

Comentarios a los precedentes de observancia obligatoria en materia de cancelación parcial de marcas por falta de uso



MARCELA ESCOBAR VÁSQUEZ DE VELASCO

Abogada por la Universidad de Lima.
Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Postgrado en Finanzas y Derecho Empresarial por la Universidad ESAN.
Estudios de especialización en Propiedad intelectual en Corea del Sur y Japón.

AUTORES NACIONALES



SUMARIO:

- I. Introducción.
- II. Cancelación de marcas por falta de uso.
- III. Cancelación parcial de marcas por falta de uso.
- IV. Precedentes de observancia obligatoria en materia de cancelación parcial de marcas por falta de uso.
 1. Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI del 8 de noviembre del 2005.
 2. Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI del 27 de junio del 2016.
- V. Comentario final.

PROPIEDAD INTELECTUAL

ADVOCATUS 134

RESUMEN:

En el presente trabajo, la autora analiza los precedentes de observancia obligatoria en materia de cancelación parcial del registro de una marca por falta de uso, establecidos en las Resoluciones N° 1183-2005/TPI-INDECOPI y N° 2076-2016/TPI-INDECOPI, emitidas por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (antes Sala de Propiedad Intelectual) del Tribunal del INDECOPI.

Palabras clave: Cancelación por falta de uso – Cancelación parcial – Decisión 486 – Precedente de observancia obligatoria.

ABSTRACT:

In this paper, the author examines the precedents of mandatory compliance in partial cancellation of a trademark registration for non-use, sets in resolutions N°. 1183-2005/TPI-INDECOPI and N°. 2076-2016/TPI-INDECOPI, issued by the Specialized Chamber in Intellectual Property of INDECOPI's Court.

Keywords: Cancellation for non-use – Partial cancellation – Decision 486 – Precedent for mandatory compliance.

I. INTRODUCCIÓN

En el Perú no existe, propiamente, una obligación de uso de marca como tal. El uso de la marca o la intención de usarla en el mercado no son requisitos para obtener ni renovar el registro de una marca en los países miembros de la Comunidad Andina.

Sin embargo, a fin de lograr una coherencia entre el contenido formal del registro marcario y la realidad del mercado, nuestro sistema comunitario de marcas establece, con gran acierto, la posibilidad que los interesados puedan retirar del registro aquellas marcas que no han sido utilizadas, sin motivo justificado, por un determinado periodo, mediante la interposición de acciones de cancelación por falta de uso.

Al respecto, el artículo 165, primer párrafo, de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“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”.

La “cancelación por falta de uso”, conforme a la regulación de la Decisión 486, tiene por finalidad que las personas interesadas puedan eliminar del registro aquellas marcas que no han sido utilizadas, en al menos un país miembro de la Comunidad Andina, en los tres años consecutivos precedentes al inicio de la acción de cancelación.

La norma dispone, asimismo, que cuando la falta de uso no afectara a todos los productos o servicios protegidos por la marca, se eliminarán del registro aquellos productos o servicios para los cuales la marca no ha sido utilizada, tomando en cuenta para ello la identidad o similitud de los productos o servicios.

Así, el artículo 165, tercer párrafo, de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios”.

La cancelación por falta de uso con relación a uno o algunos de los productos o servicios del registro es usualmente conocida bajo el nombre de "cancelación parcial", aunque como lo ha establecido la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en diversa jurisprudencia, la llamada "cancelación parcial" no es una figura de cancelación propiamente dicha.

La acción de cancelación es, en realidad, una sola; es decir, una vez interpuesta, el titular del registro tiene la carga de probar el uso de la marca para todos aquellos productos o servicios protegidos por el registro. Si el titular no acredita el uso de la marca para al menos un producto o servicio, según sea el caso, el registro de la marca es cancelado en su integridad. Sin embargo, si el titular acredita el uso para uno o algunos de los productos o servicios que distingue, el registro de la marca es parcialmente cancelado, eliminándose del mismo aquellos productos o servicios para los cuales el uso de la marca no ha sido acreditado.

