



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



*DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS*

*COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS*

***RESOLUCIÓN N° 4789-2021/CSD-INDECOPI***

EXPEDIENTE : 883530-2021  
ACCIONANTE : BAYLY LETTS, JAIME  
EMPLAZADA : COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION S.A.  
MATERIA : CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO

Lima, 22 de octubre de 2021.

**1. ANTECEDENTES**

Con fecha 7 de febrero de 2021, BAYLY LETTS, JAIME, de Perú, solicitó la cancelación del registro multiclase de marca de producto y/o servicio constituido por la denominación EL FRANCO TIRADOR, en el extremo que distingue naipes de la clase 28 de la Clasificación Internacional, inscrito el 21 de noviembre de 2011, con certificado N° 2937, vigente hasta el 21 de noviembre de 2031, a favor de COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION S.A., de Perú.

El accionante BAYLY LETTS, JAIME, señaló que ha tomado conocimiento que la emplazada no ha venido utilizando en el comercio la marca EL FRANCO TIRADOR para distinguir aquellos productos que identifica durante los últimos tres años que preceden a la fecha de presentación de la presente solicitud de cancelación. En tal sentido, dado que los productos que la marca objeto de cancelación distingue no han sido puestos en el comercio o no se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, se considera que la marca EL FRANCO TIRADOR no ha sido utilizada en el mercado, correspondiendo ser cancelada. Amparó sus argumentos en lo establecido en los artículos 165 y 166 de la Decisión 486.

Mediante escrito de fecha 15 de abril de 2021, BAYLY LETTS, JAIME, reiteró los argumentos expuestos en su escrito de cancelación, además de señalar que la cancelación por falta de uso de una marca constituye una figura jurídica que surge frente a la necesidad de los particulares de obtener un derecho formal (registro) dada la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que constituyen un obstáculo innecesario para terceros, interesados en hacer uso efectivo de una marca. De este modo, la cancelación por falta de uso cumple –además– un rol funcional cuyo objeto es el de descongestionar el registro de marcas que no están siendo usadas –en el comercio– para facilitar que cualquier interesado pueda acceder a ellas. De otro lado, señaló que la cancelación de la marca le generará un derecho preferente.

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

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348  
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Mediante escrito de fecha 21 de mayo de 2021, COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION S.A., absolvió el traslado de la acción de cancelación, manifestando lo siguiente:

- Ha venido ofreciendo, en el mercado peruano, *motu proprio*, productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional, con la marca denominativa EL FRANCOTIRADOR, tal y como se puede verificar a través de las pruebas que presenta.
- En el periodístico "*En Latina celebramos a lo grande nuestro 38 años este sábado*" de fecha 23 de enero de 2021, se evidencia el uso de la marca "EL FRANCOTIRADOR", desde una fecha anterior a la fecha de publicación del referido artículo, y durante el periodo de probanza relevante, haciéndose referencia a la gran reputación y acogida del programa de televisión de LATINA, el mismo que alcanzó niveles de sintonía impensables, y una reputación y renombre que se mantienen -a la fecha- en el mercado peruano.
- De los diversos videos (39 hipervínculos) se aprecia el uso de la marca EL FRANCOTIRADOR, para distinguir productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional, desde mucho antes del 7 de febrero de 2018, y con una periodicidad frecuente.
- En el artículo "*Jaime Bayly y 'El Francotirador' se convierten en los líderes del rating*" se promociona la marca EL FRANCOTIRADOR, para distinguir productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional, como una de las marcas líderes del mercado, cuyo reconocimiento se mantuvo durante el periodo de probanza relevante y se mantiene a la fecha.
- De la carta emitida por KANTAR IBOPE MEDIA, suscrita por su directora comercial, se hace referencia a la comercialización de productos de monitoreo de comerciales e inversión publicitaria, que actualmente tiene LATINA con dicha empresa, a través de la cual se certifica la emisión del programa EL FRANCOTIRADOR, con fecha 21 de abril de 2019.
- Asimismo, se adjunta un cuadro en el cual se hace referencia a las marcas promocionadas en la emisión del programa "EL FRANCOTIRADOR" (ANEXO 5). Solicita la confidencialidad de dicha prueba.
- Así, de dichos medios probatorios se evidencia el uso de su marca; por lo que no es cierto las afirmaciones de la parte contraria respecto al no uso de aquella.
- Por otro lado, debe mencionar que el accionante y LATINA mantuvieron una relación contractual, la misma que fue resuelta de manera amigable, tal como lo reconocieron públicamente en su momento ambas partes. Ver en: [https://archivo.elcomercio.pe/tvmas/television/espacio-que-dejo-francotirador-seguira-sin-nuevo-rostro-hasta-2011-noticia-653977?ref=flujo\\_tags\\_149390&ft=nota\\_16&e=titulo](https://archivo.elcomercio.pe/tvmas/television/espacio-que-dejo-francotirador-seguira-sin-nuevo-rostro-hasta-2011-noticia-653977?ref=flujo_tags_149390&ft=nota_16&e=titulo)
- Por tanto, el accionante reconocía los derechos de LATINA sobre las marcas EL FRANCOTIRADOR; y, a pesar de ello, inició una acción de cancelación contra los referidos derechos marcarios de su compañía, haciendo un uso abusivo del derecho contemplado en el artículo 165 de la Decisión.
- Como antecedente, se tiene que la Sala ha declarado improcedente la acción de cancelación interpuesta por un ex licenciario de una marca, contra los derechos de las marcas de su ex licenciante.
- En consecuencia, y teniendo en consideración lo expuesto, la Comisión deberá declarar improcedente la acción de cancelación iniciada por Jaime Bayly contra la marca EL FRANCOTIRADOR de LATINA; y, en su defecto, deberá declarar

