

ACCIONANTE : PRODUCTOS FAMILIA S.A.

EMPLAZADA : MEDIFARMA S.A.

**Acción de cancelación – Pruebas de uso parcial de la marca – Criterios para la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486: Precedente de Observancia Obligatoria**

Lima, ocho de noviembre del dos mil cinco

I. ANTECEDENTES

Con fecha 7 de enero del 2004, Productos Familia S.A. (Perú) solicitó la cancelación por falta de uso de la marca PETALO, registrada a favor de Medifarma S.A., bajo certificado N° 26408, para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó que la citada marca no ha sido utilizada por su titular o por terceros autorizados en ningún país miembro de la Comunidad Andina, por lo menos desde el mes de enero del 2001.

Con fecha 31 de mayo del 2004, Medifarma S.A. (Perú) absolvió el traslado de la acción. Manifestó lo siguiente:

- (i) Es titular de la marca PETALO, a partir de marzo de 1998, mediante transferencia de su antiguo titular Difesa Distribuciones S.A.
- (ii) El 13 de agosto del 2001, su empresa suscribió un contrato de licencia de uso a favor de Grupo Reyes S.A.C., cuyo plazo venció el 31 de diciembre del 2003, mediante el cual se otorgó a dicha empresa el derecho de fabricar, comercializar y distribuir papel higiénico con la marca PETALO.
- (iii) Los productos que distingue con su marca registrada han sido fabricados para su posterior comercialización dentro del período de los tres años anteriores a la interposición de la solicitud de cancelación.
- (iv) Desde el 2003 la marca PETALO ha sido relanzada por su licenciatario en el mercado de papel higiénico.

Ofreció en calidad de medios probatorios los documentos presentados en el expediente N° 199325-2004<sup>1</sup>.

Con fecha 28 de junio del 2004, Productos Familia S.A. manifestó lo siguiente:

- (i) El contrato de licencia al que la emplazada hace referencia no fue registrado ni por Medifarma S.A. ni por Grupo Reyes S.A.C. ante el Indecopi, tal como lo manda el artículo 162 segundo párrafo de la Decisión 486. En consecuencia, en

---

<sup>1</sup> Sobre solicitud de cancelación de registro de la marca de producto PETALO y logotipo, iniciada por Productos Familia S.A.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**RESOLUCIÓN N° 1183 -2005/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 199324-2004**

- aplicación de la misma norma legal, dicho contrato no surte efecto frente a terceros y, por lo tanto, no tiene valor o efecto probatorio en el presente procedimiento.
- (ii) Las pruebas que la emplazada ha presentado a efectos de probar el uso de la marca PETALO no cumplen con las exigencias contenidas en el artículo 166 primer párrafo de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
  - (iii) Sólo se han presentado pruebas para tratar de demostrar el uso de dicha marca para distinguir papel higiénico, razón por la cual sólo se van a referir a dicho producto.
  - (iv) El papel higiénico, por su naturaleza y finalidad, es un producto de consumo masivo, toda vez que es usado sin distinción de sexo y edad, y se comercializa a nivel nacional en todo tipo de establecimientos comerciales.
  - (v) Teniendo en cuenta ello, ni el número de facturas emitidas ni el número de unidades de productos vendidos durante ese período (19 033) constituyen pruebas suficientes que permitan llegar a la conclusión de que la marca PETALO ha sido utilizada en el mercado en la cantidad y el modo que normalmente corresponde al “papel higiénico” y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
  - (vi) Asumiendo que Grupo Reyes S.A.C. fabricó el papel higiénico que vendió a Snow S.A., no se ha presentado una sola prueba que demuestre que esta última comercializó el papel higiénico que adquirió de Grupo Reyes S.A.C.; vale decir, no está probado que el papel higiénico supuestamente identificado con la marca PETALO llegó al consumidor final.
  - (vii) Está presentando documentos con el fin de acreditar que en la dirección de la firma Snow S.A. no funciona algún establecimiento comercial que pueda justificar la adquisición de 19 033 planchas de papel higiénico, para su posterior comercialización.

