



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD

ACCIONANTE : MARTÍN NAZARIO MAMANI FLORES

EMPLAZADA : AUDIO MOBILE AMERICAS, S.A.

Cancelación del registro por falta de uso de una marca – Precedente de observancia obligatoria

Lima, doce de octubre de dos mil veinte.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 17 de abril de 2019, Martín Nazario Mamani Flores (Perú) solicitó la cancelación del registro por falta de uso de la marca de producto constituida por

la figura  (Certificado N° 169617), registrada a favor de Audio Mobile Américas, S.A., que distingue productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial¹, toda vez que no ha sido usada por su titular o por persona autorizada en el mercado durante los tres años precedentes a la fecha de inicio de la presente acción.

Con fecha 26 de julio de 2019, Audio Mobile Américas, S.A. (Panamá) absolvió el traslado de la acción de cancelación manifestando lo siguiente:

- (i) El 29 de marzo de 2019, adquirió la marca objeto de cancelación.
- (ii) Las pruebas que sustentan el uso de la marca han sido emitidas por su anterior titular, la señora Diana Morales Alarcón, y por licenciatarios debidamente autorizados por esta, tales como Corporación Shagymar Electronic Import E.I.R.L., Corporación Villport E.I.R.L., Francovish Sport E.I.R.L. y Martín Nilton Espinoza Romero.
- (iii) Las marcas AIWA, **aiwa** y , son marcas reconocidas en la elaboración y comercialización de productos de audio y video de alta calidad para uso doméstico desde hace más de 60 años.
- (iv) El accionante ha actuado de mala fe al solicitar la cancelación de la marca en cuestión, dado que no tiene legítimo interés para iniciar el presente procedimiento.

¹ Distingue aparatos científicos, náuticos, fotográficos, cinematográficos, de regulación o control de electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de imagen o sonido, equipos para el tratamiento de la información (procesadores de datos), máquinas de calcular.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
*Sala Especializada en Propiedad Intelectual***RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD**

Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar el uso de su marca, tales como facturas, fotografías, contratos emitidos durante el período comprendido entre el 17 de abril de 2016 al 17 de abril de 2019. Precisó que los ingresos obtenidos ascienden a un total de S/. 35 210,00.

Mediante Resolución N° 4102-2019/CSD-INDECOPI de fecha 6 de setiembre de 2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA EN PARTE la acción de cancelación y, en consecuencia, CANCELÓ PARCIALMENTE el registro de la marca figurativa (Certificado N° 169617). Consideró lo siguiente:

- Las facturas presentadas, complementadas con las fotografías y los contratos ofrecidos, acreditan el uso de la marca materia de análisis para identificar parlantes USB Bluetooth, que pertenecen al género de “*aparatos de transmisión o reproducción de sonido*” que distingue la marca , en la forma y el modo que corresponde a su naturaleza.
- En tal sentido, se canceló el registro respecto a aparatos científicos, náuticos, fotográficos, cinematográficos, de regulación o control de electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de imagen, equipos para el tratamiento de la información (procesadores de datos), máquinas de calcular de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial y se MANTUVO VIGENTE su registro para aparatos de transmisión o reproducción de sonido.

Con escritos de fecha 9 y 15 de octubre de 2019, el accionante Martín Nazario Mamani Flores interpuso recurso de apelación señalando lo siguiente:

- (i) Los productos de la clase 9 son de consumo masivo, por lo que es poco creíble que, a lo largo de tres años, las ganancias obtenidas por la comercialización de dichos productos asciendan a una suma ínfima.
- (ii) Las facturas con las que se pretende acreditar el uso de la marca materia de esta acción fueron presentadas de mala fe, puesto que también fueron presentadas en el procedimiento de cancelación por falta de uso de la marca AIWA².
- (iii) En las facturas se observa que la marca figurativa  es empleada conjuntamente con la marca denominativa AIWA, lo cual determina una variación sustancial de la marca objeto de cancelación.

