



# El Peruano

190 AÑOS

1825-2015. LA HISTORIA PARA CONTAR | **DIARIO OFICIAL**

**RESOLUCIÓN DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD  
INTELECTUAL DEL TRIBUNAL  
Nº 2076-2016/TPI-INDECOPI**

**MATERIA : MODIFICACIÓN DEL PRECEDENTE  
DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA  
ESTABLECIDO MEDIANTE LA  
RESOLUCIÓN Nº 1183-2015/  
TPI-INDECOPI, REFERIDO A LA  
APLICACIÓN DEL TERCER PÁRRAFO  
DEL ARTÍCULO 165 DE LA DECISIÓN  
486.**

**NORMAS LEGALES**

**SEPARATA ESPECIAL**

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

**RESOLUCIÓN N° 2076-2016/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 558456-2013/DSD**

ACCIONANTE : KATTY GIOVANA ÑAHUI FIERRO

EMPLAZADA : GULDA & CIA S.A.C.

**Cancelación parcial de marca de producto –  
Modificación de Precedente de Observancia  
Obligatoria: Criterio para la aplicación del tercer  
párrafo del artículo 165 de la Decisión 486.**

Lima, veintisiete de junio de dos mil dieciséis.

**I. ANTECEDENTES**

Con fecha 18 de diciembre de 2013, Katty Giovana Ñahui Fierro (Perú) solicitó la cancelación del registro de la marca de producto CORONA, que distingue exclusivamente herramientas de mano de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial, inscrita a favor de Gulda & Cia S.A.C. bajo Certificado N° 54223.

La accionante señaló que la marca CORONA no ha sido utilizada durante los tres años consecutivos precedentes al inicio del presente procedimiento. Asimismo, indicó que tiene legítimo interés en iniciar la presente acción, toda vez que ha solicitado el registro de la marca CORONA, para distinguir productos de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial, la cual ha sido denegada por la marca materia de cancelación.

Con fecha 15 de abril de 2014, Gulda & Cia S.A.C. absolvió el traslado de la acción de cancelación señalando que sí viene usando en forma continua y desde hace más de tres años la marca CORONA, en relación a los productos para los cuales se encuentra registrada. Adjuntó copias de diversos comprobantes de pago a fin de acreditar el uso de la citada marca.

Con fecha 14 de mayo de 2014, Katty Giovana Ñahui Fierro señaló que las facturas adjuntadas únicamente acreditan el uso de la marca CORONA para identificar arcos para carnicero y no para todas las herramientas manuales que distingue la marca registrada, por lo que correspondería cancelar dicha marca. Asimismo, manifestó que la comercialización de los arcos para carnicero han sido realizadas en cantidades muy reducidas, no justificando tal cantidad el registro de la marca.

Con fecha 22 de julio de 2014, Gulda & Cia S.A.C. señaló que las pruebas aportadas acreditan el uso de la marca CORONA para identificar arcos para carniceros, los mismos que constituyen herramientas de mano. Asimismo, indicó que dichos productos no son de distribución masiva por lo que la cantidad en que se han venido comercializando es la que en efecto corresponde a la demanda que dichos productos tienen en el mercado.

Mediante Resolución N° 0370-2014/CTSD-INDECOPI, de fecha 27 de agosto de 2014, la Comisión Transitoria

de Signos Distintivos declaró infundada la acción de cancelación, en consecuencia mantuvo vigente la marca CORONA (Certificado N° 54223). Consideró lo siguiente:

- Las facturas y boletas de venta acreditan el uso de la marca CORONA, dentro del periodo relevante, para distinguir arcos para carnicero, los cuales además han sido comercializados en cantidades razonables.
- La marca CORONA se encuentra registrada para distinguir exclusivamente herramientas de mano de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial, habiéndose acreditado en el presente caso el uso de la citada marca para la comercialización de arcos para carnicero, las cuales se encuentran comprendidas dentro del género "herramientas de mano".
- Por las razones expuestas, se determina que en el presente caso, los medios probatorios presentados, sí acreditan el uso de la marca CORONA (Certificado N° 54223) para distinguir herramientas de mano, de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 18 de setiembre de 2014, Katty Giovana Ñahui Fierro, interpuso recurso de apelación manifestando que la emplazada solo ha presentado comprobantes de pago en los que se acredita la comercialización de arcos para carnicero, mas no para identificar herramientas de mano en general, por lo que se debe cancelar parcialmente los productos que distingue la marca materia de cancelación, limitándolo a los productos que efectivamente se están identificando (arcos para carnicero), eliminando aquellos cuyo uso no se hubiese acreditado.