De conformidad con lo establecido por la Decisión 486, para establecer los productos o servicios que deben permanecer en el registro y cuáles deben ser eliminados en una cancelación parcial, se debe tener en cuenta la identidad o similitud que pueda existir entre (i) los productos o servicios consignados en el registro de la marca cuya cancelación se pretende y (ii) aquellos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca ha sido acreditado por el titular en el trámite de la cancelación por falta de uso.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI ha emitido dos precedentes de observancia obligatoria fijando los criterios que se deben tomar en cuenta para establecer los productos o servicios que deben permanecer en el registro cuando corresponde cancelar parcialmente el registro de una marca.

En el presente artículo analizaremos y comentaremos dichos precedentes de observancia obligatoria, establecidos en (i) la Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre de 2005 y (ii) la Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI de fecha 27 de junio de 2016,

la cual modifica el precedente de observancia obligatoria anterior.

Previo a ello, desarrollaremos algunos conceptos e ideas relevantes en materia de cancelación.

II. CANCELACIÓN DE MARCAS POR FALTA DE USO

Una vez registrada la marca, el titular tiene la carga de utilizarla en los términos establecidos en la Decisión 486, a fin de evitar que algún tercero interesado pueda cancelar el registro de la misma por falta de uso.

Ahora bien, la posibilidad de cancelar el registro de una marca no utilizada surge una vez que han transcurrido tres años, contados a partir de la fecha en que el titular de la marca fue notificado con la resolución que agotó el procedimiento de registro en la vía administrativa.

Al respecto, el artículo 165, segundo párrafo, de la Decisión 486 señala lo siguiente:

"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".

La aplicación de esta norma ha generado algunos contratiempos en aquellos casos en los cuales la resolución final que concedió el registro de la marca no fue notificada oportunamente al titular por la autoridad marcaria. Así, en la práctica, hemos visto casos de marcas que a pesar de haber accedido al registro hace más de 4 o 5 años, ellas aún no eran susceptibles de ser canceladas por falta de uso, pues las resoluciones que otorgaron sus registros no habían sido oportunamente notificadas a sus titulares.

Debemos recordar que hace años atrás, la práctica de la—en ese entonces—Oficina de Signos Distintivos en aquellas solicitudes no contenciosas de registro de marcas, era notificar las resoluciones que otorgaban los

registros conjuntamente con los certificados respectivos. Dicha notificación se efectuaba de manera personal en las instalaciones del INDECOPI, solo cuando el titular de la marca se acercaba a la mencionada Oficina a recoger el certificado de registro. En el mismo acto, la Oficina de Signos Distintivos notificaba tanto el certificado como la resolución que otorgaba el registro. Sin embargo, no faltaron casos en los que el interesado se demoraba en recoger el certificado o nunca se presentaba a recogerlo y, por tanto, la notificación de la resolución no se materializaba.

Debemos destacar que cuando la —actual— Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI ha detectado alguno de dichos casos, ha procedido a subsanar la omisión mediante notificación personal de la resolución en el domicilio señalado por el titular.

Ahora bien, la posibilidad de cancelar el registro de una marca no utilizada conforme a lo indicado líneas arriba, no es irrestricta, pues la Decisión 486 establece que no se cancelará el registro de una marca cuando la falta de uso se haya debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, entre otros.

Si bien el análisis de dichas causas justificativas de falta de uso no es materia del presente artículo, cabe citar a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, quien al analizar dichos supuestos eximentes de cancelación, establece lo siguiente:

“Los únicos motivos que se pueden alegar para justificar la falta de uso de la marca son los que se sustenten en caso fortuito o fuerza mayor (regulado en el artículo 1315 del Código Civil), o restricciones a las importaciones y otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.”¹

III. CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCAS POR FALTA DE USO

La Decisión 486 establece de manera expresa la posibilidad de cancelar parcialmente el registro de una marca cuando el uso de la misma no haya sido acreditado para todos los productos o servicios protegidos por el registro.

La anterior Decisión 344 no hacía referencia alguna a la posibilidad de cancelar parcialmente el registro de una marca. La interpretación del INDECOPI era que, bajo el régimen de la Decisión 344, no resultaba posible cancelar parcialmente un registro marcario.

Dicha posición era contraria a la del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien al interpretar el artículo 108 de la Decisión 344 indicaba que, a pesar de no existir referencia expresa en dicha norma, si era posible cancelar parcialmente el registro de una marca durante la vigencia de la referida Decisión.

