

ACCIONANTE : CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A.G.

EMPLAZADA : COMPAÑÍA NACIONAL DE CERVEZA S.A.

Lima, veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y siete

I. ANTECEDENTES

Con fecha 5 de abril de 1995, Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.G. (Argentina) interpuso acción de cancelación por falta de uso de la marca ANDES y etiqueta, registrada bajo certificado N° 86730 a favor de Compañía Nacional de Cerveza S.A. en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. Señaló que la marca ANDES y etiqueta debe ser cancelada por no haber sido utilizada por su titular ni por licenciatario alguno, previamente inscrito en el registro respectivo, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicia la presente acción. Manifestó que ha solicitado el registro de la marca ECO DE LOS ANDES para distinguir cerveza, ale, porter y demás productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial (expediente N° 257624) y de la marca ECO DE LOS ANDES y logotipo para distinguir vinos, espirituosos, licores y demás productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial (expediente 257626), habiéndose opuesto Compañía Nacional de Cerveza S.A. a la solicitud de ambos registros. En tal sentido, su empresa tiene legítimo interés para interponer la presente acción de cancelación de la marca ANDES y etiqueta.

Con fecha 4 de mayo de 1995, Compañía Nacional de Cerveza S.A. (Perú) absolvió el traslado de la solicitud de cancelación manifestando lo siguiente:

- La marca ANDES y etiqueta fue otorgada en el mes de setiembre de 1991 durante la vigencia de la Decisión 85, la misma que no contemplaba la cancelación por falta de uso.
- La Decisión 311, vigente a partir de diciembre de 1991 incorporó la figura de la cancelación de la marca por falta de uso.
- El plazo de cinco años establecido por las Decisiones 311 y 313 para que proceda la cancelación por falta de uso se deberá computar a partir de la entrada en vigor de la Decisión 311, es decir a partir de diciembre de 1991. Esto significa que en la práctica, conforme a dichas normas, se podrá solicitar la cancelación por falta de uso a partir de diciembre de 1996. El nuevo plazo que contempla la Decisión 344 se deberá computar a partir del 1° de enero de 1994, por lo que podrá solicitarse la cancelación por falta de uso a partir del 1° de enero de 1997. Esta forma de computar los plazos obedece al principio de irretroactividad de las normas y a la teoría de los derechos adquiridos.
- Entre setiembre y diciembre de 1991 no existía ninguna disposición que sancionara con la cancelación por falta de uso de una marca y durante los años 1992 y 1993 regía la Decisión 313 que fijó un plazo de cinco años de no uso para que proceda dicha acción. Por tal motivo los titulares de las marcas tenían la seguridad de que no se les iba a cancelar sus marcas por falta de uso debido a que hasta diciembre de 1991 no existía norma que lo estableciera y posteriormente a esa fecha, porque

aún no se había configurado el supuesto de hecho (lapso de cinco años) para que proceda la ejecución de dicha norma.

- La marca ANDES y etiqueta actualmente se encuentra próxima a salir al mercado.

Con fecha 8 de setiembre de 1995, Compañía Nacional de Cerveza S.A presenta como prueba de uso una factura del año 1995 por la venta de cerveza ANDES.

Mediante Resolución N° 3949-96-INDECOPI/OSD de fecha 28 de marzo de 1996, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación interpuesta por Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.G. y canceló el registro de la marca de producto ANDES (*debió decir la marca constituida por la etiqueta y collarín conteniendo la denominación distintiva ANDES y su combinación de colores en blanco y azul*) inscrita bajo certificado N° 86730 a favor de Compañía Nacional de Cerveza S.A., en razón de considerar que la emplazada no ha presentado prueba alguna que acredite el uso de su marca en el Perú o en algún País Miembro del Acuerdo de Cartagena. La factura presentada a fojas 33 es de agosto de 1995, fecha posterior al inicio de la acción de cancelación, por lo que carece de valor probatorio.

Con fecha 23 de abril de 1996, Compañía Nacional de Cerveza S.A. interpuso recurso de apelación, reiterando los argumentos expuestos ante la Primera Instancia.