Con fecha 4 de diciembre Gulda & Cia S.A.C. absolvió el traslado de la apelación manifestando lo siguiente:

- No es posible limitar los productos que distingue su marca registrada ya que los productos que viene comercializando pertenecen al género herramientas de mano, es así que si se permite a cancelación respecto a dichos productos se estaría dando lugar a la cancelación total de su registro.
- El criterio adoptado por la autoridad es el que no proceda la cancelación si es que existe identidad o similitud del producto acreditado con respecto a aquellos que distingue la marca registrada. En efecto, aunque este producto no se encuentre específicamente detallado en el distingue de la marca registrada, se acreditará su uso si se verifica que el producto se encuentra comprendido dentro del género de productos distinguidos con la marca.

Con fecha 8 de junio de 2015 la accionante reiteró los argumentos referidos a que la emplazada únicamente ha acreditado el uso de la marca CORONA para distinguir arcos para carnicero y no para todas las herramientas de mano, por lo que considera que en el presente caso corresponde cancelar parcialmente la marca CORONA debiendo identificar exclusivamente arcos para carnicero.

**II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN**

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si se ha acreditado el uso de la marca de producto CORONA, inscrita bajo Certificado N° 54223.

### III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

#### 1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado que, Gulda & Cia S.A.C., es titular de la marca de producto constituida por la denominación CORONA, que distingue exclusivamente herramientas de mano de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 19 de abril de 1999 con Certificado N° 54223, vigente hasta el 19 de abril de 2019.

#### 2. Cancelación por falta de uso

##### 2.1. 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 licenciario 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 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.

##### 2.2. 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 estuviere registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, se deberá tomar en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

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

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

El hecho de que la Autoridad tenga actualmente mayores opciones al momento de resolver las acciones de cancelación no significa que esta figura haya variado o que se hayan creado nuevas figuras dentro de ella. En efecto, la Decisión 486 - al igual que la normativa anterior - establece que toda persona interesada podrá solicitar a la Oficina Nacional Competente la cancelación del registro de una marca que no hubiese sido usada por su titular, por un licenciario 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 el interesado opte entre solicitar la cancelación del registro en forma total (figura tradicional de la cancelación) o la cancelación de aquellos productos o servicios cuyo uso en el mercado no ha sido acreditado (cancelación parcial).

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

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

### 2.3. 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.

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 jurisprudencia<sup>1</sup> – 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.

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 estuviere 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 2005 (*precedente de observancia obligatoria que establece los criterios para la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486*):

- (i) La norma dispone que la Autoridad “ordenará” la reducción o limitación de la lista de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, por lo que la norma no establece una facultad sino que impone una obligación: la de cancelar parcialmente el registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado.
- (ii) La norma establece – refiriéndose a la reducción o limitación antes señalada – que deberá tomarse en cuenta la “identidad o similitud” de los productos o servicios.

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

- a) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno específicamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o
- b) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue. En este caso, deberá verificar, en particular:
  - i) Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran expresamente detallados en dicha lista; o
  - ii) Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca.

La intención de la norma – a criterio de la Sala – no es mantener el registro de una marca para los productos

<sup>1</sup> Proceso N° 17-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, publicada el 26 de enero de 1996, pp. 30 y ss; Proceso N° 11-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299, publicada el 17 de octubre de 1997, pp. 28 y ss; Proceso N° 22-IP-2005, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, publicada el 16 de junio del 2005, pp. 2-13.

o servicios cuyo uso se acredite y, además, para “sus similares”, como ha considerado la Oficina de Signos Distintivos. 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 486<sup>2</sup>.