Posteriormente, con fecha 2 de julio del 2004, Productos Familia S.A. adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.

Mediante Resolución N° 14324-2004/OSD-INDECOPI de fecha 29 de noviembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación. Consideró lo siguiente:

- (i) La marca PETALO ha sido registrada para distinguir productos de consumo masivo. En tal sentido, a efectos de acreditar el uso de la marca de producto PETALO, los medios probatorios deberán demostrar un nivel de comercialización acorde con su naturaleza, durante un periodo que demuestre continuidad o regularidad en el tiempo.
- (ii) En el presente caso, las nueve facturas emitidas por la empresa Grupo Reyes S.A.C. durante el año 2003 acreditan que la mencionada empresa ha comercializado productos (papel higiénico) de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial con la denominación PETALO. Dichas facturas han sido emitidas

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**RESOLUCIÓN N° 1183 -2005/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 199324-2004**

- dentro del período probatorio correspondiente, es decir, dentro de los tres años consecutivos precedentes al inicio de la acción de cancelación.
- (iii) Si bien la emplazada ha manifestado que Grupo Reyes S.A.C. es su licenciataria, no ha presentado una copia del contrato de licencia de uso celebrado con la referida empresa o algún otro documento de efectos equivalentes, a fin de verificar que Grupo Reyes S.A.C. cuenta con la autorización expresa de la titular del registro para comercializar productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial identificados con la marca registrada.
  - (iv) En este sentido, los medios probatorios presentados no acreditan el uso por parte de la emplazada de la marca de producto PETALO para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial identificados con la marca registrada.

Con fecha 13 de enero del 2005, Medifarma S.A. interpuso recurso de reconsideración presentando, como nueva prueba instrumental, copia del contrato de licencia de uso otorgado a Grupo Reyes S.A.C.

Con fecha 28 de enero del 2005, Productos Familia S.A. manifestó lo siguiente:

- (i) El contrato de licencia de uso presentado por la emplazada no tiene ningún valor ni efecto probatorio, toda vez que dicho contrato no surte efectos frente a terceros, en estricta aplicación de lo dispuesto por el artículo 162 de la Decisión 486, al no haberse registrado ante el Indecopi.
- (ii) En la cláusula primera del contrato, se hace referencia a que las marcas objeto del contrato aparecen detalladas en el anexo 1, el cual forma parte integrante de dicho contrato, sin embargo, en el documento que la emplazada ha presentado no aparece ningún anexo 1, por lo que se desconoce cuáles fueron las marcas objeto del contrato de licencia y si éste efectivamente existió.
- (iii) En la cláusula novena del contrato, se establece que el plazo pactado fue por el período comprendido entre el 13 de agosto del 2001 y el 31 de diciembre del 2003, sin embargo, no se ha presentado prueba alguna que acredite que la marca PETALO fue utilizada durante los dos años de vigencia del referido contrato.

Mediante Resolución N° 4639-2005/OSD-INDECOPI de fecha 18 de abril del 2005, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundado el recurso de reconsideración y, en consecuencia, declaró fundada en parte la acción de cancelación de la marca PETALO, quedando registrada únicamente para distinguir papel higiénico y sus similares, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente:

- (i) La Oficina considera que la copia del contrato de licencia de uso de marcas y *know how* de fecha 13 de agosto del 2001 acredita que Medifarma S.A. licenció a Grupo Reyes S.A. el derecho de uso exclusivo, entre otras, de la marca cuyo registro es materia de cancelación, hasta el 31 de diciembre del 2003, tal como

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**RESOLUCIÓN N° 1183 -2005/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 199324-2004**