Con fecha 21 de mayo de 1996, Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.G. absuelve el traslado de la apelación, manifestando que la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 establece que todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de dicha Decisión en lo relativo a su uso, goce y obligaciones se aplicarán las normas contenidas en la misma, por lo que no se ha hecho aplicación retroactiva alguna.

Con fecha 3 de marzo de 1997, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A. pone en conocimiento de la Autoridad que ha absorbido por fusión a la Compañía Nacional de Cerveza S.A. según escritura pública del 31 de diciembre de 1996, asumiendo todos sus derechos y obligaciones. Solicita que en el presente caso se le considere como parte interesada.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de la Propiedad Intelectual debe determinar:

- a) A partir de cuándo el artículo 108 de la Decisión 344 concordado con el artículo 172 del Decreto Legislativo 823 es aplicable para los registros de marca obtenidos durante la vigencia de la Decisión 85.
- b) De ser el caso, si procede cancelar por falta de uso la marca ANDES y etiqueta registrada bajo certificado N° 86730 a favor de Compañía Nacional de Cerveza S.A.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Compañía Nacional de Cerveza S.A. es titular de la marca constituida por la etiqueta y collarín conteniendo la denominación distintiva ANDES y su combinación de colores en blanco y azul, según modelo para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de fruta, siropes y otras preparaciones no alcohólicas para hacer bebidas y demás de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial registrada bajo certificado N° 86730 con fecha 5 de setiembre de 1990. A su vencimiento el 5 de setiembre de 1995, fue renovada hasta el 5 de setiembre del 2005.

2. Cancelaciones por falta de uso

El artículo 108 de la Decisión 344 concordado con el artículo 172 del Decreto Legislativo 823 establece que a solicitud de una parte interesada la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada en al menos un país del Pacto Andino durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.

Esta norma regula una modalidad de la figura del uso obligatorio de la marca desconocida hasta hace pocos años en el ámbito jurídico andino.

Las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos, una de índole esencial y otra de índole funcional¹. 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 la realidad 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 son o no confundibles un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada. La finalidad funcional del uso obligatorio es descongestionar el Registro de marcas que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan registrar sus marcas.

En este contexto, la Decisión 85 exigía en su artículo 70 como requisito para la renovación de la marca, demostrar que se estaba usando en cualquier País Miembro. Como la renovación se debía hacer cada cinco años, este mecanismo resultaba - al menos teóricamente - eficaz para eliminar del Registro las marcas no usadas.

La Decisión 344, en lugar del requisito de demostrar el uso de la marca para solicitar su renovación, fija el procedimiento de cancelación arriba señalado. Similares procedimientos con un período distinto ya habían sido contemplados en las Decisiones 311 y 313.

¹ Fernández-Novoa, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Madrid 1984, pp. 385 y ss.

3. Aplicación de la ley en el tiempo

Como se acaba de señalar, la posibilidad de cancelar una marca por no haber sido usada en un período anterior al inicio de la acción de cancelación (cinco años en las Decisiones 311 y 313 y tres años en la actual Decisión 344) es una figura que no existía bajo el régimen de la Decisión 85 durante el cual se otorgó la marca ANDES y etiqueta.

La sustitución de la Decisión 85 frente al caso que nos ocupa, plantea el tema del conflicto de leyes en el tiempo.

Es necesario entonces determinar a partir de cuándo aquellos registros de marca concedidos bajo el imperio de la Decisión 85 son susceptibles de ser cancelados por no haber utilizado la marca durante el período establecido en el artículo 108 de la actual Decisión 344. También se deberá determinar la situación de aquellas marcas concedidas de conformidad con las Decisiones 311 ó 313 que preveían un plazo mayor (cinco años) al de la actual Decisión 344 (tres años) para no usar la marca.

Para ello, la Sala considera necesario determinar en primer lugar la fecha de entrada en vigencia de cada una de las Decisiones en cuestión:

La Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena fue aprobada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su Decimotercer Período de Sesiones Extraordinarias celebrado entre el 22 de mayo y el 5 de junio de 1974. Dado que a esa fecha no se había definido a nivel andino la entrada en vigor de las distintas normas que componen el derecho comunitario ni cómo habría de producirse su incorporación en el derecho interno de los Países Miembros, regían las disposiciones previstas en cada ordenamiento jurídico nacional.

