



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



*DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS*

*COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS*

**RESOLUCIÓN N° 4090-2017/CSD-INDECOPI**

EXPEDIENTE : 701373-2017  
ACCIONANTE : KIKO S.p.A.  
EMPLAZADO : VITO VILLANELLA MARK  
MATERIA : CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO

Lima, 12 de diciembre de 2017

### **1. ANTECEDENTES**

Con fecha 17 de abril de 2017, KIKO S.p.A., de Argentina, solicitó la cancelación del registro de marca de producto constituida por la denominación KEIKO, inscrita a favor de VITO VILLANELLA MARK, de Perú, con certificado N° 179934, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

La accionante manifestó que la referida marca no ha sido utilizada por su titular o por persona autorizada para distinguir todos y cada uno de los productos para los cuales fue registrada durante los tres años precedentes a la fecha de inicio de la presente acción. Amparó su acción en el artículo 165 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Pese a haber sido debidamente notificado, el emplazado, VITO VILLANELLA MARK no absolvió el traslado de la acción de cancelación, por lo que mediante proveído de fecha 25 de setiembre de 2017, pasó el expediente a resolver, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 170 de la Decisión 486.

### **2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN**

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si se ha acreditado el uso de la marca de producto KEIKO, inscrita con certificado N° 179934, a favor de VITO VILLANELLA MARK.

### **3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN**

#### **3.1. Informe de Antecedentes**

Del informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado que VITO VILLANELLA MARK, de Perú, es titular de la marca de producto constituida por la denominación KEIKO, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para



lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, de la clase 03 de la Clasificación Internacional, inscrita el 23 de setiembre de 2011, con certificado N° 179934, vigente hasta el 23 de setiembre de 2021. Dicho registro se otorgó por mandato de la Resolución N° 015095-2011/DSD-INDECOPI, la misma que fue notificada el 24 de abril de 2012.

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

La cancelación del registro de una marca por falta de uso procede cuando sin motivo justificado ésta no ha sido utilizada en el mercado para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada, durante un periodo de tiempo determinado.

El artículo 165 de la Decisión 486 establece que *“la Oficina Competente (entiéndase la Comisión) 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 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 (...)”*.

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”*.

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 los cuales fue inscrita.

#### **3.2.1. Análisis del uso de la marca**

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 demuestran 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.

#### **3.2.2. Aplicación al caso concreto**

De lo actuado en el presente expediente, se ha verificado que, a pesar de haber sido notificado por edicto, tal como constan en las publicaciones de fecha 31 de mayo de 2017 (fojas 28 y 29), el emplazado, VITO VILLANELLA MARK, no ha presentado prueba alguna tendiente a demostrar el uso efectivo en el mercado de la marca de producto KEIKO, para distinguir los productos para los cuales fue registrada.

En tal sentido, al estar la carga de la prueba de parte del titular de la marca, conforme lo señala el artículo 167 de la Decisión 486, se tiene por no acreditado el uso del signo materia



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



de la presente cancelación, por lo que corresponde declarar fundada la acción interpuesta por KIKO S.p.A.

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 KIKO S.p.A., de Argentina, y; en consecuencia, CANCELAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación KEIKO, inscrita a favor de VITO VILLANELLA MARK, de Perú, con certificado N° 179934, para preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, de la clase 03 de la Clasificación Internacional.

***Con la intervención de los miembros de Comisión: Hugo Fernando González Coda, Gisella Carla Ojeda Brignole y Sandra Patricia Li Carmelino.***

Regístrese y comuníquese



**HUGO FERNANDO GONZÁLEZ CODA**  
**Vicepresidente de la Comisión de Signos Distintivos**