- se aprecia en las cláusulas primera (foja 96) y novena (foja 99) de dicho contrato.
- (ii) Mediante Resolución 159, Revisión de oficio de la Resolución 030 de la Secretaría General que contiene el Dictamen 016-97 - que determinó el incumplimiento por parte del gobierno del Perú en la aplicación de la Decisión 344 -, la Secretaría General de la Comunidad Andina estableció que el hecho de no inscribir un contrato de licencia de marca en el registro respectivo no desvirtúa la constatación fáctica del uso de esa marca en el mercado.
  - (iii) En ese sentido, el hecho de que el contrato de licencia celebrado entre Medifarma S.A. y Grupo Reyes S.A. no haya sido inscrito ante la Oficina no determina que la misma no deba evaluar si las facturas presentadas prueban o no que Grupo Reyes S.A. ha usado la marca PETALO para distinguir papel higiénico.
  - (iv) Las facturas presentadas en calidad de medios probatorios sólo acreditan el uso de la marca referida por parte del emplazado para distinguir papel higiénico de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Corresponde, en consecuencia, eliminar los demás productos de la clase 16 de la lista de aquellos comprendidos en el registro de la marca, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 165 tercer párrafo de la Decisión 486, por lo que dicha lista sería "papel higiénico y sus similares".

Con fecha 12 de mayo del 2005, Productos Familia S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó lo siguiente:

- (i) Las 9 facturas presentadas por la emplazada no cumplen con lo exigido por los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 y, además, fueron emitidas por una sola empresa a favor de otra en un período de 4 meses, lo cual no es suficiente para acreditar que la marca ha sido utilizada en el mercado en la cantidad y el modo que normalmente corresponde al producto papel higiénico, que es de consumo masivo.
- (ii) La Oficina de Signos Distintivos no ha tenido en cuenta que en el contrato de licencia de uso las firmas de las personas que lo suscribieron no han sido certificadas por Notario Público.
- (iii) Las supuestas 9 ventas realizadas por Grupo Reyes S.A. a favor de Snow S.A., entre agosto y noviembre de 2003, no son ventas efectivas, realizadas en el ejercicio efectivo de su actividad comercial, sino que fueron realizadas únicamente - si así efectivamente ocurrió - con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el contrato y, por lo tanto, las facturas presentadas no pueden ser consideradas como pruebas idóneas para acreditar el uso de la marca PETALO en el mercado peruano.

Adjuntó jurisprudencia con el fin de acreditar lo expuesto.

No obstante haber sido debidamente notificada, Medifarma S.A. no absolvió el traslado de la apelación.

Con fecha 6 de julio del 2005, Productos Familia S.A. presentó los resultados de una investigación del mercado de papel higiénico, durante los años 2001, 2002 y 2003, realizada por la firma Retail Audit Research S.A.C., con el fin de acreditar que la marca PETALO no había sido utilizada.

## II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si corresponde cancelar el registro de la marca de producto PETALO.

## III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

### 1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Medifarma S.A. es titular de la marca de producto PETALO, que distingue papel higiénico, toallas de papel, servilletas y pañuelos de papel, papel desmaquillante, papel de tocador y similares y otros artículos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 26408, vigente desde el 22 de octubre de 1979 hasta el 22 de octubre del 2014.

### 2. Cancelaciones 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 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<sup>2</sup>. 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 un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada si 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 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<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 453.

<sup>3</sup> Este criterio difiere del utilizado durante la vigencia de la Decisión 344, según el cual bastaba acreditar el uso de al menos uno de los productos o servicios distinguidos con la marca materia de la cancelación, para que la acción fuese declarada infundada y, por consiguiente, que la marca siguiese distinguiendo los productos o servicios comprendidos en el registro inicial.

Dentro de ese contexto, la Autoridad administrativa sólo tenía dos opciones al momento de pronunciarse sobre una solicitud de cancelación por falta de uso de la marca:

- a) Cancelar el registro en forma total, cuando no se acreditaba el uso de la marca de por lo menos uno de los productos o servicios que distinguía, o
- b) No cancelar el registro, cuando se acreditaba el uso efectivo de la marca para identificar al menos uno de los productos o servicios que distinguía.