En el Perú, la Decisión 85 fue aprobada mediante el Decreto Ley 22532 del 15 de mayo de 1979, publicado en el Diario Oficial *El Peruano* el 16 de mayo de 1979. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 de la Constitución de la República del Perú de 1933, vigente a esa fecha, la norma entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el 17 de mayo de 1979.

El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena del 28 de mayo de 1979 vino a solucionar la deficiencia anotada y dispone como norma general que las Decisiones de la Comisión obligan a los Países Miembros desde la fecha de su aprobación (artículo 2°), y que son “directamente aplicables” en toda la región a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo - instituida en el mismo Tratado - a menos que las mismas señalen una fecha posterior (artículo 3°).

Así, la Decisión 311 fue aprobada el 8 de noviembre de 1991 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 12 de diciembre de 1991.

La Decisión 313 fue aprobada el 6 de febrero de 1992 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 14 de febrero de 1992.

La Decisión 344 fue aprobada el 21 de octubre de 1993 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 29 de octubre de 1993. En virtud de lo dispuesto en su Segunda Disposición Transitoria entró en vigor el 1° de enero de 1994.

Por otro lado, la Sala considera necesario realizar la siguiente precisión de terminología²:

Aplicación inmediata de una norma es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada.

Aplicación ultraactiva de una norma es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita. Es decir, luego que termina su aplicación inmediata.

Aplicación retroactiva de una norma es aquélla que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata.

Aplicación diferida de una norma es aquélla que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entra en vigencia.

En definitiva, entonces, el problema de la aplicación de las normas en el tiempo supone una disyuntiva entre la seguridad jurídica y la innovación legislativa. Para solucionar este problema han surgido diversas teorías, entre las que destacan dos:

- La teoría de los **derechos adquiridos** que se apoya en la seguridad jurídica que debe otorgar todo sistema jurídico. Se entiende por derechos adquiridos aquéllos que han entrado a nuestro dominio y que no pueden ser modificados por normas posteriores, porque se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas. Se diferencia los derechos adquiridos de las facultades y expectativas, mereciendo protección sólo los primeros. Las otras dos - en la medida que no han ingresado en el dominio de las personas - no merecen protección.
- La teoría de los **hechos cumplidos** que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultraactividad de las normas derogadas. Para sustentar ello se parte del hecho que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores.

² Rubio, Título Preliminar. *Para Leer el Código Civil*, vol. III, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima 1988, pp. 57 y ss.

Para la aplicación de las Decisiones 85, 311, 313 y 344 en lo relativo a la figura del uso obligatorio de la marca, la situación puede graficarse de la siguiente manera:

	ULTRA ACTIVIDAD DE LA DECISIÓN 85			
	ULTRA ACTIVIDAD DE LA DECISIÓN 311			
				ULTRA ACTIVIDAD DE LA DECISIÓN 313
	VIGENCIA DE LA DECISIÓN 85	VIGENCIA DE LA DECISIÓN 311	VIGENCIA DE LA DECISIÓN 313	VIGENCIA DE LA DECISIÓN 344
RETROACTIVIDAD DE LA DECISIÓN 85	17.5.79	12.12.91	14.2.92	1.1.94
RETROACTIVIDAD DE LA DECISIÓN 311				
RETROACTIVIDAD DE LA DECISIÓN 313				
RETROACTIVIDAD DE LA DECISIÓN 344				

Decisión 85 : No regulaba la figura de la cancelación por falta de uso de la marca. El uso de la marca era un requisito para renovar la misma (artículo 70).

Decisión 311: Introduce la figura de la cancelación por no uso de la marca cuando la misma no se ha usado durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se plantea la acción de cancelación (artículo 99).

Decisión 313: Se mantiene en los mismos términos la norma de la Decisión 311 (artículo 98).

Decisión 344: Reduce a tres años el plazo de no uso de la marca para poder iniciar una acción de cancelación (artículo 108).