Así, en la Resolución de Interpretación Prejudicial de fecha 17 de abril de 2013, emitida en el Proceso 36-IP-2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló lo siguiente:

“Ahora bien, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no se refiere expresamente a la cancelación parcial de un registro marcario como lo hace la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en el artículo 165, sin embargo, ello no impide para que cuando no se esté usando una marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la Oficina Nacional Competente, ordene una reducción a la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta

1. Resolución N° 3881-2016/TPI-INDECOPI de fecha 19 de octubre de 2016, emitida en el Expediente N° 623823-2015, correspondiente a la acción de cancelación por falta de uso presentada por Aeropago S.A. contra el registro de la marca de servicio OCEANIKA, registrada con certificado N° 41917, a nombre de Luis Felipe Capamadjian Rospigliosi, para distinguir expendio de comidas, bebidas y licores de la clase 43 de la Clasificación Internacional,

la identidad o similitud de los productos o servicios.

Es decir, dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a alguno 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 servicios².

Como hemos señalado anteriormente, el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no era compartido por el INDECOPI, quien durante la vigencia de la anterior Decisión 344, no aceptaba cancelar parcialmente los registros de marca por falta de uso.

Así, bastaba que el titular de la marca materia de cancelación probara el uso de su marca para distinguir cualquiera de los productos o servicios listados en la cobertura del registro, para que la acción de cancelación fuera declarada infundada y el registro de la marca se mantuviera vigente para todos y cada uno de los productos o servicios listados en la cobertura del registro.

Estamos de acuerdo con la posición que adoptó el INDECOPI al aplicar el artículo 108 de la Decisión 344. Dicha norma establecía que la oficina nacional competente cancelaría 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 o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos prece-

denes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.

Sobre el particular, nos permitimos citar a la — en ese entonces— Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, quien en la Resolución N° 1509-2001/TPI-INDECOPI de fecha 31 de octubre 2001, emitida durante la vigencia de la Decisión 486, señaló lo siguiente:

“Esta norma –refiriéndose a la Decisión 486– regula asimismo una modalidad no contemplada en la anterior legislación, esto es, la cancelación parcial de la marca.

(...)

Como se acaba de señalar, la posibilidad de cancelar parcialmente una marca por no haber sido usada para determinados productos en un periodo anterior al inicio de la acción de cancelación es una figura que no existía bajo el régimen anterior³.

Dicha resolución fue emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en el Expediente N° 101853-2000, correspondiente a la solicitud de registro de la marca GLOBO POP & LOGOTIPO, presentada por Confiperú S.A. para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional. Kellogg Company presentó observación contra dicha solicitud en base a su marca POPS, registrada bajo certificado N° 90396 para distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir; sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas; especias, hielo y demás” de la clase 30.

2. Resolución de Interpretación Prejudicial de fecha 17 de abril de 2013, emitida en el Proceso 36-IP-2013. Solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en la acción de nulidad interpuesta por Precisión Trading Corp. contra la Resolución N° 23466 por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial canceló parcialmente el registro de la marca PRECISION (mixta) en el sentido de excluir de la cobertura los siguientes productos: “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos de pesar, de medida, de señalización, de control y de enseñanza, distribuidores automáticos, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular y extintores” de la clase 9 de la Clasificación Internacional.
3. Resolución N° 1509-2001/TPI-INDECOPI de fecha 31 de octubre de 2001, emitida en el Expediente N° 101853-2000.

Al responder la observación formulada por Kellogg Company, la empresa Confiperú S.A. solicitó, como medio de defensa, la “cancelación parcial” del registro de la marca POPS, sustento de la observación. Confiperú S.A. alegó que la marca POPS había sido utilizada durante los tres años anteriores para identificar única y exclusivamente preparaciones hechas de cereal de maíz, por lo que específicamente solicitaba la cancelación parcial del registro de dicha marca para los demás productos de la clase 30 consignados en el distingue del registro.

La Sala de Propiedad Intelectual declaró improcedente la “cancelación parcial” por falta de uso interpuesta por Confiperú S.A. contra la marca POPS de Kellogg Company. La Sala sustentó su decisión en el hecho que al momento de interposición de la acción de cancelación (13 de setiembre de 2000), aún no habían entrado en vigencia las disposiciones de la Decisión 486 (en vigor desde el 1° de diciembre de 2000).

