



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOP



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

RESOLUCIÓN N° 1236-2018/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 689174-2016/DSD

ACCIONANTE : TEXTILES MAR PERÚ E.I.R.L.  
EMPLAZADA : VICTORIA'S SECRET STORES BRAND  
MANAGEMENT, INC.

### Cancelación de registro de marca de servicio por falta de uso

Lima, ocho de junio de dos mil dieciocho.

#### I. ANTECEDENTES

Con fecha 29 de diciembre de 2016, Textiles Mar Perú E.I.R.L. (Perú) solicitó a cancelación del registro de la marca de servicio PINK y logotipo<sup>1</sup>, que distingue servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 76645, a favor de Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. (Estados Unidos de América). Señaló que la marca objeto de cancelación no ha sido utilizada en el mercado para distinguir servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, por su titular o por algún licenciatario, dentro de los países de la Comunidad Andina.

Con fecha 28 de marzo de 2017, Victoria's Secret Stores Brand Management, inc. absolvió el traslado de la acción de cancelación argumentando que:

- Su empresa ha ganado notoriedad por la organización y presentación de sus famosos VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW, espectáculo de promoción de sus productos y un show de entretenimiento para el público consumidor.
- Los referidos desfiles demuestran el uso de su marca PINK en relación a los servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
- Los videos que se adjuntan al presente escrito reproducen programas que han sido transmitidos a través del canal de cable TNT, en Perú y en otros países de la Comunidad Andina.
- Adjuntó una lista con información sobre los países en los que se ha licenciado la transmisión de los desfiles de modas de VICTORIA'S SECRET (incluyendo Colombia y Perú), así como la programación del canal de cable TNT Latin America con las transmisiones de los desfiles de moda VICTORIA'S SECRET,



**PINK**



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

**RESOLUCIÓN N° 1236-2018/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 689174-2016/DSD**

incluyendo el porcentaje de rating obtenido en Colombia, Perú, Argentina, entre otros.

- La fuente de la información es la empresa "KANTAR IBOPE", la cual es una empresa líder en el mercado de investigación de medios y medición de audiencia televisiva. La referida empresa registra minuto a minuto el consumo de televisión en Lima, Trujillo, Piura, Chiclayo, Cusco, Arequipa y Huancayo.
- Adjuntó medios probatorios<sup>2</sup>.

Con fecha 26 de mayo de 2017, Textiles Mar Perú E.I.R.L. argumentó que la emplazada se ha limitado a demostrar el uso de la marca de producto VICTORIA'S SECRET FASHION, la cual no es objeto de cuestionamiento; asimismo, cuestionó los medios probatorios presentados por dicha parte.

Con fecha 25 de julio de 2017, Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. señaló que las pruebas presentadas demuestran el uso de la marca objeto de cancelación conjuntamente con la marca VICTORIA'S SECRET, el uso simultáneo de marcas con respecto a un mismo producto o servicio es una práctica usual en el mercado; asimismo, recalcó que en los segmentos "PINK NETWORK" y "UNIVERSE OF PINK", modelos de talla mundial lucen ropa de las marcas PINK, PINK y logotipo y LOVE PINK.

Mediante Resolución N° 2681-2017/CSD-INDECOPI de fecha 12 de setiembre de 2017, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la acción de cancelación y, en consecuencia, CANCELÓ el registro de la marca de servicio PINK y logotipo (Certificado N° 76645). Considero que los medios probatorios presentados por la emplazada no cumplían con acreditar el uso de la marca objeto de cancelación, en el Perú o en algún otro país de la Comunidad Andina, para distinguir los servicios para los cuales fue registrada.

Con fecha 27 de marzo de 2017, Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. interpuso recurso de apelación argumentando que:

- La Comisión ha reconocido la existencia del programa denominado VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW, relacionado con los desfiles de moda de prendas de vestir de la empresa VICTORIA'S SECRET, el cual ha sido transmitido vía televisión y/o cable entre los años 2014 y 2016, en los países de Colombia y Perú.