4. Disposiciones de nuestro sistema jurídico sobre la aplicación de la ley en el tiempo

El artículo 103 de nuestra Constitución de 1993 establece que: “...*Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo...*”

El principio general de la norma constitucional es la prohibición de la retroactividad de las normas jurídicas. Sólo en materia penal (cuando favorece al reo) se admite la retroactividad.

De otro lado, como la Sala ha señalado anteriormente, de acuerdo con el artículo 3° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena el principio general de las Decisiones Andinas es el de aplicación inmediata. Esta vigencia se entiende hasta que sea modificada o derogada por una Decisión posterior.

El artículo 103 de la Constitución no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata. Será entonces necesario recurrir a las normas reglamentarias para determinar el punto de quiebre entre una y otra.

En propiedad industrial, la fijación de este límite está - en alguna forma - establecido en la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344:

“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

Esta norma recoge en su primera parte la concepción correspondiente a la teoría de los derechos adquiridos, pues indica que los derechos de propiedad industrial concedidos de conformidad con Decisiones ya derogadas, existentes con anterioridad a la Decisión 344 subsisten por el tiempo en que fueron concedidos. Es decir, establece la aplicación ultraactiva de las Decisiones 85, 311 ó 313 en lo relativo a la subsistencia del derecho de propiedad industrial concedido bajo su régimen jurídico.

En tal sentido, si la marca ANDES y etiqueta fue otorgada el 5 de setiembre de 1990 por cinco años, plazo previsto por el artículo 69 de la Decisión 85, se mantuvo vigente hasta el 5 de setiembre de 1995³. Al entrar en vigencia la Decisión 344 el 1° de enero de 1994, no se extendió automáticamente la vigencia de la marca hasta el 5 de setiembre del año 2000 que equivaldría al nuevo plazo de diez años establecido por el artículo 98 de dicha Decisión⁴.

Igualmente, se desprende que la validez de los derechos otorgados con anterioridad a la vigencia de la Decisión 344 se rige por la normatividad existente en el momento del otorgamiento de los mismos.

La segunda parte de la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 se pronuncia por la aplicación inmediata de la norma jurídica. Es decir, a partir del 1° de enero de 1994 la Decisión 344 empezó a regir en lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos de propiedad industrial.

Lo anterior tiene varias consecuencias jurídicas:

- a) El uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas que se hubiesen producido con anterioridad al 1° de enero de 1994 se rigen por la normatividad preexistente. Se trata aquí de situaciones jurídicas pasadas que no pueden ser afectadas - ni los efectos que ellas produjeron -

³ El artículo 52 del Decreto Supremo N° 006-67-SC, Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos del 11 de noviembre de 1967 señalaba como regla para el cómputo de los plazos que si éste se fija en años se computa de fecha a fecha. Esta norma ha sido recogida en los mismos términos por el artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Supremo N° 02-94-JUS. De igual forma, el artículo 16 inciso c) del Decreto Legislativo 823 señala como regla para efectos del cómputo de los plazos establecidos en la Ley que el plazo señalado por años se cumple en el año y mes de vencimiento y en el día de éste correspondiente a la fecha inicial.

⁴ Con posterioridad a la interposición de la presente acción de cancelación y al vencimiento del plazo de vigencia anterior, la marca fue renovada por el plazo de diez años (hasta el 5 de setiembre del año 2005).

por la Decisión 344. Así por ejemplo, la validez de un contrato de licencia otorgado antes del 1° de enero de 1994 o el uso o no uso de un derecho de marca realizado antes de esa fecha se rige por las leyes vigentes al momento de la celebración del contrato o de practicado o no el uso de la marca, respectivamente.

- b) Las situaciones jurídicas que no hayan nacido del todo, se rigen en su totalidad por la Decisión 344. Así, una solicitud de registro de marca presentada durante la vigencia de la Decisión 85 pero todavía no otorgada, se sujeta a los requisitos de la Decisión 344.
- c) La Decisión 344 se aplica a situaciones futuras de derechos de propiedad industrial otorgados bajo la normatividad antigua, en lo concerniente al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de dichos derechos. Por lo tanto, la Decisión 344 entra a regir las consecuencias futuras de situaciones jurídicas pasadas.