Nos parece acertada la decisión del INDECOPI en el extremo que desestimó la cancelación parcial del registro de la marca, pues al momento en que se solicitó la acción de cancelación por falta de uso aún no había entrado en vigencia la Decisión 486. En ese sentido, mal podía imponerse al titular de la marca una penalidad —esto es, cancelar parcialmente el registro de su marca— por incumplir una carga a la que en realidad no estaba sujeto en dicho momento.

Sin embargo, discrepamos de la referida resolución por cuanto omitió analizar el uso de la marca y no emitió un pronunciamiento sobre la cancelación total del registro. En efecto, si bien al interponer la cancelación como medio de defensa, Confiperú S.A. indicó que solicitaba la “cancelación parcial” de la marca, en aplicación del principio de impulso de oficio que rige el procedimiento administrativo, correspondía a la autoridad marcaria encausar de oficio el procedimiento a una acción de cancelación en los términos del régimen anterior (Decisión 344).

Si bien la fórmula adoptada por la Decisión 344 era más sencilla en términos de probanza, pues bastaba acreditar el uso de la marca con relación

a cualquier producto o servicio para mantener vigente el registro de la marca en su integridad, ello no equiparaba el contenido formal del registro marcario a la realidad del mercado.

Por ejemplo, frente a una marca registrada para distinguir productos tan diversos de la misma clase, como “papel higiénico, servilletas, artículos de papelería, cuadernos, libros, máquinas de escribir y artículos de oficina —excepto muebles—” de la clase 16, bastaba que el titular de la marca defendiera su registro ante una cancelación por falta de uso, probando el uso de la marca para distinguir “papel higiénico” y el registro quedaba intacto para la totalidad de la lista de productos original.

De esa manera, la marca que era utilizada únicamente para “papel higiénico” podía bloquear el registro de marcas idénticas o similares para distinguir productos distintos y no relacionados al papel higiénico pero que podían ser idénticos o vinculados a otros productos que se mantenían en el registro, como por ejemplo, “máquinas de escribir”.

En ese sentido, nos parece acertada la modificación introducida por la Decisión 486 a la figura de la cancelación por falta de uso, a fin de mantener en el registro únicamente aquellos productos o servicios respecto de los cuales se acredita el uso de la marca.

Sin embargo, la redacción empleada por la Decisión 486 no es clara al establecer que “se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios” para determinar aquellos que deben permanecer en el registro.

IV. PRECEDENTES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA EN MATERIA DE CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCAS POR FALTA DE USO

A fin de contar con criterios que permitan una correcta aplicación del tercer párrafo de la Decisión 486, que establece la posibilidad de cancelar parcialmente un registro de marca, la Sala de Propiedad Intelectual —ahora Sala Especializada en Propiedad Intelectual— del

Tribunal del INDECOPI emitió el precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre de 2005.

Dicho precedente de observancia obligatoria fue posteriormente modificado por la Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal el 27 de junio de 2016.

A continuación desarrollamos el contenido y diferencias de los dos precedentes de observancia obligatoria en materia de cancelación parcial.

1. Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI del 8 de noviembre de 2005.

Con fecha 7 de enero de 2004, la empresa Productos Familia S.A. solicitó la cancelación por falta de uso de la marca PETALO, con certificado N° 26408, inscrita en ese entonces a nombre de Medifarma S.A. en la clase 16 de la Clasificación Internacional.

El registro de la marca distinguía "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 Clasificación Internacional. Cabe señalar que a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 823, derogado posteriormente por el Decreto Legislativo 1075 —modificado por el Decreto Legislativo 1309—, indicaciones tales como "y similares" o "y otros artículos" ya no son

aceptadas en las listas de productos y servicios de las solicitudes de registro de marca.

La —en ese entonces— Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación mediante Resolución N° 14324-2004/OSD-INDECOPI de fecha 29 de noviembre de 2004. El titular de la marca interpuso recurso de reconsideración, el mismo que fue declarado fundado y la cancelación fue declarada fundada en parte pues la empresa Medifarma S.A. presentó pruebas que acreditaban el uso de la marca PETALO para distinguir "papel higiénico". La Oficina de Signos Distintivos decidió dejar vigente el registro de la marca para distinguir "papel higiénico y sus similares" de la clase 16.

