



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° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD

ACCIONANTE : LUCILA RODRÍGUEZ ROJAS

EMPLAZADA : CLASSIC MEDIA, LLC.

Cancelación de registro por falta de uso de marca

Lima, veintidós de mayo de dos mil veinticuatro.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 24 de marzo de 2022, Lucila Rodríguez Rojas (Perú) solicitó la cancelación del registro por falta de uso de la marca de producto **CASPER** (Certificado N° 9009), registrada a favor de Classic Media, LLC. para distinguir productos de la clase 16¹ de la Nomenclatura Oficial. Al respecto, señaló que la marca materia de cancelación no ha sido utilizada durante los tres años consecutivos precedentes al inicio del presente procedimiento en ninguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por lo que debe cancelarse su registro al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486².

Con fecha 27 de junio de 2022, la emplazada, Classic Media, LLC. absolvió el traslado de la acción de cancelación y señaló que la marca **CASPER** sí ha sido utilizada para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial para las cuales fue registrada la marca, para lo cual incluyó diversas imágenes en su escrito a fin de acreditar sus argumentos.

¹ La marca distingue papel y artículos de papel; cartón y artículos de cartón; impresos, diarios y periódicos, libros; artículos de encuadernación; fotografías, papelería, materias adhesivas, materiales para artistas; pinceles; máquina de escribir y de oficina; material de enseñanza/instrucción y todos los demás productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

² 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.

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 de la marca, eliminando aquéllos 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.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.



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° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD

Con fecha 12 de agosto de 2022, la emplazada Classic Media, LLC., adjuntó medios probatorios adicionales, tales como: capturas de pantalla y links de páginas web con los cuales pretende demostrar el uso de la marca **CASPER**.

Mediante Resolución N° 5404-2022/CSD-INDECOPI de fecha 15 de setiembre de 2022, la Comisión de Signos Distintivos declaró **FUNDADA** la acción de cancelación interpuesta y, en consecuencia, **CANCELÓ** el registro de la marca de producto **CASPER**. Consideró lo siguiente:

- (i) Los medios probatorios presentados por la empresa emplazada no resultan idóneos para demostrar el uso de la marca CASPER para distinguir todos los productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, para la cual está registrada.
- (ii) Al no haberse presentado en el presente caso medios probatorios que logren acreditar el uso de la marca inscrita con Certificado N° 9009, en la forma establecida por la legislación aplicable; en virtud a lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486, corresponde cancelar por falta de uso el registro de la marca de producto CASPER.

Con fecha 11 de octubre de 2022, la emplazada, Classic Media, LLC. interpuso recurso de **apelación** manifestando lo siguiente:

- (i) El personaje CASPER es conocido a nivel internacional al formar parte del universo animado creado por su empresa y empresas vinculadas, en el cual el personaje es un clásico y representa una figura relevante cuya aparición data del año 1949 en comics, siendo que en la actualidad ha aparecido en gran cantidad de series y películas.
- (ii) Presenta nuevos medios probatorios a fin de acreditar el uso real y efectivo de la marca CASPER.
- (iii) Los medios probatorios que presenta acreditan el uso efectivo de la marca CASPER, en el mercado de productos de la clase 16 dentro en la cantidad y el modo razonable, por lo que corresponde mantener vigente su registro.

Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar sus argumentos.

No obstante haber sido debidamente notificada, la accionante Lucila Rodríguez Rojas, no absolvió el traslado de la apelación.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión de lo actuado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si se ha acreditado el uso de la marca **CASPER** (Certificado N° 9009),



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

RESOLUCIÓN N° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD

inscrita a favor de Classic Media, LLC., para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

- a) Classic Media, LLC. (Estados Unidos de América) es titular de la marca de producto constituida por la denominación **CASPER** que distingue papel y artículos de papel; cartón y artículos de cartón; impresos, diarios y periódicos, libros; artículos de encuadernación; fotografías, papelería, materias adhesivas, materiales para artistas; pinceles; máquina de escribir y de oficina; material de enseñanza/instrucción y todos los demás productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 9009, vigente desde el 13 de mayo de 1994 y renovada hasta el 9 de agosto de 2024.
- b) Asimismo, Classic Media, LLC. es titular de las siguientes marcas registradas:

Marca	Certificado N°	Clase	Distingue
CASPER	9108	9	Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos de pesar, de medir, de balizamiento, de control, inspección de socorro, de enseñanza; aparatos automáticos que se ponen en marcha c/moneda o ficha; y todos los demás productos de la clase
CASPER	9059	28	Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte; ornamentos y decoración para los árboles de navidad y todos los demás productos.