Conforme se ha señalado, este escenario cambia con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486. Así, ante una solicitud de cancelación por falta de uso de la marca, la Autoridad, al momento de emitir un pronunciamiento, podrá optar por una tercera opción, la cual, si bien consiste en no cancelar el registro, se diferencia del tratamiento anterior en el hecho de que se deberá determinar si la marca fue utilizada en el mercado para distinguir todos los productos o servicios para los cuales fue registrada, o si el uso sólo se limitó a alguno o algunos de ellos.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**RESOLUCIÓN N° 1183 -2005/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 199324-2004**

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 licenciatarario 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<sup>4</sup> del Título Preliminar y 145<sup>5</sup> 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.

---

<sup>4</sup> Artículo IV de la Ley N° 2744.- Principios del procedimiento administrativo.

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (...)

1.3 Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias (...).

<sup>5</sup> Artículo 145 de la Ley N° 27444.- Impulso del procedimiento

La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida.

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<sup>6</sup> y el Sistema Comunitario Europeo<sup>7</sup>

### 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>8</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

<sup>6</sup> La Ley de Marcas (Ley 17/2001 del 7 de diciembre) establece que “Si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados” (artículo 68 – Nulidad y Caducidad parcial).

<sup>7</sup> El Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, cuyo artículo 50 numeral 2 establece lo siguiente: “Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, se declarará la caducidad de los derechos del titular sólo para los productos o los servicios de que se trate.”

<sup>8</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.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**RESOLUCIÓN N° 1183 -2005/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 199324-2004**

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 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, esta Sala considera necesario establecer lo siguiente:

- (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.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**RESOLUCIÓN N° 1183 -2005/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 199324-2004**

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 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>9</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:

---

<sup>9</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; (...).”

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**RESOLUCIÓN N° 1183 -2005/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 199324-2004**

	<b>Distingue:</b>	<b>Acredita el uso para:</b>	<b>Se cancela el registro para:</b>	<b>Se mantiene vigente para:</b>
<b>Marca "X"</b>	{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 <sup>+</sup> } [b <sup>+</sup> 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}	{∅}

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.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**RESOLUCIÓN N° 1183 -2005/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 199324-2004**

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>10</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 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>11</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

---

<sup>10</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.

<sup>11</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.

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.

## 2.5 Uso de la marca de producto PETALO

Con el fin de acreditar el uso de su marca PETALO, Medifarma S.A. presentó los siguientes medios probatorios:

En el presente expediente:

- Copia legalizada del contrato de licencia de uso de marcas de fecha 13 de agosto del 2001, por el cual Medifarma S.A. licencia a favor de Grupo Reyes S.A.C. el derecho al uso exclusivo de las marcas de producto, lemas comerciales, incluido el *know how*, descritos y señalados en el Anexo 1. En la cláusula novena, se establece que el convenio surtirá efectos a partir de la fecha de la firma del documento y culminará el 31 de diciembre de 2003, pudiendo prorrogarse por un plazo adicional previo acuerdo con una anticipación no menor de tres meses a su vencimiento. En el anexo 1, se advierte entre los signos materia de licencia la marca PETALO, inscrita bajo certificado N° 26408, es decir, la marca base de la presente acción (fojas 96 a 103).

En el expediente N° 199325-2004:

- Copia legalizada de la factura N° 0003128, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 5 de agosto del 2003, por la venta de 4331 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 50).
- Copia legalizada de la factura N° 0003213, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 19 de agosto del 2003, por la venta de 3068 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos, a favor de Snow S.A. (foja 51).