A criterio de la Oficina de Signos Distintivos, correspondía dejar vigente el registro de la marca PETALO para los productos respecto de los cuales el uso de la marca había sido acreditado —papel higiénico— así como para los productos similares a aquellos. Así, dado que la lista de productos del registro de la marca PETALO incluía "y similares y otros artículos", la Oficina de Signos Distintivos dejó vigente el registro para distinguir "papel higiénico y sus similares" de la clase 16⁴.

El accionante Productos Familia S.A. interpuso recurso de apelación contra la resolución de reconsideración, alegando que las pruebas presentadas por el titular no eran suficientes para acreditar el uso de la marca PETALO en la

4. El mismo criterio se ve reflejado en diversas resoluciones de la Oficina de Signos Distintivos. A modo de ejemplo, citamos las siguientes:

Resolución N° 681-2005/OSD-INDECOPI de fecha 19 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 207461-2004. En dicha resolución, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada en parte la acción de cancelación interpuesta por José Miguel Tirado Melgar y, en consecuencia, canceló parcialmente el registro de la marca DERBY (certificado N° 14454) de Amay Commercial Inc., dejándolo vigente para distinguir "caramelos y sus similares" de la clase 30. La marca originalmente distinguía "café, té, cacao, chocolatería, confitería y demás" de la clase 30.

Resolución N° 1126-2005/OSD-INDECOPI de fecha 27 de enero de 2005, emitida en los Expedientes acumulados N° 200754-2004 y N° 204686-2004. En dicha Resolución, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada en parte la acción de cancelación interpuesta por Grupo P.J. Mabe, S.A. de C.V. y, en consecuencia, canceló parcialmente el registro de la marca KIDY'S (certificado N° 68211) de Diez Editores S.A., dejándolo vigente para distinguir "revistas y sus similares" de la clase 16. La marca originalmente distinguía "periódicos, revistas, material de instrucción y de enseñanza, folletos, productos de imprenta, papelería, textos publicitarios y demás productos" de la clase 16.

cantidad y modo que normalmente corresponde al papel higiénico.

Mediante Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI del 8 de noviembre de 2005, la —en ese entonces— Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI resuelve lo siguiente:

1. Confirma la resolución de reconsideración en el extremo que declaró fundada en parte la acción de cancelación y mantuvo vigente el registro de la marca PETALO para distinguir “papel higiénico” de la clase 16.
2. Revoca la resolución de reconsideración en el extremo que mantuvo vigente el registro de la marca PETALO para distinguir los “similares” al papel higiénico de la clase 16.
3. Deja firme la primera resolución de la Oficina de Signos Distintivos en el extremo que canceló el registro de la marca PETALO respecto de “toallas de papel, servilletas y pañuelos de papel, papel desmaquillante, papel de tocador y similares y otros artículos” de la clase 16.
4. Establece el precedente de observancia obligatoria con relación a los criterios a tener en cuenta al aplicar el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486.
5. Solicita al Directorio de INDECOPI la publicación de la resolución en el Diario Oficial El Peruano

El tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 —al que hace referencia el numeral 4 arriba mencionado— es precisamente el que establece la cancelación parcial del registro de una marca cuando el uso de la marca no es acreditado con relación a todos los productos o servicios protegidos por el registro.

El precedente de observancia obligatoria materia de la Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI establece una serie de criterios para determinar los productos o servicios que se deben mantener en el registro al cancelar parcialmente el registro de una marca. Dichos criterios son los siguientes:

- 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, corresponde mantener dicho producto o servicio.
- 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 la marca distingue, deberá verificarse lo siguiente:
 - b.1. Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno expresamente detallado en dicha lista, se mantiene el producto expresamente detallado en la lista.
 - b.2. Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguido expresamente por la marca, se mantiene dicho género de productos o servicios en el registro.
- c) Si únicamente se acredita el uso de la marca para distinguir un producto o servicio que no se encuentra comprendido en los supuestos antes descritos, corresponde la cancelación total del registro.