Así, la Sala estima que una marca otorgada bajo el régimen de la Decisión 85, es decir, cuando no existía la figura de la cancelación de la marca por no uso, debe asumir esa nueva carga a partir del 1° de enero de 1994 (aplicación inmediata de la Decisión 344). No imponer esa carga a las marcas otorgadas bajo el régimen de la Decisión 85 con el argumento de que al momento de otorgarse el registro no existía tal acción de cancelación, significaría en realidad aplicar la Decisión 85 ultraactivamente.

Sin embargo, la Sala - a diferencia del criterio seguido por la Primera Instancia - es de la opinión que cancelar una marca a partir del 1° de enero de 1994 por no haber sido usada los tres años anteriores a la interposición de la acción de cancelación, implica afectar negativamente el derecho otorgado, ya que el plazo para cumplir con las nuevas obligaciones habrá precluido antes de iniciarse la posibilidad real de cumplirlo. En otras palabras, esto significaría aplicar la Decisión 344 a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia (aplicación retroactiva de la Decisión 344).

Una aplicación inmediata de la Decisión 344 para todo lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas tal como lo establece la segunda parte de su Primera Disposición Transitoria implica necesariamente aplicar las consecuencias jurídicas previstas en el artículo 108 para aquellas marcas que a partir del 1° de enero de 1994 no fueron usadas en los siguientes tres años.

El postulado anterior se basa en el acatamiento al principio de no retroactividad de la ley, por el cual la norma legal nueva debe respetar el pasado. Al efecto, la Sala considera pertinente además señalar que el principio de no retroactividad de las Decisiones Andinas ha sido también destacado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en sus sentencias 1-IP-88, 6-IP-93 y 2-IP-94 (Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena N° 33 del 26 de julio de 1988, N° 150 del 25 de marzo de 1994 y N° 160 del 21 de julio de 1994).

5. Casos no considerados por la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344

La Sala considera conveniente determinar qué sucede con aquellas marcas otorgadas bajo el régimen de la Decisión 311 ó 313 (que ya preveían en sus artículos 99 y 98, respectivamente, la figura de la cancelación por no uso de las marcas) cuando éstas no hubiesen sido utilizadas los cinco años anteriores a la fecha en que se inició la acción de cancelación. No existe norma alguna en la Decisión 344 que cubra las diferencias entre los plazos previstos anteriormente en las Decisiones 311 y 313 y los de la Decisión 344.

Dos hipótesis de conflicto pueden presentarse:

- La marca fue otorgada bajo el régimen de la Decisión 311 (entre el 12 y el 31 de diciembre de 1991). Desde la fecha en que se otorgó el registro han transcurrido cinco años de no uso continuado, pero aún no se ha cumplido el plazo de los tres años de no uso previsto en la Decisión 344.
- La marca fue otorgada bajo el régimen de la Decisión 311 (entre el 1° de enero y el 13 de febrero de 1992) o de la Decisión 313 (entre el 14 de febrero de 1992 y el 31 de diciembre de 1993). Ya ha transcurrido el plazo de los tres años de no uso previsto por la Decisión 344, pero aún no se cumple el plazo de cinco años contados desde la fecha en que se otorgó el registro.

Para solucionar estos conflictos, la Sala es de la opinión que en virtud del artículo IX del Título Preliminar del Código Civil es de aplicación el artículo 2122 del mismo Código.

Así, de acuerdo con el artículo IX del Título Preliminar, las normas del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza. En el entendido que el problema del plazo para ejercer la acción de cancelación por no uso de la marca no constituye la regulación de un aspecto sustantivo de derecho de marcas, por lo que es compatible con el sistema de marcas aplicar la norma del Código Civil destinada a cubrir eventuales diferencias entre los plazos otorgados por el anterior Código y los del nuevo, la Sala estima que existe la naturaleza compatible a que alude el Título Preliminar. Por lo tanto, para cubrir las diferencias entre los plazos para interponer una acción de cancelación por no uso de la marca, otorgados por las Decisiones 311 y 313 y el de la Decisión 344, considera válida la aplicación supletoria del artículo 2122 del Código Civil.

