha formulado apelación contra el extremo de la resolución que dispuso la cancelación del registro de la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826) en relación con *prendas de vestir en general, ropa interior, calzones, calzoncillos, camisetas, polos, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial*, dicho extremo ha quedado consentido, motivo por el cual, no corresponde a la Sala emitir pronunciamiento al respecto.

3. Cancelación 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, 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



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros



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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPA-INDECOP

EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSD

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. Cancelación parcial del registro

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 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 licenciatarlo 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). En ese sentido, la norma no prevé la posibilidad de que



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

457

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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TP-INDECOP/

EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSD

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 154 del TUO 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.

3.3. 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
- (ii) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.



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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSO

Asimismo, la norma prevé que el uso de la marca en modo tal que difiera de la forma como ha sido 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 fin de determinar cuándo y cómo se cumple con la obligación de uso de la marca, el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia³ – 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.

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.

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.

³ Proceso N° 21-IP-2015, Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena N° 2531, publicada el 7 de julio de 2015, pp. 46 y 48; Proceso N° 27-IP-2015, Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena N° 2569, publicada el 5 de octubre de 2015, pp. 42 y 44; Proceso N° 470-IP-2015, Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena N° 2958, publicada el 5 de marzo de 2017, pp. 49 y 50.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

458

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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822786-2019/DSD

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la norma dispone que, cuando la falta de uso de una marca sólo afecta a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada, 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, habrá de tomarse en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Al respecto, tal como lo ha establecido la Sala en la Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre del 2005⁴ (precedente de observancia obligatoria que establece los criterios para la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 488), modificada parcialmente por la Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI de fecha 27 de junio de 2016⁵, se tiene en cuenta lo siguiente:

- (i) Atendiendo a que el artículo 165 de la Decisión 488 dispone que la Autoridad "ordenará" la reducción o limitación de la lista de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, se entiende 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.
- (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 se deberá verificar no sólo si dicho producto o servicio se

⁴ Recaído en el Expediente N° 199324-2004, relativo a la acción de cancelación de la marca PÉTALO, registrada a favor de Medifarma S.A. (Certificado N° 26408), para distinguir productos de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial.

⁵ Precedente de Observancia Obligatoria recaído en el Expediente N° 558453-2013, relativo a la acción de cancelación de la marca CORONA, registrada a favor de Gulda & Cia S.A.C. (Certificado N° 54223), para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.



PE

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDICOP

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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TP-INDECOP

EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSD

encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca, sino también si tal producto o servicio guarda similitud con los demás productos o servicios comprendidos dentro del género. El hecho que se acredite el uso de una marca para un producto o servicio comprendido en un género de productos o servicios distinguidos por dicha marca, no determina automáticamente que se deba mantener la vigencia del registro con relación a dicho género de productos o servicios, ello estará condicionado a que los productos o servicios específicos, cuyo uso se ha acreditado, guarden similitud con los demás productos o servicios comprendidos en el género distinguido en el registro de la marca, caso contrario corresponderá reducir o limitar los productos o servicios identificados con la marca únicamente a aquellos cuyo uso se ha acreditado.

La intención de la norma – a criterio de la Sala – no es mantener el registro de una marca para los productos o servicios cuyo uso se acredite y, además, para “sus similares”. 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 486³.

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, 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:

³ 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; (...)”.



459

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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822700-2019/DSD

	Distingue:	Acredita el uso para:	Se cancela el registro para:	Se mantiene vigente para:
	{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}
Marca "X"	{a, b, c, d y demás}	{k} [k no está específicamente detallado en la lista pero pertenece al "y demás"]	{a, d, c, d y demás}	{k}
	{a, b, c, d, e, f, g}	{b*} [b* no está específicamente detallado en la lista pero pertenece a b; sin embargo, no guarda similitud con todos los productos comprendidos dentro de b]	{a, b, c, d, e, f, g}	{b*}
	{a, b, c, d, e, f, g}	{b*} [b* no está específicamente detallado en la lista pero pertenece a b, además guarda similitud con todos los productos comprendidos dentro de b]	{a, c, 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}	{g}

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.



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros



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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPH-INDECOP/

EXPEDIENTE N° 822788-2019/DSD

3.4. Forma del uso de la marca

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.

En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de producto podrá acreditarse con documentos que demuestren, por ejemplo, la venta de tales productos (facturas, boletas de venta)⁷ en la cantidad suficiente que, dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisición del producto de que se trate, pueda razonablemente revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto.

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.).

Sin embargo, 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.