De acuerdo a lo establecido en el precedente de observancia obligatoria, si se prueba el uso de la marca con relación a productos o servicios que no están expresamente indicados en la cobertura del registro pero son similares o están comprendidos dentro de productos o servicios que sí están consignados en la lista de productos o servicios del registro, entonces el registro de la marca se mantiene vigente para distinguir únicamente aquellos productos o servicios que están expresamente consignados en el distingue y que son similares o comprenden a aquellos para los cuales el uso de la marca ha sido acreditado.

Sin embargo, si el uso de la marca se prueba con relación a un producto o servicio expresamente indicado en la lista de productos o servicios, entonces corresponde mantener únicamente dicho producto o servicio, aun cuando el refe-

rido producto o servicio resulte además similar o se encuentre comprendido dentro de otros productos o servicios también consignados en la cobertura de la marca.

En la Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI, que establece el precedente de observancia obligatoria, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI utilizó un cuadro para explicar las diferentes maneras en que se puede restringir la cobertura de un registro como consecuencia de una cancelación parcial.

Basándonos en dicho cuadro, presentamos el siguiente ejemplo:

MARCA "X"
CLASE 30

DISTINGUE INICIAL	ACREDITA EL USO PARA	SE CANCELA EL REGISTRO PARA	SE MANTIENE EL REGISTRO PARA
Café, chocolates, confitería	Café, chocolates	Confitería	Café, chocolates
Café, chocolates, confitería y demás productos de la clase	Chocolates	Café, confitería y demás productos de la clase	Chocolates
Café, chocolates, confitería y demás productos de la clase	Café, chocolates y confitería	Demás productos de la clase	Café, chocolates, confitería
Café, chocolates, confitería y demás productos de la clase	Arroz (no está específicamente detallado en la lista pero está incluido dentro de "y demás productos de la clase")	Café, chocolates, confitería y demás productos de la clase	Arroz
Café, chocolates, confitería	Caramelos (no están específicamente detallados en la lista pero están incluidos dentro de "confitería")	Café, chocolates	Confitería
Café, chocolates, confitería	Arroz	Café, chocolates, confitería	El registro es cancelado en su integridad

El precedente de observancia obligatoria establecido en la Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI fue modificado el año pasado por el precedente de observancia obligatoria materia de la Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI de fecha 27 de junio de 2016, el cual desarrollamos a continuación.

2. Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI del 27 de junio del 2016.

Con fecha 18 de diciembre de 2013, Katty Giovanna Nahui Fierro solicitó la cancelación por falta de uso de la marca CORONA, inscrita con certificado N° 54223 a nombre de Gulda & Cia. S.A.C. en la clase 8 de la Clasificación Internacional.

El registro de la marca distinguía "exclusivamente herramientas de mano" de la clase 8 de la Clasificación Internacional.

Mediante Resolución N° 370-2014/CTSD-INDECOPI de fecha 27 de agosto de 2014, la —en ese entonces existente— Comisión Transitoria de Signos Distintivos declaró infundada la acción de cancelación y, en consecuencia, mantuvo vigente el registro de la marca para distinguir exactamente los mismos productos, a saber, "exclusivamente herramientas de mano" de la clase 8 de la Clasificación Internacional.

La accionante interpuso recurso de apelación manifestando que el uso de la marca CORONA solo había sido acreditado para "arcos para carnicero" de la clase 8, mas no para identificar "herramientas de mano" en general, por lo que se debía cancelar parcialmente el registro, limitándolo exclusivamente a aquellos productos para los cuales efectivamente se utilizaba la marca en el mercado —arcos para carnicero—.

Mediante Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI del 27 de junio de 2016, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI resuelve lo siguiente:

1. Revoca la resolución de primera instancia en el extremo que mantuvo vigente el registro de la marca CORONA para "herra-

mientas de mano (con exclusión de arcos para carnicero)" de la clase 8.