infundada, teniendo en consideración que mediante los documentos adjuntos se acredita la utilización de su marca conforme a ley.

- Adjuntó medios probatorios para acreditar sus argumentos.
- Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.

Mediante proveído de fecha 27 de mayo de 2021, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dispuso declarar confidencial el documento contenido en el Anexo 5, correspondiente a un cuadro en el cual se hace referencia a las marcas promocionadas en la emisión del programa “El Francotirador”, adjunto al escrito de fecha 21 de mayo de 2021, por tiempo indeterminado; ello de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1075.

Mediante escrito de fecha 11 de junio de 2021, BAYLY LETTS, JAIME, señaló lo siguiente:

- Contrariamente a los argumentos de la emplazada, considera que los documentos proporcionados en calidad de prueba no acreditan el uso efectivo, público y constante de la marca materia de cuestionamiento “EL FRANCO TIRADOR”, para distinguir “naipes” de la clase 28 de la Clasificación Internacional.
- Los 39 enlaces web o hipervínculos citados por la emplazada están fuera del plazo legal (periodo de prueba relevante); no acreditan la comercialización ni puesta a disposición del consumidor de naipes de la clase 28 de la Clasificación Internacional; y, los videos de YouTube contenidos en los enlaces o hipervínculos corresponden a cuentas de terceros distintos al titular de la marca objetada.
- Respecto de la carta suscrita por Milutzka Bueno Cortez, directora comercial de KANTAR IBOPE MEDIA, emitida con fecha 27 de abril de 2021; se advierte que ha sido emitida fuera del periodo de prueba relevante.
- Sin perjuicio de ello, dicho documento constituye una declaración de parte el cual es emitido con el propósito de respaldar intereses propios que, en el caso concreto, estaría destinado a “demostrar” el supuesto uso del signo materia de cuestionamiento. Al respecto, el documento proporcionado constituiría lo que la doctrina a denominado prueba creada cuyo valor o mérito probatorio repercute únicamente si está sustentada con otro material conexo que soporte las afirmaciones vertidas en el documento materia de cuestionamiento.
- La carta de KANTAR IBOPE MEDIA hace referencia a la emisión del programa “EL FRANCO TIRADOR” el que habría sido emitido con fecha 21 de abril de 2019, sin embargo, debe precisar que el cuadro de resumen no confidencial, no precisa –con certeza- si el documento cuya reserva y confidencialidad se ha declarado, constituye un comprobante de pago (boleta de venta, factura, etc.), por lo que -a su consideración- no se estaría frente a un documento que acredite la realización de un acto de comercio respecto de productos de la clase 28.
- Los demás artículos periodísticos no se encuentran dentro del periodo de prueba relevante, o no acreditan la comercialización de productos de la clase 28.
- De otro lado, para alegar que entre las partes hubo una relación comercial, se cita un artículo periodístico de espectáculos, publicado el 14 de octubre de 2010; por lo cual no deberá ser considerado por la Autoridad. Al respecto, en base a dichos argumentos trata de que la presente acción sea declarada improcedente.
- La resolución de la Sala que ha sido citada por la emplazada, y en la que basa sus afirmaciones, no guarda relación con el presente caso, ni constituye un precedente de observancia obligatoria.

- En el presente caso, la emplazada, a través de citar dicha resolución menciona circunstancias específicas en el desarrollo de un caso concreto -a saber- el carácter probatorio del contrato de licencia de uso de la marca “F FRUTEXSA”, suscrito entre Jesús Elías Francia Chinchay y FRUTAS DE EXPORTACIÓN S.A.
- En ese sentido, considera que el pronunciamiento de la Autoridad a través del texto citado no constituye un precedente de observancia obligatoria por cuanto no se advierte la interpretación general de la norma.
- La Autoridad debe considerar la Resolución N° 70389, recaída en el expediente N° SD2018/0026976, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, ha resuelto cancelar el registro de la Marca “SQUIRREL BOY” (certificado N° 320264); analizando pruebas sobre el uso de una marca en Internet.
- Al respecto, considera que el uso de un signo a través de Internet deberá acreditar que tal uso se ha realizado con un ánimo comercial; en efecto, el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intensión de usarla o con la publicidad de esta, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólica.
- En ese sentido, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los productos que distingue a título oneroso, como verdaderos actos de comercio, lo que no sucede en el caso concreto.
- Por lo expuesto, habiendo transcurrido más de 3 años sin que la titular use la marca registrada “EL FRANCO TIRADOR” (clase 28), la misma debe cancelarse al amparo de lo dispuesto por el Art. 165 de la Decisión 486.
- Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.

Mediante escrito de fecha 14 de julio de 2021, COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION S.A., reiteró que sí ha venido utilizando su marca, lo cual se acreditará con los medios probatorios que ha presentado, además de señalar lo siguiente:

- El abuso del derecho está proscrito en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, por lo que, no se puede amparar el ejercicio abusivo de un derecho; es decir, el ejercicio del mismo con el único objetivo de desnaturalizar las finalidades que sustentan su existencia.
- Sobre el particular, en dos casos análogos al presente, no se permitieron que se configure un supuesto de abuso del derecho, a través de la aplicación del artículo 165 de la Decisión 486 (Resoluciones N° 1301-2019/TPI-INDECOPI y N° 2354-2016/TPIINDECOPI), criterios que deberán aplicarse al presente caso; y, en consecuencia, se deberá desestimar la acción de cancelación presentada por el Sr. Bayly, declarándola improcedente.
- Lo anterior, toda vez que el Sr. Bayly conocía perfectamente del uso, registro y reconocimiento de la marca EL FRANCO TIRADOR, de su empresa, tal como lo acreditó LATINA en su escrito de fecha 21 de mayo de 2021. Por lo que, no queda duda alguna de que el Sr. Bayly presentó la presente acción de cancelación de mala fe, con la única intención de adueñarse de la marca EL FRANCO TIRADOR de LATINA, y aprovecharse de su prestigio y reconocimiento ganado en el mercado peruano.
- En efecto, la marca EL FRANCO TIRADOR es una de las marcas de mayor reconocimiento y renombre de su empresa, y sus empresas vinculadas, conforme se ha acreditado.

- En otras palabras, se puede concluir que con la presente acción de cancelación, el Sr. Bayly busca apropiarse indebidamente y de mala fe del registro de LATINA, de manera que pueda utilizarlo en el mercado para distinguir los servicios que realiza (*sic*), pudiendo de esa forma generar confusión o riesgo de asociación en el público consumidor, respecto del origen empresarial de sus servicios, los cuales podrían asociarse indebidamente con LATINA, en tanto sean identificados con la marca EL FRANCO TIRADOR.
- Por tanto, es evidente que el Sr. Bayly está realizando un uso abusivo del derecho contemplado en el artículo 165 de la Decisión 486, al solicitar de mala fe, la presente acción de cancelación, pues él y LATINA mantuvieron una relación contractual (locación de servicios), la misma que fue resuelta de manera amigable, tal como lo reconocieron públicamente en su momento ambas partes.
- Finalmente, en base al principio de predictibilidad o confianza legítima, que debe regir todo procedimiento administrativo, dispuesto en el artículo 1.15 del TUO de la LPAG, y siguiendo el criterio de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, dispuesto en la Resolución No. 1301-2019/TPI-INDECOPI, y de vuestro despacho, dispuesto en la Resolución N° 2354-2016/TPI-INDECOPI, la acción de cancelación presentada por Sr. Bayly debe ser declarada improcedente.
- En virtud de lo expuesto, la Comisión deberá declarar improcedente la acción de cancelación iniciada por el Sr. Bayly iniciada contra la marca EL FRANCO TIRADOR, de LATINA, por haber sido solicitada de mala fe, haciendo uso abusivo del derecho estipulado en el artículo 165 de la Decisión; y, en su defecto deberá declarar infundada, teniendo en consideración que mediante los documentos adjuntos se acredita la utilización de su marca conforme a ley.

Mediante escrito de fecha 1 de septiembre de 2021, BAYLY LETTS, JAIME, reiteró los argumentos expuestos en su escrito de fecha 11 de junio de 2021, además de señalar lo siguiente:

- La contraria no puede alegar argumentos referidos a la mala fe con el propósito de eludir la responsabilidad de acreditar el uso de la marca materia de cuestionamiento.
- La emplazada, a través de las afirmaciones gratuitas, pretendería que en el presente caso se declare improcedente la cancelación interpuesta debido a que en ella: i) se estaría haciendo un uso abusivo del derecho, ii) por haberse solicitado la cancelación de mala fe. Consecuentemente, la emplazada pretende que la Autoridad aplique los mismos criterios adoptados en las resoluciones N° 1301-2019/TPI-INDECOPI y N° 2354-2016/TPI-INDECOPI, en las que se declararon improcedentes las respectivas cancelaciones interpuestas.
- Las resoluciones citadas por la emplazada, en las que basa sus afirmaciones tendenciosas, no guardan relación alguna con el presente caso ni constituyen un precedente de observancia obligatoria.
- La Resolución N° 1301-2019/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 723883-2017; resolvió declarar improcedente la cancelación interpuesta, debido a que el accionante del procedimiento de cancelación tenía, al mismo tiempo, la condición de licenciatario de la marca cuya cancelación se pretendía, acreditándose ello con la licencia de uso debidamente inscrita (y vigente) a través de la Resolución N° 3712-1998/OSD-Ra-INDECOPI. Asimismo, la Autoridad advirtió que, en el documento de licencia citado, el licenciatario se comprometió, a través de una cláusula contractual, a no realizar o permitir que se realice acciones que pudiera

menoscabar los derechos de la licenciataria respecto de la marca materia de licencia de uso.

- El presente expediente, constituye uno completamente diferente al citado por la emplazada. En efecto, su persona no ha suscrito con el titular de la marca materia de cancelación, ningún contrato de licencia de uso respecto de la marca objetada.
- Asimismo, al tiempo de haberse interpuesto la presente acción de cancelación por falta de uso, las partes no presentan ninguna vinculación económica, comercial y/o laboral o de cualquier otra índole.

## **2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN**

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar lo siguiente:

- i) Si BAYLY LETTS, JAIME, tiene legítimo interés para obrar en el presente procedimiento y si la acción de cancelación es procedente.
- ii) De ser el caso, si se ha acreditado el uso de la marca EL FRANCO TIRADOR (certificado N° 2937), en el extremo que distingue productos de la clase 28.

## **3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN**

### **3.1. Cuestiones previas**

#### **Fundamentos de la emplazada**

Dentro de sus argumentos, la emplazada señaló que el Sr. Bayly presentó la presente acción de cancelación de mala fe, con la única intención de adueñarse de la marca EL FRANCO TIRADOR de LATINA, y aprovecharse de su prestigio y reconocimiento ganado en el mercado peruano. En efecto, la marca EL FRANCO TIRADOR es una de las marcas de mayor reconocimiento y renombre de su empresa, y sus empresas vinculadas, conforme se ha acreditado.

En el presente caso, si bien la emplazada argumentó que la marca materia de análisis goza de prestigio y reconocimiento, se advierte que ésta no invocó que dicha marca goce de la calidad de notoriamente conocida conforme a los criterios establecidos en el artículo 229 de la Decisión 486, razón por la cual no cabe emitir pronunciamiento al respecto.

#### **Pronunciamientos extranjeros**

Por su parte, el accionante señaló que la Autoridad debe considerar la Resolución N° 70389, recaída en el expediente N° SD2018/0026976, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, ha resuelto cancelar el registro de la Marca "SQUIRREL BOY" (certificado N° 320264); analizando pruebas sobre el uso de una marca en Internet.

Al respecto, corresponde precisar que los pronunciamientos extranjeros no afectan ni condicionan el análisis que corresponde realizar a esta Comisión, por lo que la resolución invocada por el accionante no tendrá efectos vinculantes en el presente procedimiento.

### **3.2. Informe de antecedentes**

Del informe de antecedentes que obra en autos, se verificó que COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION S.A., de Perú, es titular del registro multiclase de marca de producto y/o servicio constituido por la denominación EL FRANCO TIRADOR, que distingue, entre otros, naipes de la clase 28 de la Clasificación Internacional, inscrito el 21 de noviembre de 2011, con certificado N° 2937, vigente hasta el 21 de noviembre de 2031.

### **3.3. Del interés requerido para iniciar una acción de cancelación**

En el presente procedimiento, dentro de sus alegatos, la emplazada señaló lo siguiente:

- El abuso del derecho está proscrito en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, por lo que, no se puede amparar el ejercicio abusivo de un derecho; es decir, el ejercicio del mismo con el único objetivo de desnaturalizar las finalidades que sustentan su existencia.
- Sobre el particular, en dos casos análogos al presente, no se permitieron que se configure un supuesto de abuso del derecho, a través de la aplicación del artículo 165 de la Decisión 486 (Resoluciones N° 1301-2019/TPI-INDECOPI y N° 2354-2016/TPI-INDECOPI), criterios que deberán aplicarse al presente caso; y, en consecuencia, se deberá desestimar la acción de cancelación presentada por el Sr. Bayly, declarándola improcedente.
- Lo anterior, toda vez que el Sr. Bayly conocía perfectamente del uso, registro y reconocimiento de la marca EL FRANCO TIRADOR, de su empresa, tal como lo acreditó LATINA en su escrito de fecha 21 de mayo de 2021. Por lo que, no queda duda alguna de que el Sr. Bayly presentó la presente acción de cancelación de mala fe, con la única intención de adueñarse de la marca EL FRANCO TIRADOR de LATINA, y aprovecharse de su prestigio y reconocimiento ganado en el mercado peruano.
- En efecto, la marca EL FRANCO TIRADOR es una de las marcas de mayor reconocimiento y renombre de su empresa, y sus empresas vinculadas, conforme se ha acreditado.
- En otras palabras, se puede concluir que con la presente acción de cancelación, el Sr. Bayly busca apropiarse indebidamente y de mala fe del registro de LATINA, de manera que pueda utilizarlo en el mercado para distinguir los servicios que realiza (*sic*), pudiendo de esa forma generar confusión o riesgo de asociación en el público consumidor, respecto del origen empresarial de sus servicios, los cuales podrían asociarse indebidamente con LATINA, en tanto sean identificados con la marca EL FRANCO TIRADOR.
- Por tanto, es evidente que el Sr. Bayly está realizando un uso abusivo del derecho contemplado en el artículo 165 de la Decisión 486, al solicitar de mala fe, la presente acción de cancelación, pues él y LATINA mantuvieron una relación contractual (locación de servicios), la misma que fue resuelta de manera amigable, tal como lo reconocieron públicamente en su momento ambas partes.
- Finalmente, en base al principio de predictibilidad o confianza legítima, que debe regir todo procedimiento administrativo, dispuesto en el artículo 1.15 del TUO de la LPAG, y siguiendo el criterio de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, dispuesto en la Resolución No. 1301-2019/TPI-INDECOPI, y de vuestro despacho,

dispuesto en la Resolución N° 2354-2016/TPI-INDECOPI, la acción de cancelación presentada por Sr. Bayly debe ser declarada improcedente.

- En virtud de lo expuesto, la Comisión deberá declarar improcedente la acción de cancelación iniciada por el Sr. Bayly iniciada contra la marca EL FRANCOTIRADOR, de LATINA, por haber sido solicitada de mala fe, haciendo uso abusivo del derecho estipulado en el artículo 165 de la Decisión.

Al respecto cabe indicar que el artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada.

En este sentido, Fernández-Novoa opina que el reconocimiento de una acción popular para entablar la demanda de caducidad de una marca no usada contribuiría eficazmente a garantizar el cumplimiento de las finalidades perseguidas por la figura del uso obligatorio de la marca registrada<sup>1</sup>.

Según Bentata, en el caso de la cancelación del registro de una marca “(...) *la legitimación del peticionario es amplia e incluso social, en el sentido de que es de interés público el aligerar el Registro de la carga muerta de marcas sin uso que entraban una rápida y fácil expansión comercial, por lo cual no es requerida una prueba de “interés” particular del demandante (...)*”<sup>2</sup>.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el hecho que una persona inicie un procedimiento de cancelación de un registro marcario específico implica que dicha accionante es una persona interesada, en los términos a los que se refiere el artículo 165 de la Decisión 486. Cabe agregar que, es razonable suponer que dicho accionante conoce de la existencia de la marca, se ha interesado en ella, ha averiguado que no viene siendo utilizada en el mercado y, como consecuencia de dicha averiguación, solicita se cancele el registro correspondiente a dicha marca.

Cabe anotar que, en tanto la norma andina recoge los presupuestos para que una persona interesada interponga una acción de cancelación, no es necesario recurrir a lo estipulado en el Código Procesal Civil u otras normas o jurisprudencia judicial.

Ahora bien, en el presente caso, esta Comisión determina que, para presentar una acción de cancelación por falta de uso, la normativa vigente en la materia no exige “legítimo interés”, sino que únicamente señala que la cancelación por falta de uso puede ser solicitada por cualquier “persona interesada”; entendiéndose que el interés se manifiesta con la presentación del escrito de cancelación.

Así, el hecho que BAYLY LETTS, JAIME, haya solicitado la cancelación por falta de uso del registro de la marca materia de análisis, permite presumir que dicha persona pretende usar o registrar un signo idéntico o semejante con la marca cuya cancelación se pretende, lo cual lo legitima para accionar, en tanto se trata de una *persona interesada*, en los términos del artículo 165 de la Decisión 486.

<sup>1</sup> Fernández-Nóvoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 508.

<sup>2</sup> Bentata, Reconstrucción del Derecho Marcario, Caracas 1994, p. 367.



Por otro lado, respecto al abuso del derecho invocado por la emplazada, corresponde señalar que el párrafo final del artículo 103<sup>3</sup> de la Constitución Política del Perú dispone que no ampara el abuso del derecho. Sobre ello, según Rubio Correa<sup>4</sup>, el acto que se califica como abuso de derecho es un acto en principio lícito, es decir, que formalmente constituye ejercicio de un derecho subjetivo dentro del sistema jurídico de que se trate. Sin embargo, este acto lícito contraría el espíritu o los principios del derecho en el transcurso de su ejecución y, por tanto, se configura una laguna del derecho que debe ser resuelta por el juez, ante la carencia de una disposición restrictiva o prohibitiva específica que impida el acto tal como se realiza.

Ahora bien, la Comisión conviene en precisar que la materia en discusión en el presente procedimiento se circunscribe a la acción de cancelación iniciada contra el registro de la marca objeto de cancelación, la cual será analizada a la luz de las normas que regulan los derechos de propiedad industrial, esto es, el Decreto Legislativo N° 1075 y la Decisión 486, la cual en su artículo 165 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 interpuestos con base en la marca no usada.*

*No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.*

*(...).”*

Así, habiéndose establecido que el accionante, al interponer la presente acción de cancelación, no ha transgredido los dispositivos establecidos en la normativa especial relativa a la propiedad industrial, no es posible concluir que al interponer la acción de cancelación de la marca materia de análisis se haya configurado un acto que califique como abuso del derecho por parte de este.