El artículo 2122 del Código Civil establece textualmente lo siguiente:

“La prescripción iniciada antes de la vigencia de este Código, se rige por las leyes anteriores. Empero, si desde que entra en vigencia, transcurre el tiempo requerido en él para la prescripción, ésta surte su efecto, aunque por dichas leyes se necesitare un plazo mayor. La misma regla se aplica a la caducidad”.

Por lo anterior, la Sala determina:

- Si la marca fue otorgada entre el 12 y el 31 de diciembre de 1991 bajo el régimen de la Decisión 311 y ya transcurrieron los cinco años de no uso desde la concesión del registro aunque no hayan

transcurrido los tres años previstos contados a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 344, rige el plazo previsto en la Decisión 311.

- Si la marca fue otorgada entre el 1° de enero y el 13 de febrero de 1992 bajo el régimen de la Decisión 311 o bajo el régimen de la Decisión 313, a partir del 1° de enero de 1997 puede aplicarse el plazo más breve previsto en la Decisión 344. Ello porque aplicar el plazo de cinco años a partir de la concesión del registro, implicaría en realidad extender hasta por dos años el plazo previsto en la actual Decisión 344, lo que resultaría contradictorio con la reducción del plazo previsto.

6. Procedencia de la acción de cancelación en el caso concreto

Como la Sala ha venido sosteniendo en los considerandos que anteceden, la marca ANDES y etiqueta, materia de la presente acción por falta de uso, fue registrada por primera vez el 5 de setiembre de 1990 bajo el régimen de la Decisión 85 por un plazo de cinco años que se extendía hasta el 5 de setiembre de 1995 y luego fue renovada hasta el 5 de setiembre del año 2005.

A la fecha de solicitarse la cancelación de registro por falta de uso (5 de abril de 1995) no habían transcurrido aún los tres años previstos en la Decisión 344, contados a partir de la entrada en vigencia de dicha Decisión.

Por lo anterior, debe declararse improcedente la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca ANDES y etiqueta interpuesta por Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.G.

En virtud de ello, la Sala determina que carece de objeto evaluar las pruebas de uso presentadas por Compañía Nacional de Cerveza S.A., empresa que ha sido absorbida por la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A. conforme se aprecia de la escritura pública de fusión que obra en el expediente N° 9616009.

7. Publicación de la resolución.

El artículo 43 del Decreto Legislativo 807 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 en relación a la cancelación por no uso de las marcas, 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° 3949-96-INDECOPI/OSD de fecha 28 de marzo de 1996 que declaró fundada la acción de cancelación por falta de uso de la marca ANDES y etiqueta registrada bajo certificado N° 86730 a favor de la Compañía Nacional de Cerveza S.A.

Segundo.- Declarar IMPROCEDENTE la acción de cancelación interpuesta por Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.G. del registro correspondiente a la marca constituida por la etiqueta y collarín conteniendo la denominación distintiva ANDES y su combinación de colores en blanco y azul, según modelo, registrada a favor de Compañía Nacional de Cerveza S.A. para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones no alcohólicas para hacer bebidas y demás de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, manteniéndose vigente el certificado N° 86730 materia de la presente acción.

Tercero.- Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria, en cuanto a la aplicación de la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 a los expedientes en que se solicita la cancelación del registro de marcas por no uso, precisando que dichas acciones se sujetan a lo siguiente:

“-Si la marca fue otorgada al amparo de la Decisión 85, la acción de cancelación por no uso podrá iniciarse a partir del 1° de enero de 1997.

- Si la marca fue otorgada al amparo de la Decisión 311 (entre el 12 y 31 de diciembre de 1991) y ya transcurrieron los cinco años de no uso desde la concesión del registro aunque no hayan transcurrido los tres años previstos contados a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 344, rige el plazo previsto en la Decisión 311.

- Si la marca fue otorgada al amparo de la Decisión 311 (entre el 1° de enero y el 13 de febrero de 1992) o de la Decisión 313, a partir del 1° de enero de 1997 debe aplicarse el plazo más breve previsto en la Decisión 344.”

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

Con la intervención de los vocales: Ana María Pacón Lung, Víctor Revilla Calvo, Isaías Flit Stern y Juan Pedro van Hasselt Dávila.

ANA MARÍA PACÓN LUNG
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual