

# PRECEDENTES VINCULANTES

(Constitucionales, Judiciales y Administrativos)

Año XXX / N° 1140

1

## INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

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

RESOLUCIÓN N° 0410-2020TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 780230-2019/DSD

ACCIONANTE : NATURA COSMÉTICOS S/A

EMPLAZADA : DISTIEMSA S.A.C.

**PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA-**  
Acción de cancelación del registro por falta de uso de la marca.

Lima, veinticinco de mayo de dos mil veinte.

### I. ANTECEDENTES

Con fecha 4 de enero de 2019, Natura Cosméticos S/A (Brasil) solicitó la cancelación del registro por falta de uso de la marca de producto GARDEN NATURA y logotipo<sup>1</sup> (Certificado N° 216096), registrada a favor de Distiems S.A.C., que distingue cosméticos; colonias; cremas cosméticas; productos de perfumería de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. Señaló que la marca materia de cancelación no ha sido utilizada en el mercado para distinguir los productos para los cuales fue otorgada durante los tres años precedentes a la fecha de inicio de la presente acción. Amparó sus argumentos en el artículo 165 de la Decisión 486<sup>2</sup>.

Mediante escrito de fecha 9 de abril de 2019, Distiems S.A.C. absolvió el traslado de la apelación manifestando que viene haciendo uso continuo de la marca GARDEN NATURA y logotipo (Certificado N° 216096). A fin de acreditarlo, presentó una guía de remisión, facturas y boletas, emitidas entre los años 2016 al 2018.

Mediante Resolución N° 1887-2019/CSD-INDECOPI de fecha 24 de abril de 2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la acción de cancelación interpuesta por Natura Cosméticos S/A y CANCELÓ el registro de la marca GARDEN NATURA y logotipo (Certificado N° 216096). Consideró lo siguiente:

- Los medios probatorios presentados acreditan la comercialización de cremas de manos, crema de baba de caracol, crema de cuerpo y crema de concha de nácar, identificadas con la marca GARDEN NATURA.

- Si bien se acreditó la comercialización de productos de la marca GARDEN NATURA, dicho signo difiere sustancialmente de la marca "GARDEN NATURA", a saber, respecto de los elementos gráficos característicos que la conforman.

- Se debe tener en cuenta que Distiems S.A.C. también es titular de la marca denominativa GARDEN NATURA (Certificado N° 147722) en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

- No se ha presentado medio probatorio alguno que demuestre el uso efectivo de la marca "GARDEN NATURA".

Con fecha 16 de mayo de 2019, Distiems S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- El hecho de no incluir los elementos gráficos característicos que conforman al signo no difiere ni cambia la esencia de la marca.

- Al emitir un documento contable (boleta o factura) no es necesario ni obligatorio colocar un signo mixto para demostrar que se trata de la marca que se tiene registrada, sólo basta con el hecho de mencionarla.

- Los documentos contables son emitidos de forma manual, lo cual no permitiría colocar el signo con los elementos gráficos que conforman a la marca materia de cancelación.

- A los consumidores se les hará indistinto diferenciar entre una marca denominativa o mixta, cuando lo más importante es saber el origen empresarial de la marca GARDEN NATURA.

- El elemento denominativo prevalece en los medios probatorios presentados, por lo que ha quedado acreditado el uso de la marca GARDEN NATURA y logotipo (Certificado N° 216096).

Mediante escrito de fecha 21 de junio de 2019, Natura Cosméticos S/A absolvió el traslado de la apelación señalando que no se han presentado medios probatorios que demuestren el uso efectivo de la marca GARDEN NATURA y logotipo (Certificado N° 216096), tal como se encuentra registrada.

### II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si se ha acreditado el uso de la marca de producto GARDEN NATURA y logotipo (Certificado N° 216096) para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

### III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

#### 1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Distiems S.A.C. :

a) Es titular de la marca de producto constituida por la denominación GARDEN NATURA y logotipo, conforme al modelo, que distingue cosméticos; colonias; cremas cosméticas; productos de perfumería de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 216096, vigente desde el 20 de enero de 2009 hasta el 20 de enero de 2029.

#### "GARDEN NATURA"

.....

b) Asimismo, con fecha 20 de enero de 2009 obtuvo el registro de la marca de producto constituida por la denominación GARDEN NATURA, para distinguir cosméticos; colonias; cremas; perfumería de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 147722, vigente hasta el 20 de enero de 2029.

#### "GARDEN NATURA"

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 interpuestos con base en la marca no usada.  
(...)

Con fecha 4 de enero de 2019, mediante Expediente N° 780229-2019, Natura Cosméticos S/A (Brasil) solicitó la cancelación por falta de uso de dicha marca.

Mediante Resolución N° 1886-2019/CSD-INDECOPI de fecha 24 de abril de 2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA EN PARTE la acción de cancelación y mantuvo vigente el registro en mención para distinguir cremas de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. Dicha resolución fue apelada.

Mediante Resolución N° 1851-2019/TPI-INDECOPI de fecha 13 de noviembre de 2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, CONFIRMÓ la Resolución N° 1886-2019/CSD-INDECOPI de fecha 24 de abril de 2019, en el extremo que MANTUVO VIGENTE el registro de la marca GARDEN NATURA (Certificado N° 147722), para distinguir únicamente cremas de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

## 2. Cancelaciones por falta de uso

### 2.1 Marco conceptual

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

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

Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos: una de índole esencial y otra de índole funcional. 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 descongestionar el registro de marcas en el mercado abriendo el abanico de posibilidades que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan acceder a éstas.

### 2.2 Condiciones del uso de la marca

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

(i) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades en que se efectúa su comercialización en el mercado; y

(ii) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

Asimismo, la norma prevé que el uso de la marca en modo tal que difiera de la forma como ha sido registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

A fin de determinar cuándo y cómo se cumple con la obligación de uso de la marca, el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia<sup>3</sup> – que también resulta aplicable a la Decisión 486 – ha interpretado lo siguiente:

– En cuanto a la forma: el uso de la marca debe ser real y efectivo de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino 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 ocurrirá en la causal cuando la marca no se hubiese usado durante los tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación.

A tenor de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, corresponde al titular aportar las pruebas del uso de la marca. Asimismo, constituyen medios de prueba de uso, entre otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la norma dispone que, cuando la falta de uso de una marca sólo afecta a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, habrá de tomarse en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Al respecto, tal como lo ha establecido la Sala en la Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre del 2005 (*precedente de observancia obligatoria que establece los criterios para la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486*), modificada por la Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI de fecha 27 de junio de 2016 (*precedente de observancia obligatoria que modifica el precedente aprobado mediante Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI*):

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

(ii) La norma establece – refiriéndose a la reducción o limitación antes señalada – que deberá tomarse en cuenta la “identidad o similitud” de los productos o servicios.

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

a) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno específicamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca; o

b) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue 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

<sup>3</sup> 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.

finalidad de la acción de cancelación, así como ampliando la lista de productos o servicios del registro de la marca, generando ello una contravención a lo dispuesto en el artículo 139 inciso f) de la Decisión 486<sup>4</sup>.

Consecuentemente, si únicamente se acredita el uso de la marca para distinguir un producto o servicio que no se encuentra comprendido en alguno de los supuestos antes descritos, se procederá a la cancelación de su registro, tal como sucede en los casos en los que no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca.

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

	Distingue:	Acredita el uso para:	Se cancela el registro para:	Se mantiene vigente para:
MARCA "X"	{a,b,c,d,e,f,g}	{a,b,c,d}	{e,f,g}	{a,b,c,d}
	{a,b,c,d y demás}	{c}	{a,b,d y demás}	{c}
	{a,b,c,d y demás}	{a,b,c,d}	{y demás}	{a,b,c,d}
	{a,b,c,d y demás}	{k} [k no está específicamente detallado en la lista pero pertenece al "y demás"]	{a,b,c,d y demás}	{k}
	{a,b,c,d,e,f,g}	{b+} [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,b,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 circunstancia deberá ser evaluada por la Autoridad en el respectivo procedimiento de registro de marca.

### 2.3 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)<sup>5</sup> en la cantidad suficiente que, dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisición del producto de que se trate, pueda razonablemente revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto.

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

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

Al respecto, si bien la presentación de una muestra física de un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de verificar el uso en el mercado de la marca en relación directa con el producto (sobre todo en el caso de marcas figurativas o mixtas)<sup>6</sup>, dichas pruebas no serán idóneas para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con precisión la fecha de su producción, elaboración o impresión y su efectiva puesta en el mercado.

Lo dicho con relación a las marcas de producto no se aplica sin más a las marcas de servicio (por su falta de corporeidad).

En este caso, el empleo de la marca de servicio puede limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio.

En atención a ello, serán medios de prueba idóneos a fin de acreditar el uso de una marca de servicio, además de facturas, recibos por honorarios o contratos de servicio, publicidad, etc., la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que 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.

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

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

### 2.4 Criterios respecto al uso de marcas que tienen un elemento en común

De acuerdo con el marco legal vigente, el derecho sobre una marca se adquiere por su registro. Este derecho está condicionado a que el signo solicitado no esté incurso en alguna de las prohibiciones de registro contempladas en los artículos 135, 136 o 137 de la Decisión 486.

Adicionalmente, la legislación nacional prohíbe el registro de marcas que dupliquen un registro anterior vigente, es decir que se trate de signos idénticos y que distingan todos o algunos de los mismos productos o servicios.

En atención a esto último, 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.

Sobre este tema, el Tribunal Andino, en el Proceso 509-IP-2016 de fecha 24 de abril de 2017, señaló lo siguiente:

*"Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan".*

No obstante tratarse de marca 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, tales como colores, figuras, denominaciones adicionales, etc. En ese sentido, el titular de las marcas derivadas gozará de derechos de exclusiva sobre cada uno de estos registros.

Cabe indicar que el titular no sólo adquiere derechos, sino que también asume algunas cargas, como la de tener que demostrar el uso de sus marcas cuando ello sea requerido. En

<sup>4</sup> Artículo 139.- "El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca: (...).

<sup>5</sup> Dichos documentos deberán consignar expresamente la marca registrada o, en todo caso, el código que se use para identificar a la misma, lo cual también debe ser acreditado debidamente. Asimismo, el uso de la marca registrada deberá apreciarse con respecto a los productos que distingue y no a título de nombre comercial (a saber, en el encabezado de la factura o en el membrete de la misma), dado que dicho uso sólo acreditaría el uso efectivo de un signo para identificar una empresa en el ejercicio de sus actividades económicas, mas no el uso de un signo para identificar un determinado producto en el mercado.

<sup>6</sup> Al respecto, cabe señalar que las facturas son documentos de naturaleza mercantil en los que, por lo general, además de incluirse una descripción del artículo o artículos que son objeto de venta, se consigna la marca de los mismos, escrita de forma denominativa y no con los especiales o específicos diseños o elementos gráficos que la conforman.

Sin embargo, a fin de acreditar el uso de una marca figurativa o mixta, constituirán pruebas a tomarse en cuenta, entre otras: la publicidad de dicha marca en el mercado en la que se pueda apreciar la marca mixta, las órdenes de confección de etiquetas o la impresión de envolturas que sean capaces de crear convicción sobre el uso de la marca tal cual fue registrada.

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 presentan 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).

En ese sentido, salvo que se trate del uso simultáneo o conjunto de marcas<sup>7</sup>, no es posible que con un mismo medio probatorio se pretenda acreditar el uso de dos o más marcas derivadas, toda vez que se trata de marcas diferentes, aun cuando compartan un elemento distintivo común.

En los casos que se produzca esta situación, dado que es posible que se presenten las mismas pruebas en varios expedientes, corresponderá a la Autoridad determinar a cuál de las marcas materia de cancelación corresponden los medios probatorios presentados, debiendo verificar para tal efecto cuál de los signos usados resulta idéntico o sustancialmente similar al signo cuyo uso se pretende acreditar.

Una vez determinado ello, los medios probatorios analizados para acreditar el uso de una marca no podrán ser considerados en los procedimientos de cancelación de las otras.

### 2.5 Uso de la marca GARDEN NATURA y logotipo (Certificado N° 216096)

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) El signo que el titular de la marca utiliza en el mercado debe ser idéntico o sustancialmente similar a la marca registrada, esto es, que las posibles diferencias que presente estén referidas a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

b) La marca empleada debe identificar todos o algunos de los productos o servicios que distingue la marca.

c) Los productos o servicios distinguidos por la marca deben haber sido puestos en el comercio o encontrarse disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde a su naturaleza.

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.

A fin de acreditar el uso de la marca objeto de cancelación, la emplazada presentó los siguientes medios probatorios:

1) Guía de remisión expedida por Distiems S.A.C. de fecha 25 de octubre de 2016, por el transporte de cremas de mano GARDEN NATURA.

2) Cuatro facturas, emitidas por Distiems S.A.C. entre junio de 2017 a enero de 2018.

3) Treintaicinco boletas de venta emitidas por GARDEN NATURA S.A.C. entre enero de 2016 y diciembre de 2018.

De la revisión de los medios probatorios antes detallados, se advierte que a efectos de acreditar el uso de la marca objeto de cancelación GARDEN NATURA y logotipo (Certificado N° 216096), la emplazada ha ofrecido los mismos medios probatorios que obran en el Expediente N° 780229-2019, referido a la acción de cancelación interpuesta contra el registro de la marca denominativa GARDEN NATURA (Certificado N° 147722).

La Sala advierte que, mediante Resolución N° 1851-2019/TPI-INDECOPI de fecha 13 de noviembre de 2019, en base a los mismos medios de prueba ofrecidos por la emplazada, se tuvo por acreditado el uso de la marca denominativa GARDEN NATURA (Certificado N° 147722), para distinguir cremas. En ese sentido, en atención a lo antes expuesto, los medios probatorios ofrecidos en el presente procedimiento no resultan idóneos a efectos de acreditar el uso de la marca GARDEN NATURA y logotipo (Certificado N° 216096).

Por otro lado, los medios probatorios presentados tampoco han acreditado el uso de la marca GARDEN NATURA y logotipo respecto de cosméticos; colonias y productos de perfumería de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

Por lo expuesto precedentemente, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, corresponde cancelar por falta de uso el registro de la marca GARDEN NATURA y logotipo (Certificado N° 216096), que distingue productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

### 3. Publicación de la presente resolución

El artículo 43 del Decreto Legislativo 807<sup>8</sup> señala que las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal

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

La Sala considera que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación a los criterios que se deben tener en cuenta al momento analizar los medios probatorios presentados a fin de acreditar el uso de una marca cuando su titular cuenta con varias marcas registradas similares en atención a lo establecido en los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, razón por la cual determina que se solicite al Directorio del INDECOPI su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".

### IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

**Primero.-** Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Distiems S.A.C. y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 1887-2019/CSD-INDECOPI de fecha 24 de abril de 2019, que CANCELÓ el registro de la marca de producto GARDEN NATURA y logotipo (Certificado N° 216096) para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial a favor de Distiems S.A.C.

**Segundo.-** Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación a la valoración de los medios probatorios en los procedimientos de cancelación de marcas por falta de uso. En consecuencia, entiéndase que el titular tiene la carga de demostrar el uso de cada una de las marcas cuya cancelación se pretende. Teniendo en consideración que cada registro es independiente uno del otro no es posible que en base a los mismos medios probatorios se acredite el uso de dos o más marcas registradas bajo distintos certificados.

**Tercero.-** 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 Gavelán Díaz, Gonzalo Ferrero Diez Canseco y Fernando Raventós Marcos**

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

<sup>7</sup> Respecto al uso simultáneo o conjunto de marcas cabe citar lo señalado por Carlos Fernández Novoa en su libro "Tratado sobre derecho de marcas", Madrid, Marcial Pons, 2001 (Cfr.ps. 496 a 498), en el que menciona 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 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.

<sup>8</sup> Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. El Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el diario oficial "El Peruano" cuando lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.