<sup>2</sup> Con escritos de fechas 21 de abril y 7 de junio de 2017, la emplazada adjuntó medios probatorios adicionales.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1236-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 689174-2016/DSD

- De los medios probatorios se advierte que:

- (i) En desfile del año 2013 hay un segmento denominado "PINK Network" y en el desfile del año 2014 hay otro denominado "Universe of PINK", en relación con la programación de desfiles de moda que realiza su empresa. Dichos desfiles han sido transmitidos a través del canal de cable TNT, en el Perú y en otros países de la Comunidad Andina, dentro del periodo relevante de prueba.
  - (ii) En el listado de información sobre los países en los que se ha licenciado la transmisión de los desfiles de modas de VICTORIA'S SECRET, se aprecia que en el mercado formado por América Latina (que incluye Perú y Colombia) las emisiones de los shows se hicieron a través del canal TNT Latin America.
  - (iii) Se suscribieron 4 contratos de licencia (para la transmisión vía televisión convencional y televisiva por cable) de los famosos desfiles organizados por su empresa.
  - (iv) Ofreció una declaración jurada emitida por Astrid McGeeny, abogada regional asociada de Turner Broadcasting System Latin America Inc, quien declaró que los desfiles fueron emitidos y transmitidos en vivo a través de la red básica de televisión pagada llamada "TNT" (Latin America), en toda América Latina incluyendo Perú y Colombia, los días 19 de diciembre de 2014, 21 de diciembre de 2015 y 16 de diciembre de 2016.
- De acuerdo a su política comercial, su empresa hace uso conjunto de las marcas VICTORIA'S SECRET (marca de la empresa) y PINK (marca especial) en relación con los servicios de la clase 41 que distingue, práctica que es permitida por ley.

A pesar de haber sido debidamente notificada, la accionante no absolvió el traslado del recurso de apelación.

## II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si se ha acreditado el uso de la marca de servicio PINK y logotipo (Certificado N° 76645), para distinguir servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1236-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 689174-2016/DSD

### III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

#### 1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado que Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. (Estados Unidos de América) es titular del registro de la marca de servicio constituida por la denominación PINK y logotipo, conforme al modelo, que distingue organización y presentación de espectáculos de moda con fines de entretenimiento de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 27 de mayo de 2013, bajo Certificado N° 76645, vigente hasta el 27 de mayo de 2023.

**PINK**

#### 2. Cancelación 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



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1236-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 689174-2016/DSD

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 Cancelación parcial del registro

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

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

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

El hecho de que la Autoridad tenga mayores opciones al momento de resolver las acciones de cancelación no significa que esta figura haya variado o que se



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

**RESOLUCIÓN N° 1236-2018/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 689174-2016/DSD**

hayan creado nuevas figuras dentro de ella. En efecto, la Decisión 486 - al igual que la normativa anterior- establece que toda persona interesada podrá solicitar a la Oficina Nacional Competente la cancelación del registro de una marca que no hubiese sido usada por su titular, por un licenciataria o por otra persona autorizada para ello, sin motivo justificado, en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación (artículo 165). En ese sentido, la norma no prevé la posibilidad de que el interesado opte entre solicitar la cancelación del registro en forma total (figura tradicional de la cancelación) o la cancelación de aquellos productos o servicios cuyo uso en el mercado no ha sido acreditado (cancelación parcial).

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

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

### 2.3 Condiciones del uso de la marca

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

M-SPI-01/01

6-17



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

**RESOLUCIÓN N° 1236-2018/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 689174-2016/DSD**

- (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 incurrirá en la causal

<sup>3</sup> Proceso N° 17-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, publicada el 26 de enero de 1996, pp. 30 y ss; Proceso N° 11-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299, publicada el 17 de octubre de 1997, pp. 28 y ss; Proceso N° 22-IP-2005, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, publicada el 16 de junio del 2005, pp. 2-13.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1236-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 689174-2016/DSD

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:



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1236-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 689174-2016/DSD

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

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

<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; (...).”