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**RESOLUCIÓN N° 1183 -2005/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 199324-2004**

- Copia legalizada de la factura N° 0003267, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 27 de agosto del 2003, por la venta de 229 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 52).
- Copia legalizada de la factura N° 0003308, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 6 de setiembre del 2003, por la venta de 3053 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 53).
- Copia legalizada de la factura N° 0003488, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 23 de octubre del 2003, por la venta de 541 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 54).
- Copia legalizada de la factura N° 0003497, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 25 de octubre del 2003, por la venta de 595 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 55).
- Copia legalizada de la factura N° 0003551, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 11 de noviembre del 2003, por la venta de 2900 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 56).
- Copia legalizada de la factura N° 0003609, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 27 de noviembre del 2003, por la venta de 657 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 57).
- Copia legalizada de la factura N° 0003611, emitida por Grupo Reyes S.A.C. el 27 de noviembre del 2003, por la venta de 3659 planchas de papel higiénico PETALO por 20 rollos cada plancha, a favor de Snow S.A. (foja 58).

## 2.6 Aplicación al caso concreto

### a) Respetto del contrato de licencia de marcas

El contrato presentado acredita que Medifarma S.A. otorgó a Grupo Reyes S.A.C. licencia para el uso de su marca PETALO entre el 13 de agosto del 2001 y el 31 de diciembre del 2003.

La empresa accionante ha cuestionado la validez del contrato de licencia de marcas presentado por la emplazada, al manifestar que (i) las firmas de las personas que suscribieron el contrato no han sido certificadas por Notario Público y que (ii) el contrato de licencia no ha sido inscrito en el registro correspondiente del Indecopi.

Al respecto, conviene señalar lo siguiente:

- Respetto de la certificación de las firmas de quienes suscribieron el contrato de licencia de uso, conviene señalar que la Autoridad no puede exigir que las firmas que figuran en el contrato estén debidamente legalizadas, toda vez que no existe

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**RESOLUCIÓN N° 1183 -2005/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 199324-2004**

norma legal que condicione la admisión de dicho documento al cumplimiento de tal formalidad.

A ello conviene agregar que la Ley 27444 prohíbe exigir mayores formalidades o requisitos que los expresamente establecidos en la ley o el TUPA<sup>12</sup>.

- Respecto de la inscripción del contrato de licencia en el respectivo registro, conviene precisar que, tal como lo ha señalado la Sala - *mediante Resolución N° 252-2002/TPI-INDECOPI de fecha 8 de marzo del 2002*<sup>13</sup> - el hecho de no inscribir un contrato de licencia de marca en el registro respectivo no desvirtúa el hecho fáctico del uso de esa marca en el mercado. Las sanciones por falta de la mencionada inscripción no pueden hacerse extensivas a los supuestos de cancelación del registro de marca, ya que la inscripción *per se* del contrato de licencia no necesariamente acredita que una marca venga siendo efectivamente usada en el mercado. Además, la ley no prevé una sanción expresa a la falta de inscripción de los contratos de licencia, razón por la cual tal sanción no puede presumirse.

Consecuentemente, la protección conferida a la marca por el ordenamiento jurídico andino requiere únicamente que la misma se encuentre presente en los flujos comerciales, sin necesidad de acudir a otros elementos para la calificación de tal uso.<sup>14</sup>

En virtud de lo expuesto, el contrato de licencia de marcas presentado por Medifarma S.A. resulta válido para el presente caso, no siendo necesario contar con la certificación de las firmas de quienes suscribieron el contrato ni con su inscripción en el registro; además, se presume la veracidad de la información contenida en dicho

---

<sup>12</sup> “Artículo 36.- Legalidad del procedimiento

36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad.

36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurrir en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. (...)

<sup>13</sup>Recaída en el expediente N° 122109-2001, sobre la acción de cancelación por falta de uso de la marca de producto CASINELLI, interpuesta por Angélica Ocharan Cassinelli (Perú) contra Markinver S.A.