Por otro lado, el hecho de que el accionante el señor Jaime Bayly haya mantenido en el pasado algún vínculo contractual con LATINA (emplazada), y que dicha relación haya terminado de manera amigable, no condiciona a que en el presente caso el señor Bayly

<sup>3</sup> **Artículo 103.-** *“Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley.*

*También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso del derecho.”*

<sup>4</sup> Rubio Correa, *El Título Preliminar del Código Civil*. Lima: PUCP 2009, p. 29-30

se encuentre impedido a interponer la presente acción de cancelación o que dicha interposición constituya un acto de mala fe o un ejercicio abusivo de derecho.

Adicionalmente, las referencias señaladas por la accionante, a saber, Resoluciones N° 1301-2019/TPI-INDECOPI<sup>5</sup> y N° 2354-2016/TPI-INDECOPI<sup>6</sup> no corresponden ser aplicadas al presente caso, toda vez que se trata de supuestos distintos al presente caso. Cabe señalar, además, que tampoco constituyen precedentes de observancia obligatoria.

En virtud de ello, corresponde señalar que resulta procedente la presente acción de cancelación de conformidad con la ley de la materia, y que la misma no incurre en un ejercicio abusivo del derecho.

### **3.4. Cancelación del registro de una marca**

El artículo 165 de la Decisión 486 establece que la Oficina Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier 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 licenciataria 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.

De la norma citada en los párrafos precedentes, se concluye que, a efectos de impedir la cancelación de un registro, deberá acreditarse que la marca cuya cancelación se solicita, ha sido usada en alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para distinguir los productos o servicios para cuales fue inscrita.

Además, dicha norma señala que cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o 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 aquellos 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.

#### **• Análisis del uso de la marca**

<sup>5</sup> En dicha resolución se determinó que la accionante Frutas de Exportación S.A. actuó mediando mala fe al haber hecho un uso abusivo del derecho contemplado en el artículo 165 de la Decisión 486, por lo que carecía de interés para obrar. Al respecto, Frutas de Exportación SA habría firmado un contrato de licencia de uso exclusivo que le otorgó el emplazado Jesús Elías Francia Chinchay respecto de la marca F FRUTEXSA y logotipo (certificado N° 577), e inició la acción de cancelación, aun cuando en el referido contrato se comprometió a no realizar en ningún momento acción alguna que pudiera menoscabar los derechos del emplazado.

<sup>6</sup> En dicha resolución se determinó que la accionante inició la acción de cancelación haciendo un ejercicio abusivo del derecho contemplado en el artículo 165 de la Decisión 486. Al respecto, el titular de la marca LA PRIMERA (certificado N° 125743) autorizó a la empresa Las Rosas Editorial S.A.C. el uso de la referida marca. Dicha empresa se encuentra vinculada con Editorial Nilai S.A.C. (accionante), por lo que ésta debía conocer que para utilizar la marca LA PRIMERA en reemplazo de Las Rosas Editorial S.A.C. era necesario obtener la autorización del titular de la misma, sin embargo, procedió a solicitar la cancelación por falta de uso.

El artículo 166 de la Decisión 486 establece que se entenderá que una marca se encuentra en uso 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 bajo las cuales se efectúa su comercialización o prestación en el mercado.

Debe tenerse en cuenta que la carga de la prueba corresponde al titular del registro, quien deberá acreditar el uso de la marca en el mercado, ya sea mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización de las mercancías identificadas con la marca, o algún otro tipo de documento, tal como lo establece el artículo 167 de la Decisión 486.

En aquellos casos en que el titular de la marca presente como medios de prueba de uso documentos emitidos por terceras personas – como por ejemplo facturas, boletas de venta, publicidad, entre otros –, teniendo en cuenta que tales documentos han sido presentados por el propio titular de la marca, se considerará que dichas pruebas han sido emitidas por personas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 y en aplicación del Principio de Presunción de Veracidad contenido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, en virtud del cual se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por dicha Ley corresponden a la verdad de los hechos que ellos afirman.

#### - **Aplicación al caso en concreto**

En el presente caso, la emplazada COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION S.A., a fin de acreditar el uso de la marca EL FRANCO TIRADOR (certificado N° 2937), presentó en calidad de medios probatorios, los siguientes documentos:

1. Nota informativa "*En Latina celebramos a lo grande nuestros 38 años este sábado*", de fecha 23 de enero de 2021, obtenido de la página web <https://www.latina.pe/noticias/90/locales/en-latina-celebramos-a-lo-grande-nuestros-38-anos-este-sabado> (ANEXO 1).
2. Enlaces o hipervínculos sobre grabaciones subidas a YouTube correspondientes al programa EL FRANCO TIRADOR, emitidos entre los años 2006 al 2017, así como uno correspondiente al programa ESPECIAL DEL HUMOR, parodiando a EL FRANCO TIRADOR, año 2010 (ANEXO 2):
  - [https://www.youtube.com/watch?v=On5QpO\\_fjwA](https://www.youtube.com/watch?v=On5QpO_fjwA)
  - <https://www.youtube.com/watch?v=bJZtZVnSzpl>
  - [https://www.youtube.com/watch?v=YYt4y\\_rZOg](https://www.youtube.com/watch?v=YYt4y_rZOg)
  - <https://www.youtube.com/watch?v=Wgv0N-9DGxA>
  - <https://www.youtube.com/watch?v=Ft-90sjrxh4>
  - <https://www.youtube.com/watch?v=iVsvC1xk73o>
  - <https://www.youtube.com/watch?v=uLCA3Oott2E>
  - [https://www.youtube.com/watch?v=sO1A71DY\\_uk&list=PL017778383EA88198](https://www.youtube.com/watch?v=sO1A71DY_uk&list=PL017778383EA88198)
  - <https://www.youtube.com/watch?v=LE902-rAYC8>
  - <https://www.youtube.com/watch?v=uQSGcHOEkBQ>