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1236-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 689174-2016/DSD

tal como sucede en los casos en los que no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca.

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

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

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.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

**RESOLUCIÓN N° 1236-2018/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 689174-2016/DSD**

#### 2.4 Forma del uso de la marca

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

En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de producto podrá acreditarse con documentos que demuestren, por ejemplo, la venta de tales productos (facturas, boletas de venta)<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

<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.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

**RESOLUCIÓN N° 1236-2018/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 689174-2016/DSD**

(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.

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

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

<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.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1236-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 689174-2016/DSD

2.5 Pruebas de uso de la marca de servicio PINK y logotipo (Certificado N° 76645)

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

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

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

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

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

- 2 CD'S.
- Copia de capturas de pantalla de la página web "YouTube" de fecha 7 de agosto de 2014.
- Copia de impresiones fotográficas.
- Documentos denominados "2015 VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW LICENSES/WEB ADDRESSES 11.23.15" y "VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW Pay/P 18-49".
- Impresiones de la página web <http://www.kantaribodemedia.oe/>
- 4 contratos de licencia emitidos desde el 28 de agosto de 2012 al 8 de julio de 2015.
- Impresión de la página web Wikipedia.
- Declaración jurada de Astrid McGeeney, Abogada Regional Asociada de Turner Broadcasting System Latin América, Inc.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1236-2018/TPI-INDECOPI

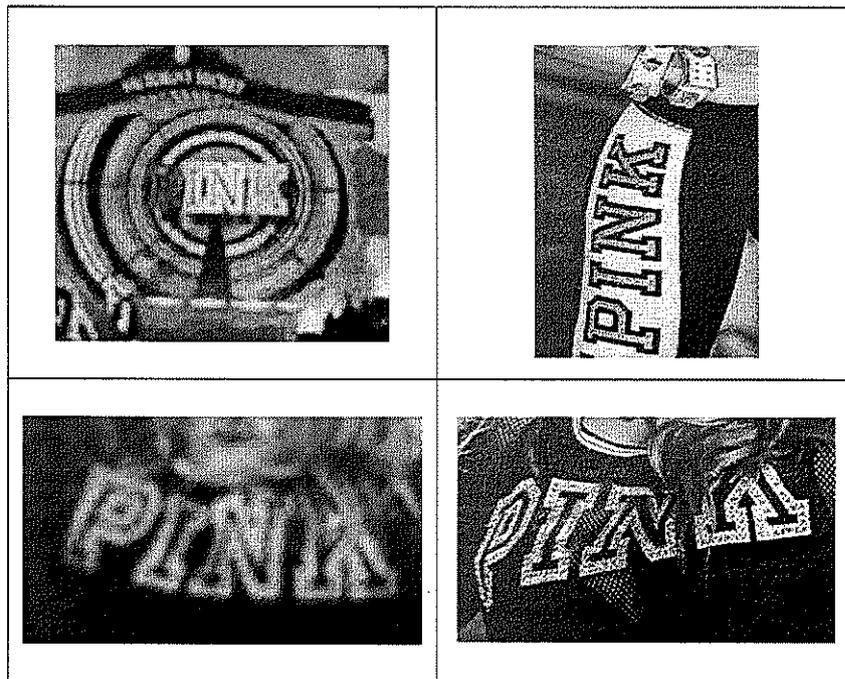
EXPEDIENTE N° 689174-2016/DSD

En el presente caso, de la revisión de los medios probatorios presentados por Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. a fin de acreditar el uso de su marca de servicio PINK y logotipo (Certificado N° 76645), se advierte lo siguiente:

a) Respecto al signo utilizado por la emplazada

En el presente caso, en algunos de los medios de prueba presentados, se

observa el signo **PINK** (el cual es idéntico a la marca objeto de cancelación), tal como se advierte a continuación:



De la evaluación de los medios probatorios se advierte lo siguiente:

- De los 2 CD'S presentados, se visualiza la grabación de la transmisión de dos desfiles de modas titulados "VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW", correspondiente a los años 2013 y 2014, en los que se aprecian modelos vistiendo prendas de vestir de la marca VICTORIA'S SECRET y se hace

M-SPI-01/01

14-17

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

e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

**RESOLUCIÓN N° 1236-2018/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 689174-2016/DSD**

referencia a prendas de vestir de la marca PINK (en los segmentos University of Pink y Pink Network).