<sup>14</sup>Cabe agregar que la Secretaría General de la Comunidad Andina, en la Resolución N° 159, dejó esclarecido que frente a las acciones de cancelación por falta de uso de una marca, el uso de ésta puede acreditarse a través del uso que le dé quien estuviere autorizado para ello, aun cuando no figure inscrito en el registro de la Oficina competente como licenciataria (artículo 177 inciso a) del Decreto Legislativo 823) sin que ello implique contradecir o incumplir lo dispuesto en las normas andinas, específicamente el artículo 116 de la – en ese entonces vigente – Decisión 344.

documento, al no haberse presentado prueba en contrario. En consecuencia, corresponde analizar las facturas presentadas.

b) Respecto de las facturas presentadas

De la revisión conjunta de las facturas presentadas, se desprende que éstas acreditan la venta de papel higiénico de la marca PETALO entre los meses de agosto y noviembre del 2003, en forma constante y suficiente.

La Decisión 486 exige que para cancelar una marca por no uso, ésta no debe haber sido utilizada durante los tres años precedentes a la acción de cancelación, por lo que se entiende que cualquier uso de la marca en la cantidad y modo que normalmente corresponde a la naturaleza de los productos que ésta distingue determina la interrupción del plazo de cancelación.

Sobre este tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya ha dictado una pauta<sup>15</sup>, según la cual:

“La ley comunitaria emplea un adverbio de tiempo, "durante", que extiende la acción de la forma verbal "no se hubiere utilizado", a todo lo largo del período prescrito. Así, (...) si el titular de la marca demuestra que la ha usado cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerarlo eficaz, en principio estará interrumpiendo el plazo (...) señalado en la ley y no podrá prosperar en su contra la acción de cancelación de la marca. Naturalmente corresponderá a la autoridad nacional competente - dentro de criterios de equidad y justicia - determinar si el uso tiene los elementos citados atrás.”

Sobre este tema, la doctrina ha señalado que el periodo necesario para que el uso de la marca sea relevante debe ser el plazo suficiente para que la marca esté presente en el mercado. Para evitar su caducidad la marca tiene que estar siendo utilizada; sin embargo, no es necesario que se esté utilizando durante todo el periodo de no uso que señala la ley, ya que dicho periodo se fija para indicar el tiempo dentro del cual debe probarse el uso de la marca. Este criterio ha sido adoptado por el TRIPS y por el derecho norteamericano (Lanham Act).<sup>16</sup>

Asimismo, debe indicarse que ni la norma andina ni la nacional exigen que se demuestre el uso de manera continua de la marca durante los tres años anteriores a

<sup>15</sup>Comentando el artículo 100 de la Decisión 311 y artículo 99 de la Decisión 313, cuya redacción es similar a lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486. Sentencia expedida en el Proceso N° 17-IP-95 (nota 2).

<sup>16</sup>De la Fuente García, Elena. El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid – Barcelona 1999, pp. 204 - 205

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 1183 -2005/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 199324-2004

la interposición de la presente acción de cancelación, siendo suficiente que se acredite el uso de la marca durante un periodo relevante, el que deberá ser apreciado en atención a la naturaleza del producto o servicio que distingue la marca, y en la forma e intensidad necesarias.

En el presente caso, se ha acreditado que en un periodo aproximado de 4 meses se ha comercializado la cantidad de 19 033 planchas de papel higiénico que hacen un total de 380 660 rollos de papel higiénico, lo que a criterio de la Sala acredita el uso de la marca PETALO en la cantidad y forma que corresponde a la naturaleza del producto.

La accionante ha presentado el documento: "Auditoría de producto papel higiénico, Lima acumulado 2001, 2002 y 2003, Nacional acumulado 2003", elaborado por la firma Retail Audit Research S.A.C., con el fin de acreditar que la marca PETALO no ha sido utilizada. Se advierte que dicho documento ha sido elaborado en función del acumulado de ventas totales, de los años 2001 a 2003 en el caso de Lima, y del año 2003 a nivel nacional. A criterio de la Sala, dicho documento no acredita suficientemente que la marca PETALO no se haya usado, pues si bien en dicho documento no se menciona expresamente la marca PETALO, ésta podría estar incluida en el rubro "Otras Marcas". Además, en el documento presentado no se especifica cuáles son las zonas de Lima y del Perú que se han considerado para el análisis.