- <https://www.youtube.com/watch?v=M-p1uvjiTEc>
  - <https://www.youtube.com/watch?v=M-p1uvjiTEc>
  - <https://www.youtube.com/watch?v=zCo2aWCMd8w>
  - <https://www.youtube.com/watch?v=CAnOm68clJQ>
  - <https://www.youtube.com/watch?v=cd75m6V4Hvc>
  - <https://www.youtube.com/watch?v=xCZK31iLFSc>
  - <https://www.youtube.com/watch?v=dF68wYgSjNY>
  - [https://www.youtube.com/watch?v=LJtSwLiH\\_ko](https://www.youtube.com/watch?v=LJtSwLiH_ko)
  - <https://www.youtube.com/watch?v=9jo6bPDtXG8>
  - <https://www.youtube.com/watch?v=cPod2jfFYoY>
  - <https://www.youtube.com/watch?v=ft6ciGiblsA>
  - <https://www.youtube.com/watch?v=tQjsEHoNzpl>
  - <https://www.youtube.com/watch?v=f2uV8tH2DfQ>
  - [https://www.youtube.com/watch?v=D\\_dNcSwG0GU](https://www.youtube.com/watch?v=D_dNcSwG0GU)
  - <https://www.youtube.com/watch?v=-13vKP2pxaU>
  - <https://www.youtube.com/watch?v=ZvADZ6cijhM>
  - <https://www.youtube.com/watch?v=eQa55VJebZ0>
  - <https://www.youtube.com/watch?v=gd3vWblZjug>
  - <https://www.youtube.com/watch?v=LaWzbBkwpqI>
  - <https://www.youtube.com/watch?v=KZdcgcLF3OY>
  - <https://www.youtube.com/watch?v=HhohvmGMgEA>
  - <https://www.youtube.com/watch?v=3CpWrraVqn8>
  - <https://www.youtube.com/watch?v=oL8Y5fWcmyc>
  - [https://www.youtube.com/watch?v=ctX\\_38QwCfk](https://www.youtube.com/watch?v=ctX_38QwCfk)
  - [https://www.youtube.com/watch?v=ahF\\_xpvYpv8](https://www.youtube.com/watch?v=ahF_xpvYpv8)
  - [https://www.youtube.com/watch?v=gdT\\_doU6QPQ](https://www.youtube.com/watch?v=gdT_doU6QPQ)
  - <https://www.youtube.com/watch?v=w1mCExVRx8>
  - [https://www.youtube.com/watch?v=3RYH5iLo\\_lc](https://www.youtube.com/watch?v=3RYH5iLo_lc)
  - <https://www.youtube.com/watch?v=Rw3dfEns8j0>
3. Nota informativa " *Jaime Bayly y 'El Francotirador' se convierten en los líderes del rating*", de fecha 2 de marzo de 2010, obtenido de la página web <https://rpp.pe/famosos/chollywood/jaime-bayly-y-el-francotirador-se-convierten-en-los-lideres-del-rating-noticia-246433> (ANEXO 3).
  4. Carta suscrita por MILUZTKA BUENO CORTEZ, directora comercial de KANTAR IBOPE MEDIA S.A., fecha 27 de abril de 2021 (ANEXO 4).
  5. Documento denominado "Consulta de Avisos", periodo del 01 al 30 de abril 2019 (ANEXO 5 / declarado confidencial).
  6. Listado de los reportes o artículos periodísticos (<https://archivo.elcomercio.pe/noticias/francotirador-5165>) (ANEXO 6)

Previamente a realizar el análisis de los medios probatorios presentados, cabe precisar que los mismos deberán acreditar el uso de la marca EL FRANCOTIRADOR (certificado N° 2937), en el periodo de los tres años consecutivos precedentes a la fecha de interposición de la acción de cancelación. En ese sentido, teniendo en cuenta que la presente acción de cancelación ha sido interpuesta el 7 de febrero de 2021, debe acreditarse el uso de la marca EL FRANCOTIRADOR, durante el periodo comprendido entre el 6 de febrero de 2018 y 6 de febrero de 2021.

En ese sentido, no se considerarán aquellos enlaces o hipervínculos detallados en el numeral 2, así como tampoco la nota informativa detallada en el numeral 3, ni el enlace

de los artículos periodísticos detallados en el numeral 6; debido a que corresponden a videos o información emitida fuera del periodo de prueba relevante.