- De la copia de captura de pantalla de la página web "YouTube" de fecha 7 de agosto de 2014, se aprecia el desfile denominado "VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW" correspondiente al año 2013, en cuyo fondo se advierte una pantalla en donde figura la marca PINK y logotipo.
- De la copia de impresiones fotográficas, se advierten modelos utilizando prendas de vestir identificadas con la marca PINK y logotipo.
- De los documentos denominados "2015 VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW LICENSES/WEB ADDRESSES 11.23.15" y "VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW Pay/P 18-49", se advierte en los mismos los países en los que se ha licenciado la transmisión de los desfiles de modas de VICTORIA'S SECRET (incluidos el Perú, Colombia y Ecuador) y la programación del canal TNT Latin America, en la que se transmitió el "VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW" en los años 2014, 2015 y 2016.

En los referidos medios probatorios no se evidencia el uso de la marca PINK y logotipo.

- De las impresiones de la página web <http://www.kantaribodemedial.com/>, se advierte información diversa sobre la empresa Kantar Ibope Media.

En las referidas impresiones no se evidencia el uso de la marca PINK y logotipo.

- De los 4 contratos de licencia emitidos desde el 28 de agosto de 2012 al 8 de julio de 2015, se advierten los contratos celebrados entre Alfred Haber Distributions Inc. y Ecor LTDS o Turner International Inc, correspondientes a las licencias del programa "VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW", correspondiente a los años 2014, 2015 y 2016.

En los referidos medios probatorios no se evidencia el uso de la marca PINK y logotipo.

M-SPI-01/01

15-17



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

**RESOLUCIÓN N° 1236-2018/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 689174-2016/DSD**

- De la impresión de la página web Wikipedia, se aprecia información relacionada al evento "VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW" (las modelos y cantantes que participaron en los mismos, información sobre los desfiles realizados, entre otros).
- De la Declaración Jurada de Astrid McGeeney, Abogada Regional Asociada de Turner Broadcasting System Latin América, Inc., se advierte que el "VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW", correspondiente a los años 2014, 2015 y 2016, fueron emitidos y transmitidos en vivo en el canal TNT (Latin America) en América Latina, incluyendo Perú y Colombia.

En la referida Declaración Jurada no se evidencia ni se hace referencia al uso de la marca PINK y logotipo.

Si bien en el contenido de los 2 CD'S presentados, la copia de la captura de pantalla de la página web "YouTube" y en las impresiones fotográficas se consigna la marca PINK y logotipo, no se advierte el uso de la referida marca para distinguir organización y presentación de espectáculos de moda con fines de entretenimiento de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, sino para identificar una línea de ropa.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala considera que del análisis de los medios probatorios presentados no se evidencia en uso de la marca PINK y logotipo (Certificado N° 76645), ya sea en el Perú como en cualquier otro país miembro de la Comunidad Andina, para distinguir los servicios para los cuales fue registrada.

Finalmente, en la medida que no se ha cumplido con acreditar lo requerido en el numeral a), no corresponde analizar si se han cumplido con los criterios establecidos en los numerales b) y c) en el presente caso.

### Conclusión

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 de servicio PINK y logotipo (Certificado N° 76645).



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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

RESOLUCIÓN N° 1236-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 689174-2016/DSD

#### IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 2681-2017/CSD-INDECOPI de fecha 12 de setiembre de 2017, que declaró fundada la acción de cancelación interpuesta y CANCELÓ el registro de la marca de servicio PINK y logotipo (Certificado N° 76645).

**Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Gonzalo Ferrero Díez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, María Soledad Ferreyros Castañeda y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla**



  
**NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS**

**Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