Por lo expuesto, la Sala concluye que se ha acreditado el uso de la marca PETALO para papel higiénico de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

Ahora bien, en virtud del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, la Autoridad administrativa debe disponer la cancelación parcial del registro de una marca cuando se haya acreditado su uso respecto de algunos - y *no todos* - los productos o servicios para los cuales fue registrada. En efecto, el artículo de la referencia 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 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 subrayado es nuestro).

En el presente caso, la marca PETALO fue registrada para distinguir papel higiénico, toallas de papel, servilletas y pañuelos de papel, papel desmaquillante, papel de tocador y similares y otros artículos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial; sin embargo, se ha acreditado su uso sólo respecto de papel higiénico.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**RESOLUCIÓN N° 1183 -2005/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 199324-2004**

Conforme se ha señalado en el punto 2.3, la intención de la norma - *al señalar que para la cancelación se tomará en cuenta la similitud de los productos o servicios* - no es extender la protección de la marca a los productos o servicios similares a los registrados, sino que el uso de productos o servicios similares a los registrados sirva para mantener la vigencia de la marca respecto de estos últimos. En ese sentido, contrariamente a lo resuelto por la Oficina de Signos Distintivos - *que mantuvo vigente el registro de la marca PETALO para papel higiénico y sus similares, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial* - la Sala determina que se debe mantener vigente el registro de la marca PETALO sólo respecto de los productos cuyo uso ha sido acreditado, esto es, papel higiénico.

En tal sentido, en virtud del artículo 165 de la Decisión 486, corresponde declarar fundada en parte la acción de cancelación de la marca PETALO, inscrita bajo certificado N° 26408, dejándola vigente para distinguir papel higiénico de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial y cancelándola para toallas de papel, servilletas y pañuelos de papel, papel desmaquillante, papel de tocador y similares y otros artículos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

### 3. Publicación de la presente resolución

El artículo 43 del Decreto Legislativo 807<sup>17</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 interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

La Sala considera que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación a los criterios que se debe tener en cuenta al aplicar el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486<sup>18</sup>, razón por la cual determina que se solicite al Directorio del INDECOPI su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".

---

<sup>17</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 interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

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.

<sup>18</sup>Artículo 165.-La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro

#### IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- CONFIRMAR la Resolución N° 4639-2005/OSD-INDECOPI de fecha 18 de abril del 2005 en el extremo que declaró FUNDADA EN PARTE la acción de cancelación de la marca de producto PETALO, registrada a favor de Medifarma S.A., bajo certificado N° 26408, y mantuvo vigente el registro de la marca para distinguir papel higiénico de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

Segundo.- REVOCAR la Resolución N° 4639-2005/OSD-INDECOPI de fecha 18 de abril del 2005 en el extremo que mantuvo el registro de la marca PETALO para distinguir los similares al papel higiénico, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

Tercero.- DEJAR FIRME la Resolución N° 14324-2004/OSD-INDECOPI de fecha 29 de noviembre del 2004 en el extremo en que CANCELA el registro de la marca PETALO respecto de toallas de papel, servilletas y pañuelos de papel, papel desmaquillante, papel de tocador y similares y otros artículos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

Cuarto.- Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación a los criterios que se deben de tener en cuenta al aplicar el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486. En consecuencia, entiéndase que:

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

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

*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:*

---

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 estuviere 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.

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 1183 -2005/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 199324-2004

- 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:*
  - iii) *Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran expresamente detallados en dicha lista; o*
  - iv) *Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca.*

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

Quinto.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano".

**Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Jorge Santistevan de Noriega, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.**

**BEGOÑA VENERO AGUIRRE**  
**Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual**

/rl