2. Mantiene vigente el registro de la marca CORONA para distinguir únicamente "arcos para carnicero" de la clase 8.
3. Establece el precedente de observancia obligatoria con relación a los criterios a tener en cuenta al determinar si corresponde mantener vigente el género de productos o servicios en el registro de la marca, en atención a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486.
4. Modifica parcialmente el precedente de observancia obligatoria materia de la Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI del 8 de noviembre de 2005 en los siguientes términos:
 - Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no está específicamente detallado en la lista de productos o servicios que la marca distingue, se deberá verificar lo siguiente:
 - (i) si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca; y
 - (ii) si tal producto o servicio guarda similitud con los demás productos o servicios que comprenden el género.
 - El hecho que se acredite el uso de una marca para un producto o servicio comprendido en un género distinguido expresamente por la marca no determina automáticamente que se deba mantener el género, sino que ello estará condicionado a que los productos o servicios para los cuales se haya acreditado el uso de la marca guarden similitud con los demás productos o servicios comprendidos en el género en cuestión. Caso contrario corres-

ponderá reducir la lista de productos o servicios únicamente a aquellos productos o servicios para los cuales ha sido acreditado el uso de la marca.

5. Deja sin efecto el precedente de observancia obligatoria, emitido mediante Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI, del 8 de noviembre de 2005, en los extremos que contraven- gan lo dispuesto en el numeral precedente.
6. Solicita al Directorio de INDECOPI la publi- cación de la resolución en el Diario Oficial El Peruano.

A criterio de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, resultaba necesario modificar el anterior precedente de observancia obligatoria puesto que, de acuerdo a su experiencia reso- lutiva, no siempre existe similitud entre todos los productos o servicios que pertenecen a un mismo género.

En ese sentido, mantener el género de pro- ductos o servicios cuando únicamente se ha acreditado el uso de la marca para un producto o servicio de dicho género, no cumple neces- riamente con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, en virtud del cual "se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios" al establecer los productos o servicios a mantener en el registro.

Usando los productos del cuadro anterior, podemos ilustrar la modificación del nuevo precedente de la siguiente manera:

MARCA "X"
CLASE 30

DISTINGUE INICIAL	ACREDITA EL USO PARA	SE CANCELA EL REGISTRO PARA	SE MANTIENE EL REGISTRO PARA
Café, chocolates, confitería	Café, choco- lates	Confitería	Café, choco- lates
Café, chocolates, confitería y demás productos de la clase	Chocolates	Café, confitería y demás productos de la clase	Chocolates

Café, chocolates, confitería y demás productos de la clase	Café, chocolates y confitería	Demás productos de la clase	Café, chocolates, confitería
Café, chocolates, confitería y demás productos de la clase	Aroz (no está específicamente detallado en la lista pero está incluido dentro de "y demás productos de la clase")	Café, chocolates, confitería y demás productos de la clase	Aroz
Café, chocolates, preparaciones hechas de cereales	Tortillas de maíz (no están específicamente detalladas en la lista pero están incluidas dentro de "preparaciones hechas de cereales"; sin embargo no guardan similitud con todos los productos comprendidos dentro del género "preparaciones hechas de cereales")	Café, chocolates, preparaciones hechas de cereales	Tortillas de maíz
Café, chocolates, confitería	Caramelos (no están específicamente detallados en la lista pero están incluidos dentro de "confitería" y además guardan similitud con todos los productos comprendidos dentro del género "confitería")	Café, chocolates	Confitería
Café, chocolates, confitería	Aroz	Café, chocolates, confitería	El registro es cancelado en su integridad

A diferencia del criterio adoptado por el anterior precedente de observancia obligatoria, de acuerdo a lo establecido en el nuevo precedente solo corresponde mantener el "género" de productos o servicios en la cobertura del registro si se cumplen los siguientes supuestos:

- (i) Los productos o servicios para los cuales ha sido acreditado el uso de la marca se encuentran contenidos en dicho género; y,
- (ii) Los referidos productos o servicios para los cuales ha sido acreditado el uso de la marca guardan similitud con el resto de los productos o servicios comprendidos dentro del mismo género.

Caso contrario, se mantendrán en el registro únicamente los productos o servicios específicos para los cuales ha sido acreditado el uso de la marca.

V. COMENTARIO FINAL

En un sistema como el nuestro, en el que la protección de las marcas se adquiere —en principio— con el registro, la cancelación por falta de uso constituye, sin lugar a dudas, una figura de gran importancia pues ella permite eliminar del registro, marcas no utilizadas que obstaculizan el ingreso de nuevas marcas al registro.

Consideramos acertada la interpretación efectuada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en el precedente de observancia obligatoria materia de la Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI, pues de esa forma se logra armonizar de una manera más precisa la cobertura del registro de la marca con la realidad del uso de la misma en el mercado.