Al respecto, si bien la presentación de una muestra física de un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio 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)⁸, dichas pruebas no serán idóneas

⁷ Dichos documentos deberán consignar expresamente la marca registrada o, en todo caso, el código que se use para identificar a la misma, lo cual también debe ser acreditado debidamente. Asimismo, el uso de la marca registrada deberá precisarse con respecto a los productos que distingue y no a título de nombre comercial (a saber, en el encabezado de la factura o en el nombre de la misma), dado que dicho uso sólo acreditaría el uso efectivo de un signo para identificar una empresa en el ejercicio de sus actividades económicas, más no el uso de un signo para identificar un determinado producto en el mercado.

⁸ Al respecto, cabe señalar que las facturas son documentos de naturaleza mercantil en los que, por lo general, además de incluirse una descripción de artículo o artículos que son objeto de venta, se otorga la marca de los mismos, escrita de forma denominativa y no con los especiales o específicos diseños o elementos gráficos que la conforman.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



460

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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822756-2019/DSD

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.

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.

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 los criterios antes señalados, 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.

3.5. Pruebas de uso de la marca de producto TOMNY BIG (Certificado N° 190826)

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:

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-01/01

13/19



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPH-INDECOP

EXPEDIENTE N° 622766-2019/DSD

- a) 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.
- b) Si la marca es empleada para identificar todos o algunos de los productos o servicios que distingue la marca.
- c) 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.

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 con lo establecido por el artículo 165 de la Decisión 486, debe acreditarse el uso de la marca materia de cancelación, dentro de los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.

En el presente caso, la emplazada, Reina Esther Torres Sánchez, presentó los siguientes medios probatorios a fin de acreditar el uso de la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826) en relación con trusas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial:

1. Copia de facturas y/o boletas de venta emitidas por "Confecciones Tomny Big" de Reina Esther Torres Sánchez, durante el periodo comprendido entre el 6 de julio de 2016 al 12 de octubre de 2016 y 31 de octubre de 2019 (fojas 24 a 60 y 396 a 398).
2. Copia de 326 facturas y/o boletas de venta emitidas por "Confecciones Tomny Big" o "Confecciones Tomny Big Clavin & K-icín" de Reina Esther Torres Sánchez, por concepto de comercialización de "trusas" para caballero, durante el periodo comprendido entre el 27 de octubre de 2016 y 17 de octubre de 2019 (fojas 61 a 395).

Previamente al análisis de los medios probatorios presentados por la emplazada, corresponde señalar que, considerando que la acción de cancelación por falta de uso del registro de la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826) ha sido interpuesta el 23 de octubre de 2019, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 165



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros



461

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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822786-2019/DSD

de la Decisión 486, la emplazada deberá acreditar el uso de dicha marca, en el periodo comprendido entre el 23 de octubre de 2016 hasta el 23 de octubre de 2019.

En ese sentido, las pruebas detalladas en el numeral 1 no serán consideradas, debido a que han sido emitidas fuera del periodo relevante. Asimismo, las pruebas que obran a fojas 48, 61, 92, 108, 117, 146, 180, 211 y 232 tampoco serán consideradas, en tanto que, al encontrarse ilegibles, no es posible determinar la fecha de su emisión.

De un análisis de los demás medios probatorios presentados, se advierte lo siguiente:

a) Respecto al uso del signo objeto de cancelación

De acuerdo con los comprobantes de pago presentados - de los cuales solo se muestran algunos en calidad de muestreo - se habría realizado la comercialización del producto "trusas para caballeros", de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, identificados con la denominación TOMNY BIG³.



³ Cabe indicar que si bien en la parte superior de las facturas y/o boletas es posible apreciar la referencia a "Confabaciones Tommy Big" o "Confabaciones Tommy Big Cien & K-join", a criterio de la Sala, estas se están utilizando en calidad de nombre comercial.



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros



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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TP-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSD

Año 2017	
Año 2018	
Año 2019	

Sin embargo, durante el procedimiento la accionante ha cuestionado la veracidad de las facturas y/o boletas de venta presentadas, señalando, principalmente, que:



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

462

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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TP-INDECOP

EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSD

- En las facturas y/o boletas de venta se incluyó la denominación *TOMNY BIG* y/o *TOMNY BIG 190826*, lo cual resulta sospechoso, debido a que ello no constituye una práctica usual.
- Las facturas y/o boletas de venta emitidas durante el periodo 2016 a 2019 cuentan con un mismo tipo de letra.
- En las facturas y/o boletas de venta ofrecidas se aprecia errores, en razón que en determinados casos la suma por concepto de "subtotal" más el "IGV", no arroja el monto del importe total consignado en el comprobante de pago.