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:

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

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.

2.4. 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)<sup>3</sup> 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

<sup>2</sup> 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: (...)”.

<sup>3</sup> 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 apreciarse 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 membrete 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, mas no el uso de un signo para identificar un determinado producto en el mercado.

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)<sup>4</sup>, dichas pruebas no serán idóneas para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con precisión la fecha de su producción, elaboración o impresión y su efectiva puesta en el mercado.

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.

Habrà 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. Modificación del Precedente de Observancia Obligatoria

Conforme se ha hecho mención en párrafos precedentes, mediante Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI, de fecha 8 de noviembre de 2005 - *precedente de observancia obligatoria*- se estableció los criterios a tener en cuenta al aplicar el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486.

Uno de los criterios establecidos en la resolución mencionada consistía en mantener vigente el género de productos o servicios comprendidos en el registro de una marca, siempre que se acreditara el uso de tal marca para identificar, al menos, un producto o servicio que, si bien no se encontraba específicamente detallado en la lista de productos o servicios que distingue dicha marca, sí se encontraba comprendido en el género de productos o servicios expresamente identificados en el registro.

A fin de explicar lo expuesto, en dicha resolución se realizó un cuadro explicativo, en donde se señaló lo siguiente:

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

Se consideró que los productos o servicios que son parte de un mismo género guardaban similitud entre ellos, sin embargo, en atención a la experiencia resolutoria de los últimos años, esta Sala ha podido advertir que no necesariamente entre los productos o servicios que pertenecen a un mismo género existe similitud.

En atención a lo señalado y a fin de hacer una adecuada aplicación del artículo 165 de la Decisión 486, esta Sala considera que para mantener vigente el género de un producto o servicio en el registro de la marca debe considerarse lo siguiente:

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 solo 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.

<sup>4</sup> Al respecto, cabe señalar que las facturas son documentos de naturaleza mercantil en los que, por lo general, además de incluirse una descripción del artículo o artículos que son objeto de venta, se consigna la marca de los mismos, escrita de forma denominativa y no con los especiales o específicos diseños o elementos gráficos que la conforman. Sin embargo, a fin de acreditar el uso de una marca figurativa o mixta, constituirán pruebas a tomarse en cuenta, entre otras: la publicidad de dicha marca en el mercado en la que se pueda apreciar la marca mixta, las órdenes de confección de etiquetas o la impresión de envolturas que sean capaces de crear convicción sobre el uso de la marca tal cual fue registrada.

En ese sentido, la Sala considera que resulta útil tomar como referencia el siguiente cuadro explicativo:

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

Teniendo en cuenta el criterio adoptado en el expediente de autos, corresponde modificar en lo que resulte pertinente el Precedente de Observancia Obligatoria dictado mediante Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI, de fecha 8 de noviembre de 2005.

#### 4. Pruebas de uso de la marca CORONA

En el presente caso, con el fin de acreditar el uso de su marca, Gulda & Cia S.A.C. presentó copia de 299 comprobantes de pago emitidas entre el 5 de julio de 2010 y 16 de diciembre de 2013 (obrantes de fojas 27 al 325).

Previamente al análisis de los medios probatorios mencionados, se debe indicar que de acuerdo a lo establecido por el artículo 165 de la Decisión 486, debe

acreditarse el uso de la marca materia de cancelación durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.

En ese sentido, dado que la presente acción de cancelación ha sido interpuesta el 18 de diciembre de 2013, debe acreditarse el uso de la marca CORONA durante el periodo comprendido entre el **18 de diciembre de 2010 y el 18 de diciembre de 2013**.

Por lo anterior, no serán tomados en cuenta los comprobantes de pago que obran de fojas 27 al 68, toda vez que los mismos han sido emitidos entre el 5 de marzo de 2010 y el 9 de diciembre de 2010, esto es, fuera del periodo de prueba relevante.

De la revisión y análisis de los demás comprobantes de pago (obrantes de fojas 69 al 325), se acredita que Gulda & Cia S.A.C. comercializó dentro del periodo de prueba relevante el producto "arcos para carnicero" identificados con la marca CORONA, siendo la cantidad comercializada la de 1250 productos.

