La Interpretación Prejudicial aplicable a la cancelación parcial de un registro y los precedentes de observancia obligatoria del INDECOPI

María Delia Oxley Paz

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Postgrado en Derecho Mercantil por la Universidad de Salamanca.

María Del Rosario Zúñiga Parodi

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Programa de Especialización en Protección del Consumidor del Centro de Educación Ejecutiva de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico.

SUMARIO:

I. Introducción.
II. Definición.
III. Sujetos del contrato de franquicia.
IV. Elementos reales del contrato de franquicia.
  1. Transferencia del *know how*.
  2. La cesión de una marca.
  3. La asistencia técnica o comercial.
V. Ventajas y desventajas del contrato de franquicia
VI. Condiciones para ser una franquicia
VII. Perú: casos exitosos de franquicias.
VIII. Fracaso de las franquicias extranjeras.
IX. Extinción del contrato.
X. Franquicia: Herramienta de crecimiento de una marca.

RESUMEN:

El presente artículo analiza las implicancias relacionadas a la Resolución N°2076-2016/TPI-INDECOPI, emitida el 27 de junio de 2016, mediante la cual la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI modificó en parte el precedente de observancia obligatoria previsto en la Resolución N°1183-2005/TPI-INDECOPI, estableciendo el nuevo criterio aplicable a la interpretación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión Andina 486.

Palabras clave: Resolución N°2076-2016/TPI-INDECOPI – Cancelación –Precedente de observancia obligatoria – Modificación – Artículo 165° – Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

ABSTRACT:

This paper analyzes the implications related to Resolution N° 2076-2016/TPI-INDECOPI, issued on June 27, 2016, in which the Specialized Chamber in Intellectual Property of INDECOPI's Court modified in part the precedent for mandatory enforcement provided in the Resolution N° 1183-2005/TPI-INDECOPI, establishing the new criterion applicable to the interpretation of the third paragraph of Article 165 of the Andean Community Decision 486.

Keywords: Resolution N° 2076-2016/TPI-INDECOPI – Cancellation – Precedent for mandatory enforcement – Modification – Article 165 – Andean Community Court of Justice.

I. INTRODUCCIÓN

Mediante Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI, emitida el 27 de junio de 2016, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI modificó en parte el precedente de observancia obligatoria previsto en la Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI, de fecha 8 de noviembre de 2005, estableciendo el nuevo criterio aplicable a la interpretación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión Andina 486.

El presente artículo analiza las implicancias de este cambio de criterio, su aplicación práctica frente a las nuevas solicitudes de cancelación que se presenten ante INDECOPI y su alcance frente a la interpretación prejudicial del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión Andina 486, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. SOBRE LAS ACCIONES DE CANCELACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

El registro de una marca ante la autoridad nacional competente otorga un derecho de uso exclusivo sobre la misma. Este derecho trae consigo la obligación de uso de la marca por parte de su titular o un licenciatario autorizado para ello, a fin de mantener su vigencia, evitando así que la misma sea cancelada por la autoridad, a solicitud de parte, por su falta de uso[1].

1. Artículo 165.- *"La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto 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 solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito".*

El principio del uso obligatorio de la marca registrada es uno de los pilares del derecho de marcas. Al respecto el Dr. Carlos Fernández Novoa[2] explica cuál es la finalidad que se persigue al imponer al titular de la marca la obligación de uso, precisando lo siguiente:

> *"Antes de analizar los diversos problemas que plantea la figura del uso obligatorio de la marca, parece oportuno exponer las finalidades que el ordenamiento jurídico persigue al imponer al titular el onus de usar la marca registrada. A este respecto deben contraponerse las finalidades esenciales y las finalidades funcionales de la regulación del uso obligatorio de la marca registrada. Veamos sucintamente unas y otras finalidades.*
>
> *Entre las finalidades esenciales del uso obligatorio de la marca figura, en primer término la de arbitrar un mecanismo que contribuya a la consolidación de la marca como bien inmaterial. Como en otro lugar de la obra se pone de manifiesto un signo constituye una marca y, por lo mismo, un bien inmaterial cuando la unión entre el signo y producto penetra en la mente de los consumidores. (...) De esta suerte, al cumplir la carga del uso de la marca registrada, el titular difunde la marca entre el público de los consumidores y, en consecuencia, participa en el proceso de formación de la marca como bien inmaterial. De modo que el uso obligatorio de la marca incide directamente en la culminación de la marca como bien inmaterial jurídicamente protegido.*
>
> *Otra finalidad esencial que debe perseguirse mediante la implementación del uso obligatorio de la marca es, justamente, la de aproximar en la mayor medida posible la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la utilización de las marcas en el mercado. (...)*
>
> *Además de las finalidades esenciales señaladas, el uso obligatorio de la marca cumple finalidades funcionales. Entre las mismas cabe citar, en primer término, la de hacer posible que los nuevos solicitantes de marcas puedan registrar marcas solicitadas. La importancia de esta finalidad es muy grande porque en determinadas clases de productos el registro de Marcas está actualmente tan saturado que resulta muy difícil que un solicitante pueda registrar una nueva marca. Pues bien no cabe duda de que la saturación disminuirá y, en consecuencia se facilitará la posición del solicitante de una nueva marca en la medida que se cancelen las marcas registradas pero no usadas."*

Cabe resaltar que, además de la cancelación por falta de uso, nuestra legislación también prevé la posibilidad de cancelar una marca, de oficio o a solicitud de parte, cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común[3] o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

En el presente artículo solo analizaremos los alcances de la cancelación de una marca por

2. FERNÁNDEZ- NOVOA, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Editorial Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 2001, p. 453-454.

3. Artículo 169.- "*La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca: a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada*".

falta de uso, al amparo de lo previsto en tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486.

III. SOBRE EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 165 DE LA DECISIÓN 486: INTERPRETACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Teniendo en cuenta que tanto el precedente establecido mediante la Resolución N°1183-2005/TPI-INDECOPI y la modificación parcial de dicho precedente mediante Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI se encuentran referidos a la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión Andina 486 sobre la cancelación parcial de algunos de los productos y servicios que distingue un signo distintivo por falta de uso, consideramos relevante exponer a continuación cuál es la interpretación emitida a la fecha por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto a la referida disposición legal.

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con lo previsto en los artículos 32[4] y 34[5] del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, corresponde al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas de la Comunidad Andina -tal como sucede con la Decisión 486-, sin efectuar interpretaciones del derecho nacional o calificar los hechos materia del proceso. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35[6] del mencionado Tratado, las interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deberán ser adoptadas por los jueces[7] en sus respectivas sentencias.

Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a través de la Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 449-IP-2015[8], ha señalado que la cancelación parcial por falta de uso establecida en el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 opera cuando *"la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios"*. En atención a ello, el Tribunal señala que los requisitos para que opere la figura de la cancelación parcial por falta de uso, son los siguientes:

> *"1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.*
>
> *2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente"*[9]. El subrayado es nuestro.

---

4. Artículo 32.- *"Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros".*

5. Artículo 34.- *"En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada".*

6. Artículo 35.- *"El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal".*

7. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 14-IP-2007) ha precisado que se debe tener a los organismos que cumplen funciones judiciales, conforme a la ley interna, como legitimados para solicitar la Interpretación Prejudicial, cuando en el ejercicio de dicha funciones conozca de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta algunas de las normas que integran el derecho comunitario andino.

8. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mantiene dicha interpretación desde el año 2006 (Proceso 180-IP-2006).

9. Requisitos descritos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 176-IP-2014.

Como podrá apreciarse, para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la cancelación parcial por falta de uso únicamente sería posible si los productos o servicios cuyo uso sí ha quedado acreditado no son similares a aquellos productos o servicios que son parte del registro inicial de la marca y cuyo uso no ha logrado acreditarse.

A continuación desarrollaremos algunos ejemplos, a fin de explicar los alcances de la interpretación del Tribunal:

Ejemplo A: Si la marca "X" distingue zapatos y vestidos de la clase 25 de la Clasificación Internacional y el titular logra acreditar el uso para zapatos y faldas, la cancelación por falta de uso no será procedente en la medida que, si bien el titular no ha logrado acreditar el uso de la marca "X" para distinguir vestidos, sí ha logrado acreditar el uso de la referida marca para distinguir faldas, las cuales son similares a los vestidos al ser productos que tienen la misma naturaleza (prendas de vestir) y similar finalidad (cubrir parte del cuerpo humano).

Marca	Distingue	Acredita el uso para:	Se cancela el registro para:	Se mantiene vigente para:
"X"	Clase 25: Zapatos y vestidos	Zapatos y faldas	Ø	Zapatos y vestidos

Ejemplo B: Si la marca "X" distingue zapatos y vestidos de la clase 25 de la Clasificación Internacional y el titular logra acreditar el uso para zapatos y vestidos para muñecas, la cancelación por falta de uso sí será procedente en la medida que los vestidos para muñecas no son productos similares a los vestidos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, pues si bien se podría decir que tienen una naturaleza similar (prendas de vestir), lo cierto es que tienen distinta finalidad al ser los vestidos prendas de vestir de los seres humanos y los vestidos para muñecas prendas de vestir para objetos con forma humana cuya finalidad es lúdica. Precisamente, en atención a dicha finalidad lúdica, es que los vestidos para muñecas no se consideran dentro de la clase 25 de la Clasificación Internacional, sino dentro de la clase 28 de la Clasificación Internacional referida a juguetes.

Marca	Distingue	Acredita el uso para:	Se cancela el registro para:	Se mantiene vigente para:
"X"	Clase 25: Zapatos y vestidos	Zapatos y vestidos para muñecas	Vestidos	Zapatos

En este sentido queda claro que, cuando existe una diferencia evidente entre los productos o servicios cuyo uso ha quedado acreditado y aquellos productos o servicios que no fueron usados pero que sí forman parte del registro inicial de la marca, corresponderá la aplicación de la cancelación parcial por falta de uso.

No obstante ello, ¿qué sucede en aquellos casos en los cuales los productos o servicios cuyo uso ha quedado acreditado no tienen la misma naturaleza o finalidad que los productos o servicios que forman parte del registro inicial de la marca, pero sí tienen una conexión competitiva?

Ejemplo C: Si la marca "X" distingue gaseosas y cervezas de la clase 32 de la Clasificación Internacional y su titular únicamente logra acreditar el uso de la marca para distinguir gaseosas y no cervezas, ¿correspondería cancelar parcialmente la marca por la falta de uso para distinguir cervezas? ¿Cuál es el análisis que debe efectuarse para determinar si las cervezas deben ser eliminadas del listado de productos que distingue la marca objeto de cancelación parcial?

Marca	Distingue	Acredita el uso para:	Se cancela el registro para:	Se mantiene vigente para:
"X"	Clase 32: Gaseosas y cervezas	Gaseosas	?	?

Dicho supuesto en particular fue objeto de análisis por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a través la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 449-IP-2015, con fecha 19 de febrero de 2016, en la cual el

Tribunal se pronunció respecto a si correspondía efectuar un análisis de la conexión competitiva entre los productos usados y los productos no usados registrados para determinar si resultaban similares y, por tanto, para determinar si correspondía o no efectuar la cancelación parcial por falta de uso.

De acuerdo con lo manifestado por la parte demandante (Sociedad CCM, IP S.A., quien solicitaba la cancelación parcial por falta de uso de la marca para distinguir cervezas), para analizar si corresponde cancelar parcialmente una marca por falta de uso, debía analizarse únicamente la identidad entre productos y servicios y no analizar la conexión competitiva entre ellos, pues esto último correspondería a un análisis de confundibilidad reservado para determinar el registro de una marca. La demandante señaló que los productos únicamente son similares cuando pueden ser sustituibles entre sí. En atención a ello, en la medida que las gaseosas y las cervezas tienen naturaleza distinta, consideraba que ambos productos no eran sustituibles o similares entre sí, en tanto las cervezas tienen contenido alcohólico, restricciones aplicables para su venta y una ocasión de consumo distinta a la de las gaseosas.

Por otro lado, la parte demandada (Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia) y el tercero interesado (titular del registro de la marca objeto de cancelación parcial por falta de uso), consideraban que el hecho que los productos sean similares no solo significaba que tengan la misma naturaleza o finalidad sino que también tengan conexidad competitiva, ya que la finalidad de la cancelación parcial por falta de uso es proteger la transparencia en el mercado, la actividad empresarial y al público consumidor como tal. En atención a ello, señalaban que las gaseosas y las cervezas son similares en cuanto a conexidad competitiva, en tanto las cervezas no son consideradas como bebidas alcohólicas al estar consideradas dentro de la clase 32 de la Clasificación Internacional, a la cual pertenecen las gaseosas y las demás bebidas no alcohólicas. Asimismo, indicaron que si la finalidad de la cancelación parcial por falta de uso de una marca es permitir que una persona interesada pueda acceder a su uso y registro, dicha finalidad no sería viable en el referido caso en tanto no podrían coexistir marcas con una misma denominación para distinguir paralelamente gaseosas y cervezas a nombre de distintos titulares.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó lo siguiente:

> *"Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia."*
>
> *La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado. Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría deformando la propia figura de la cancelación por no uso*
>
> *Para determinar la conexión competitiva entre productos, la corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos*

a una misma clase del nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes." El subrayado es nuestro.

Adicionalmente, en el Proceso 449-IP-2015, el Tribunal desarrolló cuáles eran los criterios y factores de análisis para determinar la conexión competitiva entre productos y servicios, los cuales detallamos a continuación:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. La prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares para impedir el registro, corresponde a quien alega la limitación.

b) Canales de comercialización: Cuando los productos se comercializan en tiendas o almacenes especializados, en pequeños sitios de expendio, etc.

c) Similares medios de publicidad: Cuando los productos o servicios se difunden en medios de publicidad generales y similares, tales como radio, televisión y prensa.

d) Relación o vinculación entre productos: La relación entre distintos productos (por ejemplo cocinas y refrigeradoras) influye en la asociación que los consumidores puedan efectuar del origen empresarial de los productos relacionados.

e) Uso conjunto o complementario de productos: De igual manera, productos que sean complementarios en forma directa pueden ser asociados como provenientes de un mismo origen empresarial.

f) Mismo género de los productos: Cuando los productos tienen similares características, pese a encontrarse en clases distintas o tener distintas funciones o finalidades.

En este orden de ideas, de acuerdo con las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para aplicar la figura de la cancelación parcial por falta de uso debe verificarse que en efecto i) existan algunos productos o servicios del registro de marca inicial cuyo uso no haya sido acreditado y ii) que dichos productos o servicios no sean similares a los productos o servicios cuyo uso sí ha quedado acreditado, ni en su naturaleza, finalidad ni en su conexión competitiva.

En este sentido, si se determina que las gaseosas y cervezas no son similares al no tener la misma naturaleza o finalidad, queda claro que los resultados del ejemplo C serán sustancialmente distintos si se omite o se tiene en cuenta analizar la similitud de los productos en función a la conexidad competitiva, tal como sigue a continuación:

a) Si se omite analizar la conexidad competitiva:

Marca	Distingue	Acredita el uso para:	Se cancela el registro para:	Se mantiene vigente para:
"X"	Clase 32: Gaseosas y cervezas	Gaseosas	Cervezas	Gaseosas

b) Si se procede a analizar la conexidad competitiva y se determina que sí existe:

Marca	Distingue	Acredita el uso para:	Se cancela el registro para:	Se mantiene vigente para:
"X"	Clase 32: Gaseosas y cervezas	Gaseosas	Ø	Gaseosas y cervezas

A modo de ejemplo adicional, si tenemos la marca "X" que distingue zapatos y vestidos de la clase 25 de la Clasificación Internacional (ejemplo D), ¿cómo resolvería la autoridad nacional competente si el titular de la marca únicamente acredita su uso para zapatos?, ¿Se aplicaría la cancelación parcial por falta de uso respecto de los vestidos?

Ejemplo D:

Marca	Distingue	Acredita el uso para:	Se cancela el registro para:	Se mantiene vigente para:
"X"	Clase 25: Zapatos y vestidos	Zapatos	?	?

Para poder responder las interrogantes relacionadas al caso del Ejemplo D, a continuación vamos a analizar los precedentes de observancia obligatoria emitidos por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del INDECOPI respecto a la aplicación del tercer párrafo del artículo 165° de la Decisión 486, para posteriormente analizar dichos precedentes teniendo en cuenta la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

IV. PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA ESTABLECIDO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1183-2005/TPI-INDECOPI QUE PRECISA LOS CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 165 DE LA DECISIÓN 486

1. Antecedentes.

El 7 de enero de 2004 la empresa Productos Familia S.A. 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.

Mediante Resolución N° 14324-2004/OSD-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación. Medifarma S.A. interpuso recurso de reconsideración acompañando nueva prueba instrumental, acreditando que había suscrito un contrato de licencia de uso con la empresa Grupo Reyes S.A.C., empresa que había utilizado la marca PETALO para identificar papel higiénico durante el período relevante, es decir dentro de los tres años precedentes a la acción de cancelación, en atención a ello 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.

Productos Familia S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución emitida por la Oficina de Signos Distintivos, motivo por el cual el expediente fue remitido a la Sala de Propiedad Intelectual, quien al momento de resolver declaró fundada en parte la acción de cancelación de la marca 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.

2. Criterio para aplicar el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486.

Mediante Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECIPI la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI emitió el siguiente precedente de observancia obligatoria, en virtud a lo previsto en el artículo 43[10] del Decreto Legislativo 807 –Ley Sobre Facultades Normas y Organización del INDECOPI- el cual establecía lo siguiente:

> *"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 obliga-*

10. 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

ción; 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:

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 encuentre 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." El resaltado es nuestro.

Dicho precedente fue modificado parcialmente mediante Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI.

V. PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA ESTABLECIDO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 2076-2016/TPI-INDECOPI QUE PRECISA LOS CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 165 DE LA DECISIÓN 486

1. Antecedentes.

El 18 de diciembre de 2013 la señorita Katty Giovana Ñahui Fierro solicitó la cancelación por falta de uso de la marca CORONA, registrada a favor de Guida & Cía S.A.C. bajo certificado N° 54223, exclusivamente para distinguir herramientas de mano de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución N° 0370-2014/CTSD-INDECOPI, la Comisión Transitoria de Signos Distintivos declaró infundada la acción de cancelación. La señorita Ñahui interpuso recurso de apelación señalando que la emplazada solo ha presentado comprobantes de pago que acreditan la comercialización de arcos para carniceros, más no para identificar herramientas de mano en general, por lo que se debe cancelar parcialmente la marca. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI revocó en parte la resolución emitida por la Comisión Transitoria de Signos Distintivos, manteniendo vigente el registro de la marca CORONA únicamente para arcos para carnicero de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.

2. Criterio para aplicar el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486.

La Sala modificó parcialmente el Precedente de Observancia Obligatoria emitido mediante Resolución N°1183-2005/TPI-INDECOPI, en los siguientes términos:

"Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específi-

---

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".

camente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue se deberá verificar no sólo si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca, sino también si tal producto o servicio guarda similitud con los demás productos o servicios comprendidos dentro del género.

El hecho que se acredite el uso de una marca para un producto o servicio comprendido en un género de productos o servicios distinguidos por dicha marca, no determina automáticamente que se deba mantener la vigencia del registro con relación a dicho género de productos o servicios, ello estará condicionado a que los productos o servicios específicos, cuyo uso se ha acreditado, guardan 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 a marca únicamente a aquellos cuyo uso se ha acreditado." El subrayado es nuestro.

Dicho precedente se mantiene vigente a la fecha.

VI. CRITERIOS APLICADOS POR INDECOPI EN AMBOS PRECEDENTES PARA LA APLICACIÓN DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 165 DE LA DECISIÓN 486

Tal como hemos desarrollado en los Puntos III y IV tanto en el primer precedente de observancia obligatoria como en su modificación, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (en su oportunidad, la Sala de Propiedad Intelectual) considera que la figura de la cancelación parcial por falta de uso tiene por objeto reflejar del modo más preciso la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En atención a ello, si bien la Sala Especializada en Propiedad Intelectual precisa que los productos o servicios se mantienen en el registro de una marca si se llega a verificar que los productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado son similares a los registrados o si se encuentran comprendidos en un género de productos o servicios registrados (en el cual todos los productos del género sean similares entre sí), lo cierto es que en ninguno de los precedentes de observancia obligatoria se recoge la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto al análisis de similitud de los productos o servicios en función a su conexidad competitiva.