De la revisión de los actuados, se ha determinado que la emplazada no ha desvirtuado lo afirmado por la accionante, debido a que, no obstante haber sido debidamente notificada para que concurra a la Audiencia de Exhibición de documentos virtual - programada a través de la plataforma de Microsoft Teams - dicha parte no solo no se apersonó, sino que, a la fecha de emisión de la presente resolución, tampoco expresó alguna justificación con relación a su inasistencia.

Adicionalmente a ello, la Sala conviene en hacer las siguientes precisiones:

- Las boletas de venta y/o facturas en cuestión corresponden a copias no legalizadas, lo que implica que estas no han sido previamente cotejadas por algún Notario Público, lo que podría haber generado carteza respecto a que estos, en efecto, corresponderían a una copia fiel de los documentos originales.
- En el detalle de la cantidad y la descripción de los productos comercializados a través de los citados comprobantes de pago, se aprecia la inclusión de la denominación *TOMNY BIG* seguida con el número de Certificado 190826, lo cual no constituye una práctica usual en el mercado por parte agentes económicos.

Cabe indicar que si bien lo descrito constituyen elementos de juicio o indicios, en el caso concreto se deberá considerar que la emplazada no obstante haber estado en la posibilidad de presentar los originales de los referidos comprobantes de pago, que hubiesen servido para contribuir de manera fehaciente a sustentar sus alegaciones, no lo hizo.



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros



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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSD

Por lo expuesto, las pruebas ofrecidas por Reina Esther Torres Sánchez no han logrado generar convicción a esta Sala respecto a que los productos comercializados hayan estado identificados con la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826), lo que determina que dicha parte no haya logrado demostrar el uso o la disponibilidad en el mercado de la referida marca en relación con trusas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Respecto a los productos que distingue la marca objeto de cancelación y sobre la cantidad y modo de uso, teniendo en cuenta lo señalado en el literal a), no corresponde pronunciarse sobre el particular.

Finalmente se precisa que no obstante que, con posterioridad a la fecha de la audiencia de exhibición de documentos programada, la accionante efectuó una serie de cuestionamientos de índole tributario en relación con los comprobantes de pago ofrecidos por la emplazada, en virtud de lo señalado en los párrafos precedentes, carece de objeto emitir pronunciamiento al respecto.

3.6. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala determina que corresponde cancelar el registro de la marca de producto TOMNY BIG (Certificado N° 190826), en relación con trusas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto [REDACTED] y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N° 514-2019/CSD-INDECOPI de fecha 13 de febrero de 2020, en el extremo que mantuvo vigente el registro de la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826) para distinguir trusas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Segundo.- CANCELAR el registro de la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826) para distinguir trusas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



PE-11

Presidencia
del Consejo de Ministros



463

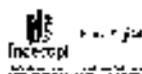
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSD

Tercero.- Precisar que **QUEDA FIRME** la Resolución N° 514-2019/CSD-INDECOPI de fecha 13 de febrero de 2020, en el extremo que **CANCELÓ** el registro de la marca **TOMNY BIG** (Certificado N° 190826) para distinguir prendas de vestir en general, ropa interior, calzones, calzoncillos, camisetas, polos, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

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



Tratado de Paz para el BICENTENARIO
DULANTO Virginia María
20191940923
Vocales del Tribunal de Competencia
y Propiedad Intelectual

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

/mp.

464

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI - [REDACTED]
LLC. - EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSD

Notificaciones_SPI <notificaciones_spi@indecopi.gob.pe>

Lun 15/03/2021 11:20

Para: [REDACTED]

2 archivos adjuntos (481 KB)

0216[F].pdf; 0216-2021[F].pdf;

Buenos días:

Por medio de la presente comunicación, se remite la Resolución N° 0216-2021/TPI, emitida por la Especializada en Propiedad Intelectual en el expediente N° 822766-2019/DSD, así como la cédula de notificación correspondiente.

De conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo de la Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1511, la notificación surte efectos al día siguiente del envío del presente correo electrónico.

Asimismo, se recuerda a los administrados que los escritos sólo deben ser presentados a través de la Mesa de Partes Virtual de la Institución (<https://www.indecopi.gob.pe/envio-de-documentos>), consignando el número de expediente así como el nombre área destinataria del mismo.

Secretaría Técnica

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

INDECOPI

<http://www.indecopi.gob.pe>

Tel.: (51-1) 2247800 anexos 8801 - 8811



Antes de imprimir este correo o sus adjuntos piensa si es necesario hacerlo.
Es tu compromiso con el medio ambiente.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que usted nos proporcione serán utilizados y/o tratados por el Indecopi (por el mismo o a través de terceros), estricta y únicamente para el servicio de orientación, gestión de reclamos de consumo a cargo del Servicio de Atención al Ciudadano o programación de citas concursales, los mismos que serán incorporados en un banco de datos personales de titularidad del Indecopi, con domicilio en Calle La Prosa N° 104 - San Borja.

Los datos personales proporcionados se mantendrán almacenados mientras su uso y tratamiento sean necesarios para cumplir con las finalidades anteriormente descritas.

Se informa que el Indecopi podría compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir dicha información a terceras personas domiciliadas en el Perú o el extranjero, siempre que sean parte del servicio brindado, estrictamente con el objeto de realizar las actividades antes mencionadas.

Se informa también que sus datos personales solo serán requeridos en aquellos casos en que resulten indispensables para el inicio de un servicio o gestión de reclamos, por lo que ante la negativa a brindarnos Indecopi no podrá atender lo solicitado.

Usted podrá ejercer sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del Indecopi

468

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Lima, 11 de marzo de 2021.

Señores : [REDACTED]

Dirección Electrónica: [REDACTED]
Casilla N° 82, Indecopi

Referencia: EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSD

De mi consideración:

Nos dirigimos a ustedes con el fin de notificarle copia de la Resolución N° 0216-2021/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en el expediente de la referencia.

Atentamente,

 **Indecopi**
Firma Digital

Firmado digitalmente por FLAVIO
ECHAIZ Flavió Nuñez ECHAIZ
20132842533.nand
Método: Soy el autor del documento
Fecha: 11.03.2021 09:30:12 -05:00

FLAVIO NUÑEZ ECHAIZ
Secretario Técnico
SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Adj.: Copia de la Resolución N° 0216-2021/TPI-INDECOPI



La Resolución adjunta a la presente surte efectos el día de su notificación y agota la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° y literal e) del artículo 228° del TUO de la Ley N° 27444, respectivamente. La Resolución adjunta a la presente puede ser impugnada ante el Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo dentro del plazo de 3 meses posteriores a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, inciso 1) de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo.



La Resolución adjunta a la presente surte efectos el día de su notificación y es irrecurrible, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° y artículo 167° del TUO de la Ley N° 27444.



La Resolución adjunta a la presente surte efectos el día de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° del TUO de la Ley N° 27444.

466

INMEDIATO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Lima, 11 de marzo de 2021.

Señores : [REDACTED]

11 MAR 2021

Domicilio : [REDACTED]

Referencia: EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSD

De mi consideración:

Nos dirigimos a ustedes con el fin de notificarle copia de la Resolución N° 0216-2021/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en el expediente de la referencia.

Atentamente,

INDECOPI

Nombre _____
Apellidos _____
Firma _____
DNI _____
Inscripción _____



Oficina Ejecutiva del TPI
DSDM - Sala Especializada
Calle 10 de Agosto 1000
Módulo: 10 de Agosto - 1000
Teléfono: 011 4221 9000-4000

FLAVIO NÚÑEZ ECHAIZ
Secretario Técnico

SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Adj.: Copia de la Resolución N° 0216-2021/TPI-INDECOPI

- La Resolución adjunta a la presente surte efectos el día de su notificación y agota la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° y literal c) del artículo 22° del TUO de la Ley N° 27444, respectivamente. La Resolución adjunta a la presente puede ser impugnada ante el Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo dentro del plazo de 3 meses posteriores a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, inciso 1) de la Ley N° 27564, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo.
- La Resolución adjunta a la presente surte efectos el día de su notificación y es inrecurrible, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° y artículo 187° del TUO de la Ley N° 27444.
- La Resolución adjunta a la presente surte efectos el día de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25° del TUO de la Ley N° 27444.

INDECOPI-UC



20:1-SPI-0000497



PEPIL

Ministerio de Comercio Exterior y Minsterios



484

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

RESOLUCIÓN N° 0218-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822788-2019/OSD

ACCIONANTE : [REDACTED]

EMPLAZADA : [REDACTED]

Cancelación de registro por falta de uso de marca de producto

Lima, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 23 de octubre de 2019, [REDACTED] solicitó la cancelación del registro de la marca de producto constituida por la denominación TOMNY BIG (Certificado N° 190826) que distingue prendas de vestir en general, ropa interior, trusas, calzones, calzoncillos, camisetas, polos, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita a favor de [REDACTED]. Al respecto, alegó que la referida marca no ha sido utilizada por su titular o licenciatario dentro de los tres años consecutivos precedentes al inicio del presente procedimiento en ninguno de los países miembros de la Comunidad Andina. Invocó la aplicación del artículo 165 de la Decisión 486¹.