Respecto del producto "arco para carnicero<sup>5</sup>", la Sala de Propiedad Intelectual (ahora Sala Especializada en Propiedad Intelectual), mediante la Resolución N° 537-2010/TPI-INDECOPI, señaló que dicho producto se encuentra comprendido dentro del género de "herramientas de mano" de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.

En tal sentido, se ha acreditado que la emplazada ha hecho uso del signo CORONA para identificar el producto antes señalado (arcos para carnicero), los cuales además han sido comercializados en cantidades razonables en atención a la naturaleza de los productos de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto, conforme a lo señalado en el punto 3 de la presente resolución se advierte lo siguiente:

- La marca CORONA se encuentra registrada para distinguir exclusivamente herramientas de mano de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.
- En el presente caso, se ha acreditado el uso de la marca CORONA única y exclusivamente con relación a arcos para carnicero de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.
- Si bien el producto "arcos para carnicero" se encuentra comprendido dentro del género "herramientas de mano", éste también comprende una diversidad de

<sup>5</sup> El arco de carnicero es utilizado para cortar con facilidad carnes y hueso, dicho producto presenta la siguiente forma:



Información extraída de <http://www.ecomenaje.com/carniceros/738-sierra-carnicero-arcos-8421002791802.html> y [http://www.refrisur.com.mx/productos/detalle/336/arcos\\_para\\_carniceria.php](http://www.refrisur.com.mx/productos/detalle/336/arcos_para_carniceria.php)

productos que en algunos casos poseen una distinta naturaleza y finalidad con relación a los “arcos para carnicero”, tales como: cortaúñas, rastrillos, taladros, limas, llaves, perforadores y picos.

- Por lo expuesto, teniendo en consideración que existen productos comprendidos dentro del género “herramientas de mano” que no guardan similitud con los “arcos para carnicero”, tales como los anteriormente señalados, corresponde limitar los productos distinguidos con la marca registrada CORONA únicamente a “arcos para carnicero”.

En ese sentido, contrariamente a lo resuelto por la Comisión Transitoria de Signos Distintivos - *que mantuvo vigente el registro de la marca CORONA para herramientas de mano de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial* - la Sala determina que se debe mantener vigente el registro de la marca CORONA (Certificado N° 54223) únicamente para distinguir “arcos para carnicero” de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.

#### 5. Publicación de la presente resolución

El artículo 43 del Decreto Legislativo 807<sup>6</sup> señala que las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

La Sala considera que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación al criterio que se debe tener en cuenta al determinar si corresponde mantener vigente el género de productos o servicios en el registro de la marca, en atención a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, razón por la cual determina que se solicite al Directorio del INDECOPI su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

#### IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- REVOCAR la Resolución N° 0370-2014/CTSD-INDECOPI, de fecha 27 de agosto de 2014, en el extremo que mantuvo vigente el registro de la marca de producto CORONA (Certificado N° 54223), respecto de herramientas de mano (con exclusión de arcos para carnicero) de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.

Segundo.- MANTENER VIGENTE el registro de la marca de producto CORONA (Certificado N° 54223), para distinguir únicamente arcos para carnicero de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.

Tercero.- Establecer que la presente Resolución constituye Precedente de Observancia Obligatoria con relación al criterio que se debe tener en cuenta al determinar si corresponde mantener vigente el género de productos o servicios en el registro de la marca, en atención a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486.

Cuarto.- MODIFICAR parcialmente el Precedente de Observancia Obligatoria, emitido mediante Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI, de fecha 8 de noviembre de 2005, en los términos que se indican a continuación:

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 solo 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.

Quinto.- Dejar sin efecto el Precedente de Observancia Obligatoria, emitido mediante Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI, de fecha 8 de noviembre de 2005, en los extremos que contravengan lo dispuesto en el numeral precedente.

Sexto.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.

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

**RAMIRO ALBERTO DEL CARPIO BONILLA**

Presidente de la Sala Especializada  
en Propiedad Intelectual

<sup>6</sup> Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

El Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el diario oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.