Ahora bien, del análisis de los medios probatorios que obran en el expediente, se desprende lo siguiente:

- De la nota informativa "*En Latina celebramos a lo grande nuestros 38 años este sábado*", de fecha 23 de enero de 2021, obtenido de la página web <https://www.latina.pe/noticias/90/locales/en-latina-celebramos-a-lo-grande-nuestros-38-anos-este-sabado> (ANEXO 1); se advierte una reseña sobre el canal televisivo LATINA en virtud de su conmemoración de un aniversario más, precisándose que es el medio televisivo más innovador al apostar por grandes proyectos. Asimismo, se mencionó algunas de las producciones más importantes de su historia, entre ellas, la serie Pataclaún, El Francotirador con Jaime Bayly, Chacalón, Néctar, entre otras.
- De la carta suscrita por MILUZTKA BUENO CORTEZ, directora comercial de KANTAR IBOPE MEDIA S.A., fecha 27 de abril de 2021 (ANEXO 4); se advierte que dicha empresa le comunicó e informó a LATINA, sobre los avisos publicitarios emitidos durante el programa EL FRANCOTIRADOR, difundido con fecha 21 de abril de 2019, por la señal de LATINA.

Cabe precisar que, si bien dicha carta fue remitida con posterioridad al periodo de prueba relevante, contiene información que sí corresponde a dicho periodo, por lo que corresponde ser considerada en el presente análisis.

- Del documento denominado "Consulta de Avisos", periodo del 01 al 30 de abril 2019 (ANEXO 5 / declarado confidencial); se advierte el detalle (*productos, marcas, tiempo de duración, duración, inversión, etc.*) informativo sobre los avisos publicitarios emitidos durante el programa EL FRANCOTIRADOR, difundido con fecha 21 de abril de 2019, por la señal de LATINA.

En el caso concreto, del análisis en conjunto de los medios probatorios presentados por la emplazada, se advierte información periodística relacionada al aniversario N° 38 de Latina y la mención de algunos programas televisivos emitidos a lo largo de la historia, entre ellos EL FRANCOTIRADOR. Asimismo, se advierte documentación (carta de KANTAR IBOPE MEDIA S.A. y un Excel - Consulta de Avisos) en el que se hace referencia a la publicidad realizada en el programa EL FRANCOTIRADOR emitido con fecha 21 de abril de 2019.

Así, dichos documentos hacen referencia a la emisión de un programa de televisión identificado con la denominación EL FRANCOTIRADOR; sin embargo, no se acredita que a través de dicha marca se haya comercializado o puesto a disposición en el mercado algún producto de la clase 28 de la Clasificación Internacional, a saber, naipes, conforme a la naturaleza de éstos.

Por lo expuesto, COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION S.A., no ha presentado medios probatorios que demuestren el uso efectivo de la marca EL FRANCOTIRADOR (certificado N° 2937), en el extremo de la clase 28, en la forma

establecida por la legislación aplicable; por lo que en virtud a lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486, corresponde cancelar por falta de uso el registro de la referida marca.

### **3.5. Aplicación de la jurisprudencia invocada**

- **De la Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

En el presente caso, el accionante invocó la aplicación de los criterios contenidos en algunas resoluciones de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del INDECOPI: *“Las resoluciones (...) 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 (...) del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (...)”*.

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia invocada, representa una línea de criterio o tendencia resolutoria de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, se debe tener en consideración que las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente.

Adicionalmente, se debe señalar que la Autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada solicitud, verificando si el signo solicitado cumple con los requisitos para acceder a registro o no y, si se encuentra incurso en alguna prohibición de registro, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto. Por tal razón, las conclusiones a las que se arriben en cada procedimiento dependerán del examen del correspondiente expediente.

Finalmente, cabe reiterar tal como se indicó en el punto 3.3. las referencias señaladas por la accionante, a saber, Resoluciones N° 1301-2019/TPI-INDECOPI y N° 2354-2016/TPI-INDECOPI no corresponden ser aplicadas al presente caso, toda vez que se trata de supuestos distintos al presente caso. Cabe señalar, además, que tampoco constituyen precedentes de observancia obligatoria.

- **Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

Asimismo, el accionante invocó la aplicación de los criterios contenidos en algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre el particular cabe indicar que la presente resolución no contradice los criterios adoptados por el mencionado Tribunal, puesto que son criterios que han sido observados en el análisis llevado a cabo en este procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido Tribunal sólo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de resolver el caso respecto del cual se formuló la solicitud de interpretación prejudicial, más no en todos los casos sometidos a su competencia.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

#### **4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN**

Declarar FUNDADA la acción de cancelación interpuesta por BAYLY LETTS, JAIME, de Perú; y, en consecuencia, CANCELAR el registro multiclase de marca de producto y/o servicio constituido por la denominación EL FRANCO TIRADOR, en el extremo que distingue naipes de la clase 28 de la Clasificación Internacional, inscrito el 21 de noviembre de 2011, con certificado N° 2937, a favor de COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION S.A., de Perú.

***Con la intervención de: Sandra Patricia Li Carmelino (Vicepresidenta de la Comisión de Signos Distintivos) y de los Miembros de Comisión: Gisella Carla Ojeda Brignole y Efraín Samuel Pacheco Guillén.***

Regístrese y Comuníquese