Con fecha 26 de noviembre de 2019, [REDACTED] absolvió el traslado de la acción de cancelación manifestando que la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826) ha venido siendo utilizada en el mercado de manera real y constante para distinguir los productos para los cuales fue otorgado su registro.

¹ 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 el 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 inicia la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá aducirse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos 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. 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 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. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.



INDECOPI

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

RESOLUCIÓN N° 0218-2021/TP-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 622766-2018/DSD

Adjuntó medios probatorios a efectos de acreditar el uso de la marca objeto de cancelación².

Mediante Resolución N° 514-2019/CSD-INDECOPI de fecha 13 de febrero de 2020, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA EN PARTE la acción de cancelación de la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826), al considerar que los medios probatorios ofrecidos por la emplazada lograron acreditar el uso de la marca objeto de cancelación, para distinguir únicamente "trusas" de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, en la cantidad y modo que normalmente corresponde a la naturaleza de los productos.

Con fecha 25 de marzo de 2020, [REDACTED] interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- (i) Los medios probatorios ofrecidos por la emplazada resultan insuficientes a efectos de acreditar el uso de la marca objeto de cancelación en la cantidad y modo que corresponde a la naturaleza de las trusas, debido a que estas resultan productos de consumo masivo, de alta demanda y rotación.
- (ii) El mercado de las prendas de vestir - dentro del cual se encuentran las trusas - se comercializan millones de productos, por lo que la cantidad de facturas ofrecidas por la emplazada no son suficientes.
- (iii) Resulta sospechoso que todas las facturas emitidas en los últimos años (2016 a 2019) cuenten con un mismo tipo de letra, además de que corresponden únicamente a 25 clientes que se encontrarían vinculados entre sí.
- (iv) Varias de las facturas presentadas se encuentran ilegibles y/o presentan errores en la descripción de las compras y/o el monto consignado, toda vez que en algunos casos la suma del subtotal consignado más el IGV no da como resultado el monto del importe total consignado en esta, todo lo que determina que estas no sean válidas para la Autoridad Tributaria y, en consecuencia, deberían ser anuladas.
- (v) La emplazada ha consignado la denominación TOMNY BIG y/o TOMNY BIG 190826 en varias de las facturas y/o boletas de venta presentadas, lo cual resulta sospechoso, debido a que no constituye una práctica usual en el mercado.

Solicitó una audiencia de exhibición de documentos a efectos de que la emplazada presente el original de las pruebas presentadas.

² Las pruebas presentadas consisten en copia de numerosas facturas y/o boletas de venta emitidas por la emplazada dentro del periodo comprendido entre los años 2016 y 2019 (fojas 24 a 398).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



455

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

RESOLUCIÓN N° 0218-2021/TP-INDECOP/

EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSD

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

Mediante proveído del 10 de diciembre de 2020, la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual citó a las partes del presente procedimiento a una audiencia virtual de exhibición de pruebas a través de la plataforma de Microsoft Teams, debiendo la emplazada, [REDACTED], presentar los originales de las facturas y/o boletas de venta ofrecidas como medios probatorios.

Mediante Acta de fecha 5 de enero de 2021, la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual dejó constancia de que la audiencia de exhibición de documentos programada no pudo realizarse debido a la inasistencia de la emplazada.

Con fecha 6 de enero de 2021, [REDACTED] manifestó que varios de los medios probatorios presentados por la emplazada a efectos de acreditar el uso de la marca objeto de cancelación resultan inválidos, debido a que las facturas y/o boletas de venta muestran las siguientes características:

- No incluyen los 11 números que conforman el RUC del adquirente/usuario. De acuerdo con el artículo 8º, inciso 1.8., del Reglamento de Comprobantes de Pago – Resolución de Superintendencia No. 007-99/SUNAT, una factura será válida cuando se precise el número de RUC completo.
- Incluyen el símbolo "S/," el cual fue eliminado de forma obligatoria desde el año 2018, de acuerdo con lo establecido en la Ley No. 30381 – Ley que cambia la denominación de la unidad monetaria de Nuevo Sol a Sol, así como el símbolo, de S/ a S/
- Consigan el concepto de "nuevo soles" cuando lo correcto es "nuevos soles", en virtud de lo expuesto en el artículo 1º de la ley No. 25295 – Unidad Monetaria del Nuevo Sol, el cual se establece que los documentos que expresen valores monetarios, tales como contratos, títulos valores, facturas, recibos; y todo documento que se expida o liquide, cuentas y en general toda operación que se exprese en moneda nacional, deberán estar denominados en "nuevos soles".



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros



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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSD

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si se ha acreditado el uso de la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826) para distinguir trusas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado lo que la emplezada, [REDACTED]:

- Es titular de la marca de producto constituida por la denominación **TOMNY BIG** para distinguir prendas de vestir en general, ropa interior, trusas, calzones, calzoncillos, camisetas, polos, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 190826, vigente desde el 20 de agosto de 2012 hasta el 20 de agosto de 2022.
- Mediante Expediente N° 820069-2019, de fecha 2 de octubre de 2019, ha solicitado el registro de la marca de producto constituida por la denominación **TOMNY SPORT**, conforme al modelo, para distinguir prendas de vestir en general, trusas, polos, buzos, casacas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

TOMNY **SPORT**

Al respecto, mediante Resolución N° 178-2020/GSD-INDECOPI de fecha 15 de enero de 2020, la Comisión de Signos Distintivos suspendió el procedimiento hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el presente procedimiento.

2. Cuestión previa – extremos consentidos

Mediante Resolución N° 514-2019/GSD-INDECOPI de fecha 13 de febrero de 2020, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA EN PARTE la acción de



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

486

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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TF-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSD

cancelación interpuesta por [REDACTED] contra el registro de la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826) y, en consecuencia, mantuvo su vigencia para distinguir únicamente trusas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto, en la medida que [REDACTED] no ha formulado apelación contra el extremo de la resolución que dispuso la cancelación del registro de la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826) en relación con *prendas de vestir en general, ropa interior, calzones, calzoncillos, camisetas, polos, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial*, dicho extremo ha quedado consentido, motivo por el cual, no corresponde a la Sala emitir pronunciamiento al respecto.

3. Cancelación 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 licenciataria 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, 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



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros



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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPA-INDECOP

EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSD

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. Cancelación parcial del registro

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 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 licenciatarlo 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). En ese sentido, la norma no prevé la posibilidad de que



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

457

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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TP-INDECOP/

EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSD

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 154 del TUO 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.

3.3. 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
- (ii) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.



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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSO

Asimismo, la norma prevé que el uso de la marca en modo tal que difiera de la forma como ha sido 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 fin de determinar cuándo y cómo se cumple con la obligación de uso de la marca, el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia³ – 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.

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.

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.

³ Proceso N° 21-IP-2015, Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena N° 2531, publicada el 7 de julio de 2015, pp. 46 y 48; Proceso N° 27-IP-2015, Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena N° 2569, publicada el 5 de octubre de 2015, pp. 42 y 44; Proceso N° 470-IP-2015, Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena N° 2958, publicada el 5 de marzo de 2017, pp. 49 y 50.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

458

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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822786-2019/DSD

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la norma dispone que, cuando la falta de uso de una marca sólo afecta a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada, 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, habrá de tomarse en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Al respecto, tal como lo ha establecido la Sala en la Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre del 2005⁴ (precedente de observancia obligatoria que establece los criterios para la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 488), modificada parcialmente por la Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI de fecha 27 de junio de 2016⁵, se tiene en cuenta lo siguiente:

- (i) Atendiendo a que el artículo 165 de la Decisión 488 dispone que la Autoridad "ordenará" la reducción o limitación de la lista de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, se entiende 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.
- (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 se deberá verificar no sólo si dicho producto o servicio se

⁴ Recalado en el Expediente N° 199324-2004, relativo a la acción de cancelación de la marca PÉTALO, registrada a favor de Medifarma S.A. (Certificado N° 26408), para distinguir productos de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial.

⁵ Precedente de Observancia Obligatoria recalado en el Expediente N° 558453-2013, relativo a la acción de cancelación de la marca CORONA, registrada a favor de Gulda & Cia S.A.C. (Certificado N° 54223), para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.



PE

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPH-INDECOP

EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSD

encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca, sino también si tal producto o servicio guarda similitud con los demás productos o servicios comprendidos dentro del género. El hecho que se acredite el uso de una marca para un producto o servicio comprendido en un género de productos o servicios distinguidos por dicha marca, no determina automáticamente que se deba mantener la vigencia del registro con relación a dicho género de productos o servicios, ello estará condicionado a que los productos o servicios específicos, cuyo uso se ha acreditado, guarden similitud con los demás productos o servicios comprendidos en el género distinguido en el registro de la marca, caso contrario corresponderá reducir o limitar los productos o servicios identificados con la marca únicamente a aquellos cuyo uso se ha acreditado.

La intención de la norma – a criterio de la Sala – no es mantener el registro de una marca para los productos o servicios cuyo uso se acredite y, además, para “sus similares”. 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 486³.

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, 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:

³ 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; (...)”.



