



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 3331-2019/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 790130-2019
ACCIONANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU
EMPLAZADA : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A.
MATERIA : CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO
POR FALTA DE USO

Lima, 23 de julio de 2019

1. ANTECEDENTES

Con fecha 19 de marzo de 2019, BANCO DE CREDITO DEL PERU, de Perú, solicitó la cancelación de la marca de servicio constituida por la denominación EL CHANCHITO MILLONARIO, que distingue seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, de la clase 36 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado N° 12280, vigente hasta el 10 de octubre de 2027, a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A., de Perú.

El accionante señaló que el titular de la marca EL CHANCHITO MILLONARIO no ha sido usada con relación a los servicios para los cuales fue registrada durante los tres años precedentes a la acción de cancelación.

Mediante escrito de fecha 19 de junio de 2019, BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. absolvió el traslado de la acción de cancelación, señalando lo siguiente:

- Su marca EL CHANCHITO MILLONARIO ha sido usada para la promoción y comercialización de su producto CUENTA MILLONARIA desde 1997 hasta el presente.
- Ha venido usando su marca como una forma de promover el ahorro y vinculándola con los beneficios que esta otorga a sus clientes, en su caso, a través de un "chanchito" que se ofrece físicamente en sus tiendas financieras Interbank.
- La principal conexión entre su marca EL CHANCHITO MILLONARIO y la realización de su negocio es el producto CUENTA MILLONARIA, cuyo beneficio en el tiempo es un sorteo que tiene muchos años en el mercado y que premia a los ganadores con un departamento y un auto; y, actualmente, con un departamento, un auto y un viaje.
- El uso de su marca se da a través de objetos que identifican el ahorro, en este caso un "chanchito" (una alcancía), el cual que reparte como obsequio a sus clientes que abren una CUENTA MILLONARIA.

- Un ejemplo de ello es el registro en las clases 35 y 36 de la marca figurativa que evoca la figura del “chanchito” en forma de alcancía de cerámica.
- Tiene publicidad que relaciona su Cuenta Millonaria con la figura de “El Chanchito Millonario” incluyendo artes donde se muestra una alcancía con forma de chanchito.
- De las pruebas aportadas considera que se ha acreditado no solo la compra y producción de bienes que se utilizaron en la exposición de la marca EL CHANCHITO MILLONARIO, sino también el involucramiento de dicha marca en el conjunto de artes y acciones publicitarias que conllevan a la fidelización de sus clientes al producto financiero CUENTA MILLONARIA, relacionado a la captación de ahorros de los clientes persona natural.
- Adjuntó medios probatorios que consideró pertinentes.

Mediante escrito de fecha 21 de junio de 2019, BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. adjuntó medios probatorios adicionales (facturas correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018).

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Comisión, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, deberá determinar si se ha acreditado el uso de la marca de servicio EL CHANCHITO MILLONARIO (certificado N° 12280).

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1. Informe de Antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos, se ha verificado que BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A., de Perú, es titular del registro de la marca de servicio constituida por la denominación EL CHANCHITO MILLONARIO, que distingue seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, de la clase 36 de la Clasificación Internacional, inscrita el 10 de octubre de 1997, con certificado N° 12280, vigente hasta el 10 de octubre de 2027.

Dicho registro se otorgó por mandato de la Resolución N° 13830-1997/OSD-INDECOPI, de fecha 10 de octubre de 1997.

3.2. 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.

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



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI



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.

3.3. Análisis del uso de la marca

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.

En el presente caso, a fin de demostrar el uso de la marca EL CHANCHITO MILLONARIO (certificado N° 12280), la emplazada adjuntó los siguientes medios probatorios:

- 1) Impresiones obtenidas de su página web <https://interbank.pe/cuentas/cuentas-ahorro/cuenta-millonaria> (fojas 23 y 24).
- 2) CD que contienen 04 facturas emitidas por E&M IMPORT a BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK con fechas 15 de noviembre de 2017, 06 de diciembre de 2017, 09 de diciembre de 2017 y 13 de diciembre de 2017.
- 3) Copias de facturas emitidas por E&M IMPORT a BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK en el periodo comprendido del 22 de febrero de 2016 al diciembre de 2018 (fojas 38 a 61).

Previamente a evaluar los medios probatorios presentados cabe citar el criterio recogido por la Sala de Propiedad Intelectual con relación a las pruebas de uso de las marcas de servicio. Así, la Sala ha señalado lo siguiente:

“(…) 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.

Por otro lado, el uso de la marca de servicio en la publicidad tiene más importancia que en la marca de producto. Lo más importante es ver si la publicidad basta para indicar que la marca se usa para identificar un origen empresarial determinado¹.

Ahora bien, los medios probatorios presentados deberán acreditar el uso de la marca materia de cancelación en el periodo de los tres años consecutivos precedentes a la fecha de interposición de la acción de cancelación. Así, teniendo en cuenta que la presente acción de cancelación ha sido interpuesta el 19 de marzo de 2019, debe acreditarse el uso de la marca EL CHANCHITO MILLONARIO (certificado N° 12280), durante el periodo comprendido del 18 de marzo de 2016 al 18 de marzo de 2019.

Al respecto, cabe señalar que no se tomarán en cuenta para el presente análisis aquellos documentos que no se encuentren dentro del periodo de prueba señalado en el párrafo precedente.

En tal sentido, no se tendrán en cuenta las facturas emitidas por E&M IMPORT con fechas 16 de marzo de 2016, 02 de marzo de 2016 y 22 de febrero de 2016, toda vez que dichos documentos se encuentran fuera del periodo de prueba antes citado.

De la revisión de las pruebas restantes, se advierte lo siguiente:

- De las impresiones obtenidas de su página web <https://interbank.pe/cuentas/cuentas-ahorro/cuenta-millonaria> se aprecia información de la "Cuenta Millonaria"; sin embargo, no se aprecia la presencia de la denominación EL CHANCHITO MILLONARIO:



¹ Tomado de la Resolución N° 0779-2004/TPI-INDECOPI, recaída en el Expediente N° 186485-2003.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ



Nº 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 (INDECOPÍ).

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Declarar FUNDADA la acción de cancelación interpuesta por BANCO DE CREDITO DEL PERU, de Perú; y, en consecuencia, CANCELAR el registro de la marca de servicio constituida por la denominación EL CHANCHITO MILLONARIO, para distinguir seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, de la clase 36 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado N° 12280, vigente hasta el 10 de octubre de 2027, a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A., de Perú.

Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Gisella Carla Ojeda Brignole y Efraín Samuel Pacheco Guillén.



Regístrese y comuníquese

RAY AUGUSTO-MELONI GARCÍA
Presidente de la Comisión de Signos Distintivos