En efecto, en ninguno de los precedentes de observancia obligatoria, se analizó si los productos cuyo uso había sido acreditado tenían conexidad competitiva con los productos registrados, pues consideramos que de haberse efectuado dicho análisis la decisión final habría sido sustancialmente distinta, tal como sigue a continuación:

a) Precedente de observancia obligatoria N° 1183-2005/TPI-INDECOPI:

- Cómo se resolvió:

Marca	Distinguía	Se acreditó el uso para:	Se canceló el registro para:	Se mantiene vigente para:
PÉTALO	Clase 16: 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.	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.	Papel higiénico

En este caso la cuestión en discusión para la Sala de Propiedad Intelectual era determinar si correspondía mantener el registro de la marca PÉTALO para distinguir *papel higiénico y similares* tal como lo había dispuesto la Oficina de Signos Distintivos o si, por el contrario, correspondía mantener el registro de la marca PÉTALO únicamente para distinguir papel higiénico sin considerar a sus similares, tal como lo señalaba la parte accionante.

Como podrá apreciarse en el cuadro anterior, la Sala de Propiedad Intelectual optó por cancelar parcialmente el registro de la marca PÉTALO para distinguir productos similares al papel higiénico, en tanto consideró que permitir la vigencia de la marca para productos similares significaría extender la protección de la marca.

- Cómo consideramos que podría haberse resuelto el caso, aplicando la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

Marca	Distinguía	Se acreditó el uso para:	Se debió cancelar el registro para:	Se debió mantener vigente para:
PÉTALO	Clase 16: 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.	Papel higiénico	Y otros artículos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.	Papel higiénico toallas de papel, servilletas y pañuelos de papel, papel desmaquillante, papel de tocador.

En nuestra opinión, si bien el titular de la marca PÉTALO únicamente logró acreditar el uso de la marca para distinguir papel higiénico, consideramos que de aplicarse la interpretación prejudicial se mantendría la vigencia de dicha marca no solo para papel higiénico sino también para todos aquellos productos que tienen conexidad competitiva con el papel higiénico y que ya se encontraban registradas, tales como toallas de papel, servilletas y pañuelos de papel, papel desmaquillante y papel de tocador.

En efecto, consideramos que el grado de vinculación entre los productos antes detallados es tan alto, que aun manteniendo la vigencia de la marca únicamente para papel higiénico, en nuestra opinión, ningún tercero debería acceder al registro de la marca PÉTALO para distinguir productos vinculados al papel higiénico tales como toallas de papel, servilletas, pañuelos de papel, papel desmaquillante y papel de tocador.

Finalmente, con relación a los productos que debieron cancelarse parcialmente del registro, consideramos que dicha cancelación debió recaer únicamente sobre "*y otros artículos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial*", ello debido a que en la referida clase existe una gran diversidad de productos que no tienen la misma finalidad, naturaleza o guardan conexidad competitiva.

b) Precedente de observancia obligatoria N° 2076-2016/TPI-INDECOPI:

- Cómo se resolvió:

Marca	Distinguía	Se acreditó el uso para:	Se canceló el registro para:	Se mantiene vigente para:
CORONA	Clase 8: Herramientas de mano	Arcos para carnicero	Herramientas de mano	Arcos para carnicero

En este caso, el tema en discusión para la Sala Especializada en Propiedad Intelectual era determinar si correspondía mantener el registro de la marca CORONA para distinguir herramientas para mano tal como lo había dispuesto la Comisión Transitoria de Signos Distintivos o si, por el contrario, correspondía mantener el registro de la marca CORONA únicamente para distinguir arcos para carnicero, tal como señalaba la parte accionante.

Como se aprecia en el cuadro precedente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual optó por cancelar parcialmente el registro de la marca CORONA, limitando su distinción de herramientas de mano a únicamente arcos para carnicero, en tanto si bien éstos últimos se encuentran dentro del género de herramientas de mano, la Sala no consideró pertinente mantener la vigencia de la marca para todo el género de herramientas de manos señalando que

dicho género comprende una diversidad de productos con distinta naturaleza y finalidad con los arcos para carnicero, tales como cortaúñas, limas, llaves, etc.

- Cómo consideramos que podría haberse resuelto el caso, aplicando la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

Marca	Distinguía	Se acreditó el uso para:	Se debió cancelar el registro para:	Se debió mantener vigente para:
CORONA	Clase 8: Herramientas de mano	Arcos para carnicero	Herramientas de mano distintas a Arcos para carnicero y herramientas de mano para cortar carne.	Arcos para carnicero y herramientas de mano para cortar carne.

En nuestra opinión, si bien el titular de la marca CORONA únicamente logró acreditar el uso de la marca para distinguir arcos para carnicero, consideramos que se debió mantener la vigencia de dicha marca no solo para arcos para carnicero sino también para el subgénero herramientas de mano para cortar carne, en tanto consideramos que dentro de dicho subgénero se encontrarían productos que guardan conexidad competitiva con arcos para carnicero, debido a que compartirían los mismos canales de comercialización y tienen una misma naturaleza y finalidad.

En efecto, en la medida que dentro de dicho subgénero el grado de vinculación entre los productos sería alto, consideramos que aun manteniendo la vigencia de la marca únicamente para arcos para carnicero, ningún tercero podría registrar la marca CORONA para distinguir productos del referido subgénero vinculados a los arcos para carniceros. En atención a lo señalado, si consideramos que ningún tercero podría registrar dichos productos bajo la marca CORONA, no existiría impedimento alguno para mantener el registro para las herramientas de mano para cortar carne.

Si bien compartimos la opinión de la Sala respecto a la necesidad de limitar el género herramientas de mano, en tanto el referido género comprende diversos productos que no guardan conexidad competitiva con arcos para carnicero, consideramos que la limitación pudo haber sido menos restrictiva, manteniendo la vigencia del subgénero al que pertenecerían los arcos para carnicero y todos aquellos productos con los que guardaría conexidad competitiva.

Teniendo en cuenta lo expuesto y retomando el ejemplo D, si la marca "X" distingue zapatos y vestidos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, ¿cómo se resolvería una eventual cancelación, si el titular de la marca únicamente acredita su uso para zapatos?, ¿Se debería aplicar la cancelación parcial por falta de uso respecto de los vestidos?

De acuerdo a los precedentes de observancia obligatoria, consideramos que el INDECOPI resolvería dicho caso de la siguiente manera:

Marca	Distingue	Acredita el uso para:	Se cancela el registro para:	Se mantiene vigente para:
"X"	Clase 25: Zapatos y vestidos	Zapatos	Vestidos	Zapatos

No obstante ello, de acuerdo con la interpretación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y teniendo en cuenta que el análisis de similitud de productos y servicios debe tener en cuenta no solo la similitud de los productos en naturaleza o finalidad sino también en conexidad competitiva, consideramos que el ejemplo D se podría resolver de la siguiente manera, en tanto consideramos que los zapatos y los vestidos son productos vinculados:

Marca	Distingue	Acredita el uso para:	Se cancela el registro para:	Se mantiene vigente para:
"X"	Clase 25: Zapatos y vestidos	Zapatos	Ø	Zapatos y vestidos

VII. CONCLUSIONES

Consideramos que en los precedentes de observancia obligatoria emitidos por el INDECOPI, prima el objetivo que mediante la cancelación parcial por falta de uso solo permanezcan en el registro aquellos productos que son efectivamente utilizados.

Si bien el uso real de las marcas es esencial al momento de evaluar la procedencia de una acción de cancelación, consideramos que la autoridad no puede dejar de lado que los proveedores buscan posicionarse en el mercado progresivamente, motivo por el cual no necesariamente logran usar la marca para identificar todos los productos para los cuales accedieron al registro en el período correspondiente a los tres años precedentes al inicio de la acción de cancelación. Consideramos que este hecho si ha sido tomado en cuenta por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de modo tal que ha interpretado que para que opere la cancelación parcial por falta de uso es necesario que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares en naturaleza, finalidad y conexidad competitiva a los que sí han sido autorizados.

En atención a lo antes señalado, consideramos que los precedentes materia de análisis en el presente artículo no recogerían en su totalidad la interpretación prejudicial del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.