² Mediante Expediente N° 818663-2019, Martín Nazario Mamani Flores solicitó la cancelación del registro por falta de uso de la marca AIWA (Certificado N° 208599). Dicha acción fue declarada infundada y; en consecuencia, se mantuvo vigente el registro referido.



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

RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD

- (iv) Las facturas fueron emitidas por la empresa Francovish Sport Import E.I.R.L., cuyo domicilio está ubicado en Jr. Ayacucho N° 1032 – Int. 155ª, Lima; sin embargo, es de conocimiento público que en esa dirección no se comercializa productos electrónicos, ya que desde hace muchos años en el lugar funciona el Centro Comercial el Mundo de las Sandalias.
- (v) Las pruebas presentadas no acreditan el uso de la marca cuya cancelación se pretende y las fotografías adjuntadas carecen de fecha cierta.

Con fecha 9 de diciembre de 2019, la emplazada absolvió el traslado de la apelación alegando lo siguiente:

- (i) Las facturas fueron presentadas de buena fe, toda vez que acreditan el uso de dos marcas distintas AIWA (Certificado N° 208599) y  (Certificado N° 169617), siendo válido utilizar las mismas pruebas en diferentes procedimientos.
- (ii) Los medios probatorios presentados acreditan la comercialización de productos por un monto ascendente a S/. 35 215,00 lo que resulta suficiente para acreditar el uso de la misma.
- (iii) Los productos considerados de consumo masivo son: alimentos envasados, refrescos, productos de belleza y cuidado personal, salud del consumidor, productos de papel higiénico, cuidado del hogar, bebidas calientes y cuidado de mascotas; por el contrario, los “aparatos de transmisión y reproducción de sonido” no encajan en dicha categoría.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si se ha acreditado el uso de la marca de producto  (Certificado N° 169617), respecto de aparatos de transmisión o reproducción de sonido de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:



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

RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD

- a) La emplazada, Audio Mobile Americas, S.A. (Panamá) obtuvo, con fecha 4 de noviembre de 2010, el registro de la marca de producto constituida por la figura , conforme al modelo, para distinguir aparatos científicos, náuticos, fotográficos, cinematográficos, de regulación o control de electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de imagen o sonido, equipos para el tratamiento de la información (procesadores de datos), máquinas de calcular de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 169617, cuya vigencia se concedió hasta el 4 de noviembre de 2020.

Cabe precisar que, el registro de la referida marca fue otorgado mediante Resolución N° 17014-2010/DSD-INDECOPI de fecha 4 de noviembre de 2010.

- b) Diana Morales Alarcón (Perú) obtuvo, con fecha 30 de octubre de 2013, el registro de la marca de producto constituida por la denominación AIWA, para distinguir aparatos científicos, náuticos, fotográficos, cinematográficos, de regulación o control de electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de imagen o sonido, equipos de datos, máquinas de calcular de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 208599, cuya vigencia se concedió hasta el 30 de octubre de 2023.

El referido registro cuenta con las siguientes anotaciones:

– **Expediente N° 709085-2017**

Con fecha 15 de junio de 2017, Martin Nazario Mamani Flores (Perú) solicitó, mediante Expediente N° 709085-2017, la cancelación del registro por falta de uso de la marca referida.

Mediante Resolución N° 1040-2018/CSD-INDECOPI de fecha 2 de marzo de 2018, la Comisión de Signos Distintivos CANCELÓ PARCIALMENTE el registro en cuestión y lo MANTUVO VIGENTE para distinguir únicamente aparatos de reproducción de imagen o sonido.



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

RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD

Dicha decisión quedó consentida al no haberse interpuesto recurso impugnativo alguno.

– **Expediente N° 791645-2019**

Mediante Resolución N° 4804-2019/REG-INDECOPI de fecha 15 de abril de 2019, se concedió la transferencia del registro de la marca AIWA (Certificado N° 208599) para distinguir únicamente aparatos de reproducción de imagen o sonido de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, de Diana Morales Alarcón a favor de la actual emplazada, Audio Mobile Americas, S.A.

– **Expediente N° 818663-2019**

Con fecha 20 de setiembre de 2019, Martin Nazario Mamani Flores (Perú) solicitó, mediante Expediente N° 818663-2019, la cancelación del registro por falta de uso de la marca referida.