459

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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822700-2019/DSD

	Distingue:	Acredita el uso para:	Se cancela el registro para:	Se mantiene vigente para:
	{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}
Marca "X"	{a, b, c, d y demás}	{k} [k no está específicamente detallado en la lista pero pertenece al "y demás"]	{a, d, c, d y demás}	{k}
	{a, b, c, d, e, f, g}	{b*} [b* no está específicamente detallado en la lista pero pertenece a b; sin embargo, no guarda similitud con todos los productos comprendidos dentro de b]	{a, b, c, d, e, f, g}	{b*}
	{a, b, c, d, e, f, g}	{b*} [b* no está específicamente detallado en la lista pero pertenece a b, además guarda similitud con todos los productos comprendidos dentro de b]	{a, c, 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}	{g}

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.



PERU

Presidencia
del Consejo de MinistrosTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPH-INDECOP/

EXPEDIENTE N° 822788-2019/DSD

3.4. Forma del uso de la marca

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.

En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de producto podrá acreditarse con documentos que demuestren, por ejemplo, la venta de tales productos (facturas, boletas de venta)⁷ en la cantidad suficiente que, dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisición del producto de que se trate, pueda razonablemente revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto.

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.).

Sin embargo, 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.

Al respecto, si bien la presentación de una muestra física de un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio 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)⁸, dichas pruebas no serán idóneas

⁷ Dichos documentos deberán consignar expresamente la marca registrada o, en todo caso, el código que se use para identificar a la misma, lo cual también debe ser acreditado debidamente. Asimismo, el uso de la marca registrada deberá precisarse con respecto a los productos que distingue y no a título de nombre comercial (a saber, en el encabezado de la factura o en el nombre de la misma), dado que dicho uso sólo acreditaría el uso efectivo de un signo para identificar una empresa en el ejercicio de sus actividades económicas, más no el uso de un signo para identificar un determinado producto en el mercado.

⁸ Al respecto, cabe señalar que las facturas son documentos de naturaleza mercantil en los que, por lo general, además de incluirse una descripción de artículo o artículos que son objeto de venta, se otorga la marca de los mismos, escrita de forma denominativa y no con los especiales o específicos diseños o elementos gráficos que la conforman.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



460

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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822756-2019/DSD

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.

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.

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 los criterios antes señalados, 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.

3.5. Pruebas de uso de la marca de producto TOMNY BIG (Certificado N° 190826)

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:

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-01/01

13/19



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPH-INDECOP

EXPEDIENTE N° 622766-2019/DSD

- a) 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.
- b) Si la marca es empleada para identificar todos o algunos de los productos o servicios que distingue la marca.
- c) 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.

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 con lo establecido por el artículo 165 de la Decisión 486, debe acreditarse el uso de la marca materia de cancelación, dentro de los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.

En el presente caso, la emplazada, Reina Esther Torres Sánchez, presentó los siguientes medios probatorios a fin de acreditar el uso de la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826) en relación con trusas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial:

1. Copia de facturas y/o boletas de venta emitidas por "Confecciones Tomny Big" de Reina Esther Torres Sánchez, durante el periodo comprendido entre el 6 de julio de 2016 al 12 de octubre de 2016 y 31 de octubre de 2019 (fojas 24 a 60 y 396 a 398).
2. Copia de 326 facturas y/o boletas de venta emitidas por "Confecciones Tomny Big" o "Confecciones Tomny Big Clavin & K-icín" de Reina Esther Torres Sánchez, por concepto de comercialización de "trusas" para caballero, durante el periodo comprendido entre el 27 de octubre de 2016 y 17 de octubre de 2019 (fojas 61 a 395).

Previamente al análisis de los medios probatorios presentados por la emplazada, corresponde señalar que, considerando que la acción de cancelación por falta de uso del registro de la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826) ha sido interpuesta el 23 de octubre de 2019, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 165



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



461

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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822786-2019/DSD

de la Decisión 486, la emplazada deberá acreditar el uso de dicha marca, en el periodo comprendido entre el 23 de octubre de 2016 hasta el 23 de octubre de 2019.

En ese sentido, las pruebas detalladas en el numeral 1 no serán consideradas, debido a que han sido emitidas fuera del periodo relevante. Asimismo, las pruebas que obran a fojas 48, 61, 92, 108, 117, 146, 180, 211 y 232 tampoco serán consideradas, en tanto que, al encontrarse ilegibles, no es posible determinar la fecha de su emisión.

De un análisis de los demás medios probatorios presentados, se advierte lo siguiente:

a) Respecto al uso del signo objeto de cancelación

De acuerdo con los comprobantes de pago presentados - de los cuales solo se muestran algunos en calidad de muestreo - se habría realizado la comercialización del producto "trusas para caballeros", de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, identificados con la denominación TOMNY BIG³.