Mediante Resolución N° 504-2020/CSD-INDECOPI de fecha 12 de febrero de 2020, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la acción y, en consecuencia, MANTUVO VIGENTE el registro de la marca AIWA (Certificado N° 208599).

Dicha decisión quedó consentida al no haberse interpuesto recurso impugnativo alguno.

2. **Cuestión previa: Extremos apelados**

Mediante Resolución N° 4102-2019/CSD-INDECOPI de fecha 6 de setiembre de 2019, la Comisión de Signos Distintivos dispuso:

- a) CANCELAR el registro de la marca  (Certificado N° 169617) respecto a los productos aparatos científicos, náuticos, fotográficos, cinematográficos, de regulación o control de electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de imagen, equipos para el tratamiento de la información (procesadores de datos), máquinas de calcular; y,



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD

- b) MANTENER el registro de dicha marca para identificar únicamente aparatos de transmisión o reproducción de sonido de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.

Contra dicha decisión, únicamente Martín Nazario Mamani Flores interpuso recurso de apelación en el extremo referido al literal b), habiendo quedado consentido el otro extremo de la resolución.

3. Cancelaciones por falta de uso

3.1. Marco conceptual

El artículo 165 de la Decisión 486 establece que, a solicitud de persona interesada, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada por su titular, por un licenciataria o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.

Esta norma dispone que la acción de cancelación sólo podrá iniciarse una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Adicionalmente, dispone que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos: una de índole esencial y otra de índole funcional. Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar si un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada son o no confundibles. La finalidad funcional del uso obligatorio tiene por objeto



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

RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD

descongestionar el registro de marcas en el mercado abriendo el abanico de posibilidades que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan acceder a éstas.

3.2. Cancelación parcial del registro

El tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, se deberá tomar en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

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

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

El hecho de que la Autoridad tenga mayores opciones al momento de resolver las acciones de cancelación no significa que esta figura haya variado o que se hayan creado nuevas figuras dentro de ella. En efecto, la Decisión 486 - al igual que la normativa anterior - establece que toda persona interesada podrá solicitar a la Oficina Nacional Competente la cancelación del registro de una marca que no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario 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



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

RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD

en forma total (figura tradicional de la cancelación) o la cancelación de aquellos productos o servicios cuyo uso en el mercado no ha sido acreditado (cancelación parcial).

Por las razones anotadas, en aquellos casos en los que el interesado solicite una cancelación "parcial", la Autoridad - en aplicación del principio de impulso de oficio, recogido en el artículo IV del Título Preliminar y 154 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General - deberá encausar dicha solicitud y tramitarla como cualquier otra solicitud de cancelación, debiendo informar este hecho al interesado, así como al titular de la marca materia de la cancelación, de tal forma que las partes tengan pleno conocimiento de la cuestión controvertida en el procedimiento. Así, el titular de la marca tomará conocimiento de que debe acreditar su uso para todos y cada uno de los productos o servicios que distingue pues, de no hacerlo, se procederá a cancelar total o parcialmente el registro, según sea el caso.

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

3.3 Condiciones del uso de la marca

El artículo 166 de la Decisión 486 establece dos supuestos en los cuales se considera que la marca ha sido usada:

- (i) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades en que se efectúa su comercialización en el mercado; y
- (ii) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
*Sala Especializada en Propiedad Intelectual***RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD**

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 jurisprudencia³ – *que también resulta aplicable a la Decisión 486* – ha interpretado lo siguiente:

- En cuanto a la forma: el uso de la marca debe ser real y efectivo de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico.
- En cuanto al elemento cuantitativo: la determinación del uso de la marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si una marca distingue bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas pues su naturaleza, complejidad y elevado precio hacen que el número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que existe comercialización real de un producto, como el maíz, porque en un año sólo se haya colocado en el mercado tres bultos del grano.

Desde el punto de vista del período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, se establece claramente que se incurrirá en la causal cuando la marca no se hubiese usado durante los tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación.