³ Cabe indicar que si bien en la parte superior de las facturas y/o boletas es posible apreciar la referencia a "Confabaciones Tommy Big" o "Confabaciones Tommy Big Cien & K-join", a criterio de la Sala, estas se están utilizando en calidad de nombre comercial.



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros



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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TP-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSD

Año 2017	
Año 2018	
Año 2019	

Sin embargo, durante el procedimiento la accionante ha cuestionado la veracidad de las facturas y/o boletas de venta presentadas, señalando, principalmente, que:



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

462

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

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TP-INDECOP

EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSD

- En las facturas y/o boletas de venta se incluyó la denominación *TOMNY BIG* y/o *TOMNY BIG 190826*, lo cual resulta sospechoso, debido a que ello no constituye una práctica usual.
- Las facturas y/o boletas de venta emitidas durante el periodo 2016 a 2019 cuentan con un mismo tipo de letra.
- En las facturas y/o boletas de venta ofrecidas se aprecia errores, en razón que en determinados casos la suma por concepto de "subtotal" más el "IGV", no arroja el monto del importe total consignado en el comprobante de pago.

De la revisión de los actuados, se ha determinado que la emplazada no ha desvirtuado lo afirmado por la accionante, debido a que, no obstante haber sido debidamente notificada para que concurra a la Audiencia de Exhibición de documentos virtual - programada a través de la plataforma de Microsoft Teams - dicha parte no solo no se apersonó, sino que, a la fecha de emisión de la presente resolución, tampoco expresó alguna justificación con relación a su inasistencia.

Adicionalmente a ello, la Sala conviene en hacer las siguientes precisiones:

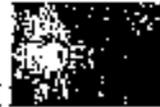
- Las boletas de venta y/o facturas en cuestión corresponden a copias no legalizadas, lo que implica que estas no han sido previamente cotejadas por algún Notario Público, lo que podría haber generado carteza respecto a que estos, en efecto, corresponderían a una copia fiel de los documentos originales.
- En el detalle de la cantidad y la descripción de los productos comercializados a través de los citados comprobantes de pago, se aprecia la inclusión de la denominación *TOMNY BIG* seguida con el número de Certificado 190826, lo cual no constituye una práctica usual en el mercado por parte agentes económicos.

Cabe indicar que si bien lo descrito constituyen elementos de juicio o indicios, en el caso concreto se deberá considerar que la emplazada no obstante haber estado en la posibilidad de presentar los originales de los referidos comprobantes de pago, que hubiesen servido para contribuir de manera fehaciente a sustentar sus alegaciones, no lo hizo.



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros



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

RESOLUCIÓN N° 0218-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSD

Por lo expuesto, las pruebas ofrecidas por [REDACTED] no han logrado generar convicción a esta Sala respecto a que los productos comercializados hayan estado identificados con la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826), lo que determina que dicha parte no haya logrado demostrar el uso o la disponibilidad en el mercado de la referida marca en relación con trusas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Respecto a los productos que distingue la marca objeto de cancelación y sobre la cantidad y modo de uso, teniendo en cuenta lo señalado en el literal a), no corresponde pronunciarse sobre el particular.

Finalmente se precisa que no obstante que, con posterioridad a la fecha de la audiencia de exhibición de documentos programada, la accionante efectuó una serie de cuestionamientos de índole tributario en relación con los comprobantes de pago ofrecidos por la emplazada, en virtud de lo señalado en los párrafos precedentes, carece de objeto emitir pronunciamiento al respecto.

3.6. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala determina que corresponde cancelar el registro de la marca de producto TOMNY BIG (Certificado N° 190826), en relación con trusas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Tommy Hilfiger Licensing, Llc. y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución N° 514-2019/CSD-INDECOPI de fecha 13 de febrero de 2020, en el extremo que mantuvo vigente el registro de la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826) para distinguir trusas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Segundo.- CANCELAR el registro de la marca TOMNY BIG (Certificado N° 190826) para distinguir trusas, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.



PE-11

Presidencia
del Consejo de Ministros



463

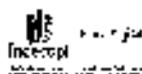
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0216-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 822766-2019/DSD

Tercero.- Precisar que **QUEDA FIRME** la Resolución N° 514-2019/CSD-INDECOPI de fecha 13 de febrero de 2020, en el extremo que **CANCELÓ** el registro de la marca **TOMNY BIG** (Certificado N° 190826) para distinguir prendas de vestir en general, ropa interior, calzones, calzoncillos, camisetas, polos, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

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



Tratado de Ginebra por el Artículo 200
DULANTO Virginia María
20191940933
Vocales del Tribunal de Competencia
y Propiedad Intelectual

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

/mp.