A tenor de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, corresponde al titular aportar las pruebas del uso de la marca. Asimismo, constituyen medios de prueba de uso, entre otros, las facturas comerciales, documentos contables

³ Proceso N° 21-IP-2015, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2531, publicada el 7 de julio de 2015, pp. 46 y 48; Proceso N° 27-IP-2015, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2589, publicada el 5 de octubre de 2015, pp. 42 y 44; Proceso N° 470-IP-2016, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2956, publicada el 8 de marzo de 2017, pp. 49 y 50.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
*Sala Especializada en Propiedad Intelectual***RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD**

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, tal como lo ha establecido la Sala en la Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre del 2005⁴ (*precedente de observancia obligatoria que establece los criterios para la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486*), modificada parcialmente por la Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI de fecha 27 de junio de 2016⁵, se tiene en cuenta lo siguiente:

- (i) Atendiendo a que el artículo 165 de la Decisión 486 dispone que la Autoridad “ordenará” la reducción o limitación de la lista de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, se entiende que la norma no establece una facultad, sino que impone una obligación: la de cancelar parcialmente el registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado.
- (ii) La norma establece – refiriéndose a la reducción o limitación antes señalada – que deberá tomarse en cuenta la “identidad o similitud” de los productos o servicios.

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

⁴ Recaído en el Expediente N° 199324-2004, relativo a la acción de cancelación de la marca PÉTALO, registrada a favor de Medifarma S.A. (Certificado N° 26408), para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

⁵ Precedente de Observancia Obligatoria recaído en el Expediente N° 558456-2013, relativo a la acción de cancelación de la marca CORONA, registrada a favor de Gulda & Cia S.A.C. (Certificado N° 54223), para distinguir productos de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.



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

RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD

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

La intención de la norma – *a criterio de la Sala* – no es mantener el registro de una marca para los productos o servicios cuyo uso se acredite y, además, para “sus similares”. La figura de la cancelación de la marca tiene por objeto reflejar del modo más preciso la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En este contexto, si se mantuviera el registro de una marca respecto de los productos o servicios para los cuales efectivamente se acredita el uso en el mercado y, además, para “sus similares”, se estaría contraviniendo la finalidad de la acción de cancelación, así como ampliando la lista de productos o servicios del registro de la marca, generando ello una contravención a lo dispuesto en el artículo 139 inciso f) de la Decisión 486⁶.

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

⁶ 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
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD

supuestos antes descritos, se procederá a la cancelación de su registro, tal como sucede en los casos en los que no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca.

A fin de comprender mejor lo expuesto, la Sala considera que resulta útil tomar como referencia el siguiente cuadro explicativo:

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

Finalmente, cabe precisar que el hecho de que se cancele parcialmente el registro de una marca no determina que un tercero pueda acceder de forma automática al registro de una marca idéntica o similar para distinguir los productos o servicios que fueron materia de cancelación, ya que dicha



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

RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD

circunstancia deberá ser evaluada por la Autoridad en el respectivo procedimiento de registro de marca.

3.4 Forma del uso de la marca

Dado que el uso de la marca en el mercado debe estar de acuerdo al producto o servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso, debe tenerse en consideración las características y el tipo de cada marca, así como los productos y servicios correspondientes, ya que sólo un uso de acuerdo a las características comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley.

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

Así, será distinto el criterio para evaluar el uso de una marca que distingue productos de consumo masivo (arroz, menestras, productos lácteos), que el de una marca que distingue productos de venta esporádica o por encargo (automóviles, ropa de diseñador, muebles de cocina, inmuebles, joyas, etc.).

Sin embargo, no sólo podrá acreditarse el uso de una marca de producto con documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el mercado. La presentación de catálogos o publicidad, en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, serán elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

Al respecto, si bien la presentación de una muestra física de un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de

⁷ Dichos documentos deberán consignar expresamente la marca registrada o, en todo caso, el código que se use para identificar a la misma, lo cual también debe ser acreditado debidamente. Asimismo, el uso de la marca registrada deberá 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.



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

RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD

verificar el uso en el mercado de la marca en relación directa con el producto (sobre todo en el caso de marcas figurativas o mixtas)⁸, dichas pruebas no serán idóneas para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con precisión la fecha de su producción, elaboración o impresión y su efectiva puesta en el mercado.

Lo dicho con relación a las marcas de producto no se aplica sin más a las marcas de servicio (por su falta de corporeidad). En este caso, el empleo de la marca de servicio puede limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio.

En atención a ello, serán medios de prueba idóneos a fin de acreditar el uso de una marca de servicio, además de facturas, recibos por honorarios o contratos de servicio, publicidad, etc., la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial (carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado), así como publicidad efectiva de la marca con relación a los servicios que distingue.

Habrá que tomar en cuenta que en el caso de las marcas de servicio la publicidad tiene más importancia que en el de las marcas de producto, siendo lo más importante ponderar si la publicidad resulta suficiente para indicar que la marca identifica un origen empresarial determinado.

Finalmente, además de los criterios antes señalados, cabe agregar que todo documento o prueba que se presente u ofrezca debe cumplir con el requisito de haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres años anteriores al inicio de la correspondiente acción de cancelación por falta de uso.

⁸ 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.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD

4. Análisis del caso en concreto

4.1 Pruebas de uso de la marca  (Certificado N° 169617)

En atención a lo indicado en el numeral precedente, para efectos de analizar el uso de una marca en el mercado, se deben verificar los siguientes criterios:

- a) Que el signo que el titular de la marca utiliza en el mercado sea idéntico a la marca registrada, salvo que las diferencias estén referidas a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
- b) Si la marca es empleada para identificar todos o algunos de los productos o servicios que distingue la marca.
- c) Los productos o servicios distinguidos por la marca han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde.

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

Asimismo, una vez cumplido el primer criterio, de acuerdo con lo establecido por el artículo 165 de la Decisión 486, debe acreditarse el uso de la marca materia de cancelación, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.

En el presente caso, a fin de acreditar el uso de su marca, la emplazada presentó los siguientes medios probatorios:

- i) Copia de 5 facturas emitidas por Francovish Sport Import E.I.R.L., en enero del 2018.
- ii) 1 CD (disco compacto) que contiene:
 - Copia de 30 comprobantes de pago (facturas y boletas de venta) emitidas por Francovish Sport Import E.I.R.L. en los meses de enero, febrero y marzo de 2018.
 - Copias de contratos de licencia de marcas suscritos entre Diana Morales Alarcón (en calidad de licenciataria) y Corporación Shagymar Electronic Import E.I.R.L., Corporación Villport E.I.R.L. y Francovish Sport E.I.R.L. (en calidad de licenciatarios) de fechas enero de 2015, agosto 2016, julio de 2017 y enero de 2018;



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

RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD

- Fotografías de parlantes identificados con las marcas  y AIWA (sin fecha).

Previamente al análisis de los medios probatorios presentados por la emplazada, la Sala conviene en señalar que, considerando que la presente acción de cancelación se ha interpuesto el 17 de abril de 2019, la emplazada debe acreditar el uso de la marca materia de cancelación, en el periodo comprendido entre el 17 de abril de 2016 y el 17 de abril de 2019.

Al respecto, no se tomará en cuenta las fotografías contenidas en el CD, en la medida que no es posible verificar la fecha en que fueron tomadas.

Si bien los comprobantes de pago fueron emitidos por una persona jurídica (*Francovish Sport Import E.I.R.L.*) distinta a la titular de la marca objeto de cancelación, teniendo en cuenta que aquellas han sido presentadas por la propia emplazada, sumado al hecho de que la titular anterior de la marca en cuestión, la Sra. Diana Morales Alarcón, suscribió un contrato de licencia con dicha empresa, se concluye que han sido emitidos por una licenciataria de la marca.

En su recurso de apelación el accionante ha cuestionado que se tenga en consideración tales comprobantes de pago, puesto que estos también fueron presentados en el procedimiento de cancelación por falta de uso de la marca AIWA (Expediente N° 818663-2019).

La Sala considera que sí es posible que un mismo medio probatorio pueda acreditar el uso de dos o más marcas, como sucede en el caso del uso simultáneo o conjunto de estas.

A este respecto Fernández Novoa⁹ señala que es relativamente frecuente en el tráfico económico la utilización simultánea de varias marcas con respecto a un mismo producto. Manifiesta que, si bien no debe descartarse la hipótesis de que el titular de varias marcas registradas pretenda cumplir con la obligación legal del uso aplicándolas simultáneamente en un mismo producto, debe tenerse en

⁹ Cfr. Carlos Fernández Novoa, "Tratado sobre derecho de marcas", Madrid, Marcial Pons, 2001 (Cfr.ps. 496 a 498).

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
*Sala Especializada en Propiedad Intelectual***RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD**

cuenta que este uso debe ser cuidadosamente evaluado, ya que en algunos casos se tratará de un uso relevante y en otros casos de un uso aparente.

El autor considera que:

- Consistirá un uso relevante cuando en la política comercial del sector correspondiente o del propio titular de las marcas es usual dotar al producto con más de una marca.
- Se tratará de un uso aparente el caso que para comercializar un mismo producto se utilicen más de dos marcas. En este caso habrá que determinarse cuál de las marcas opera como identificadora del origen empresarial del producto. Otro caso se da cuando se utilizan varias marcas sobre un producto, pero en la publicidad y en los documentos mercantiles se utiliza solo una, la cual será la que se considere jurídicamente usada.

La Sala conviene en precisar que no sucede lo mismo cuando se pretenda acreditar el uso de marcas derivadas con un mismo medio probatorio¹⁰.

En las facturas presentadas, se advierte que la marca materia de cancelación está acompañada de la marca AIWA inscrita bajo Certificado N° 208599, también registrada a favor de la emplazada, conforme se puede apreciar en el Informe de Antecedentes, siendo que ambos signos son empleados para identificar los

¹⁰ Sobre el particular, mediante Resolución N° 0410-2020/TPI-INDECOPI de fecha 25 de mayo de 2020, recaída en el Expediente N° 780230-2019, que constituye precedente de observancia obligatoria, la Sala consideró lo siguiente:

“(…) el titular de una marca puede registrar diversas marcas que presenten elementos distintivos comunes, siempre y cuando presenten elementos adicionales que los diferencien entre sí. Esto es lo que se conoce como marcas derivadas.

(…) debe precisarse que cada registro resulta ser independiente uno del otro, puesto que, si bien tienen un elemento relevante en común, cada uno protege los elementos adicionales distintivos que los diferencian (...). En ese sentido, el titular de las marcas derivadas gozará de derechos de exclusividad sobre cada uno de estos registros.

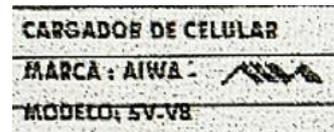
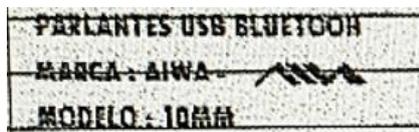
Cabe indicar que el titular (...) también asume algunas cargas, como la de tener que demostrar el uso de sus marcas cuando ello sea requerido. En estos casos, el titular deberá acreditar el uso de cada una de las marcas cuyo registro ostenta.

Teniendo en cuenta la naturaleza de las marcas derivadas, y siendo sus registros independientes, cuando se solicite la cancelación por falta de uso de alguna o de algunas de las marcas, no solo será necesario que se demuestre el uso del elemento distintivo común, sino también el de los elementos adicionales que presenta cada una de ellas, puesto que son estos elementos los que permiten diferenciarlas e hicieron posible su registro (caso contrario, se hubiesen denegado por duplicidad).

(...)”

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
*Sala Especializada en Propiedad Intelectual***RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD**

productos que están siendo comercializados. En ese sentido, se trata de un caso de uso conjunto o simultáneo de marcas, tal como se observa a continuación:



En consecuencia, aun cuando los comprobantes de pago presentados por la emplazada hayan sido adjuntados también en la acción de cancelación de la marca denominativa AIWA tramitada bajo Expediente N° 818663-2019, al tratarse de un uso conjunto de marcas, dichas pruebas pueden ser empleadas también para acreditar el uso de la marca  objeto de cancelación. En consecuencia, corresponde a la Sala evaluarlas.

a) Respecto al uso del signo objeto de cancelación

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

- La empresa Francovish Sport Import E.I.R.L. contaba con la licencia para el uso de las marcas AIWA (Certificado N° 208599) y  (Certificado N° 169617), para la comercialización de aparatos de reproducción de sonido en la variedad de mini parlantes identificados con los signos en mención, así como amplificadores acústicos con sus respectivos altavoces y controlador USB con pantalla digital.
- Los comprobantes de pago emitidos por Francovish Sport Import E.I.R.L., acreditan la comercialización, ente otros, de parlantes USB Bluetooth identificados con la marca , tal como se aprecia a continuación:



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD

FRANCOVISH SPORT IMPORT E.I.R.L. R.U.C. 20600012267
 Jr. Ayacucho N° 1032 - Int. 155 A - Lima - Lima

BOLETA DE VENTA
 001- N° 000502

Nombre: OMAR LADINES POZO
 Dirección: CALLE ZEPITA 365 LIMA D.N.I.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	VALOR UNIT.
1.00	PARLANTES USB BLUETOOTH MARCA: AIWA MODELO: 10MM	S/11.000	S/11.00
S.E.U.O			
VEINTIDOS CON 00/100 NUEVOS SOLES			

TOTAL: S/22.00

LIB. IMPRENTA SANTOS
 Dir: Hiram Falcon Francisco Corti
 R.U.C. 1099232807
 Sede: 5091 - 101 al 1000
 Pl. 07 - 02 - 2019 - Aut. N° 11222934023

CANCELADO

FRANCOVISH SPORT IMPORT E.I.R.L. R.U.C. 20600012267
 Jr. Ayacucho N° 1032 - Int. 155 A - Lima - Lima

BOLETA DE VENTA
 001- N° 000648

Nombre: MANRIQUE ABDON JORGE
 Dirección: VITARTE D.N.I.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	VALOR UNIT.
1.00	PARLANTES USB BLUETOOTH MARCA: AIWA MODELO: 10MM	S/11.50	S/11.50
1.00	CARGADOR DE CELULAR MARCA: AIWA MODELO: SV-V8	S/5.50	S/5.50
S.E.U.O			
SEÑ BIEZ y SIETE y 66/100 Nuevos Soles			

TOTAL: S/17.00

LIB. IMPRENTA SANTOS
 Dir: Hiram Falcon Francisco Corti
 R.U.C. 1099232807
 Sede: 5091 - 101 al 1000
 Pl. 07 - 02 - 2019 - Aut. N° 11222934023

CANCELADO

En tal sentido, de la valoración en conjunto de los medios probatorios detallados anteriormente, la Sala advierte la comercialización de productos identificados con el siguiente signo:

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

RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD

Signo usado por la emplazada



En su recurso de apelación, el accionante ha manifestado que el uso de la marca figurativa  conjuntamente con la marca denominativa AIWA, determina una variación sustancial de la marca objeto de cancelación.

Al respecto, debe indicarse que en los comprobantes de pago presentados se advierte que la marca registrada ha sido reproducida tal como se encuentra registrada, sin modificaciones. El hecho de que aparezca acompañada de otra marca no determina que exista una variación sustancial, puesto que, al tratarse del uso simultáneo o de pluralidad de marcas¹¹, cada una mantiene su individualidad.

b) Sobre los productos comercializados con la marca objeto de cancelación

De los comprobantes de pago y contratos ofrecidos, se advierte que la emplazada ha acreditado el uso de la marca de producto constituida por la figura  (Certificado N° 169617) para distinguir “parlantes USB Bluetooth” de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, los cuales si bien no se encuentran especificados en el distingue de la marca objeto de cancelación, se encuentran dentro del género de “aparatos de transmisión o reproducción de sonido” que distingue la marca objeto de cancelación.

Teniendo en cuenta que los productos que forman parte del referido género guardan similitud entre sí, en atención a lo establecido en el precedente de observancia obligatoria al que se hace mención en el punto 3.3 de la presente resolución, debe considerarse que la marca objeto de cancelación ha sido utilizada para identificar “aparatos de transmisión o reproducción de sonido” de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.

¹¹ Ver Nota N° 9.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD

c) Respecto a la cantidad y modo

De la revisión de los comprobantes de pago (emitidos el año 2018) presentados se advierte que la marca  objeto de cancelación ha sido usada en la comercialización de una cantidad considerable del producto parlantes USB Bluetooth, tal como se observa en el siguiente detalle:

Cantidad de parlantes USB Bluetooth	Monto total en S/.
1 770	15 215,00

De manera referencial se puede apreciar el siguiente recuadro:

FACTURA / BOLETA N°	FECHA	CANTIDAD	PRECIO (S/.)
001-N° 000503	3/1/2018	1	11,00
001-N° 000402	5/1/2018	500	4 950,00
001-N° 000508	6/1/2018	1	11,00
001-N° 000511	8/1/2018	1	11,00
001-N° 000407	12/1/2018	500	4 950,00
001-N° 000419	27/1/2018	700	5 950,00
001-N° 000568	28/1/2018	2	24,00
001-N° 000586	9/2/2018	2	23,00
001-N° 000592	14/2/2018	2	24,00
001-N° 000598	20/2/2018	2	24,00
001-N° 000599	21/2/2018	1	13,50
001-N° 000615	25/2/2018	1	12,00
001-N° 000618	26/2/2018	1	12,00
001-N° 000630	5/3/2018	1	12,00
001-N° 000637	6/3/2018	1	12,00
001-N° 000639	7/3/2018	1	12,00
001-N° 000644	11/3/2018	1	13,00
001-N° 000645	13/3/2018	1	11,50
001-N° 000651	18/3/2018	2	24,00



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD

De la evaluación en conjunto de los medios probatorios, se advierte que se acredita el uso de la marca  (Certificado N° 169617), para distinguir *aparatos de transmisión o reproducción de sonido* de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, en la cantidad y modo correspondiente para acreditar el uso de los productos que identifica dicha marca.

4.2 Conclusión

Por lo expuesto precedentemente, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, corresponde mantener vigente el registro de la marca  (Certificado N° 169617), únicamente para distinguir aparatos de transmisión o reproducción de sonido de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.

5. Precedente de observancia obligatoria - Publicación de la presente resolución

El artículo 43 del Decreto Legislativo 807¹² 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.

En el presente caso, la Sala ha acordado que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación a que es posible que un mismo medio probatorio pueda acreditar el uso de dos o más marcas en diferentes

¹²Artículo 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.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD

acciones de cancelación, cuando se verifique que se trata del caso de uso simultáneo o conjunto de marcas.

En atención a lo anterior, la Sala ha determinado que se solicite al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Martín Nazario Mamani Flores.

Segundo.- CONFIRMAR la Resolución N° 4102-2019/CSD-INDECOPI de fecha 6 de setiembre de 2019, en el extremo que MANTUVO VIGENTE el registro de la marca de producto constituida por la figura  (Certificado N° 169617) para distinguir únicamente aparatos de transmisión o reproducción de sonido de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.

Tercero.- Precisar que queda FIRME la Resolución N° 4102-2019/CSD-INDECOPI de fecha 6 de setiembre de 2019, en el extremo que CANCELÓ el registro de la marca de producto constituida por la figura  (Certificado N° 169617) para distinguir aparatos científicos, náuticos, fotográficos, cinematográficos, de regulación o control de electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de imagen, equipos para el tratamiento de la información (procesadores de datos), máquinas de calcular de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.

Cuarto.- Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación a que es posible que un mismo medio probatorio pueda acreditar el uso de dos o más marcas en diferentes acciones de cancelación, cuando se verifique que se trata del caso de uso simultáneo o conjunto de marcas.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD

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

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

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

/ma.