2. Cancelación por falta de uso

2.1 Marco conceptual



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

RESOLUCIÓN N° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD

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 licenciataria o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.

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

Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos: una de índole esencial y otra de índole funcional. Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar si un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada son o no confundibles. La finalidad funcional del uso obligatorio tiene por objeto descongestionar el registro de marcas en el mercado abriendo el abanico de posibilidades que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan acceder a éstas.

2.2 Condiciones del uso de la marca

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

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



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° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD

- (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 jurisprudencia³ – *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 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

³ Proceso N° 21-IP-2015, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2531, publicada el 7 de julio de 2015, pp. 46 y 48; Proceso N° 27-IP-2015, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2589, publicada el 5 de octubre de 2015, pp. 42 y 44; Proceso N° 470-IP-2016, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2956, publicada el 8 de marzo de 2017, pp. 49 y 50.



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° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD

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 2005⁴ (*precedente de observancia obligatoria que establece los criterios para la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486*), modificada parcialmente por la Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI de fecha 27 de junio de 2016⁵, se tiene en cuenta lo siguiente:

- (i) Atendiendo a que el artículo 165 de la Decisión 486 dispone que la Autoridad “ordenará” la reducción o limitación de la lista de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, se entiende 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:

⁴ Recaído en el Expediente N° 199324-2004, relativo a la acción de cancelación de la marca PÉTALO, registrada a favor de Medifarma S.A. (Certificado N° 26408), para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

⁵ Precedente de Observancia Obligatoria recaído en el Expediente N° 558456-2013, relativo a la acción de cancelación de la marca CORONA, registrada a favor de Gulda & Cia S.A.C. (Certificado N° 54223), para distinguir productos de la clase 8 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° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/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 486⁶.

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

⁶ 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; (...).”



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

RESOLUCIÓN N° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD

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

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

Finalmente, cabe precisar que el hecho de que se cancele parcialmente el registro de una marca no determina que un tercero pueda acceder de forma automática al registro de una marca idéntica o similar para distinguir los productos o servicios que fueron materia de cancelación, ya que dicha circunstancia deberá ser evaluada por la Autoridad en el respectivo procedimiento de registro de marca.

2.3 Forma de 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.



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° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD

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)⁷ en la cantidad suficiente que, dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisición del producto de que se trate, pueda razonablemente revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto.

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

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

Al respecto, si bien la presentación de una muestra física de un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de verificar el uso en el mercado de la marca en relación directa con el producto (sobre todo en el caso de marcas figurativas o mixtas)⁸, 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

⁷ 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.

⁸ 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° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD

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.

2.4 Uso de la marca de producto objeto de cancelación

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) Si la marca es empleada para identificar todos o algunos de los productos o servicios que distingue la marca.
- c) 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.

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.



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° 0525-2024/TPI-INDECOPI

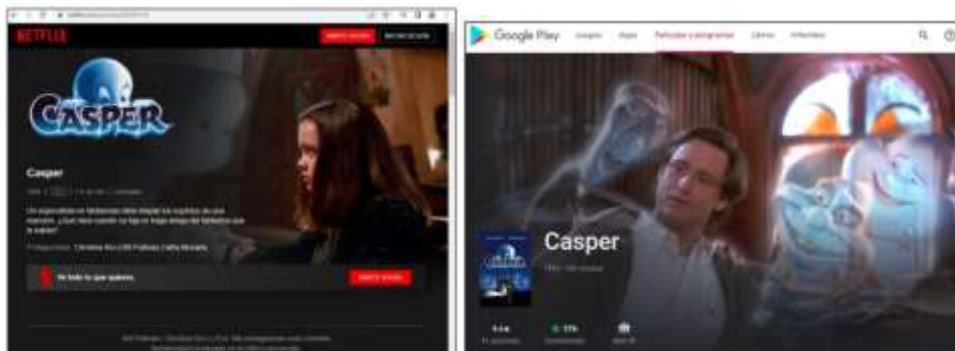
EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD

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.

En el presente caso, la emplazada Classic Media, LLC., presentó los siguientes medios probatorios a fin de acreditar el uso de la marca CASPER (Certificado N° 9009), con relación a productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial:

Presentadas ante la Primera Instancia:

1. Capturas de pantalla (sin fecha, presentadas el 27 de junio de 2022) de plataformas como Netflix, Hulu, Vudu, Google Play, Youtube TV, Amazon y Apple TV, en las que se aprecia que está disponible la película Casper y episodios de dibujos animados de la serie Casper:



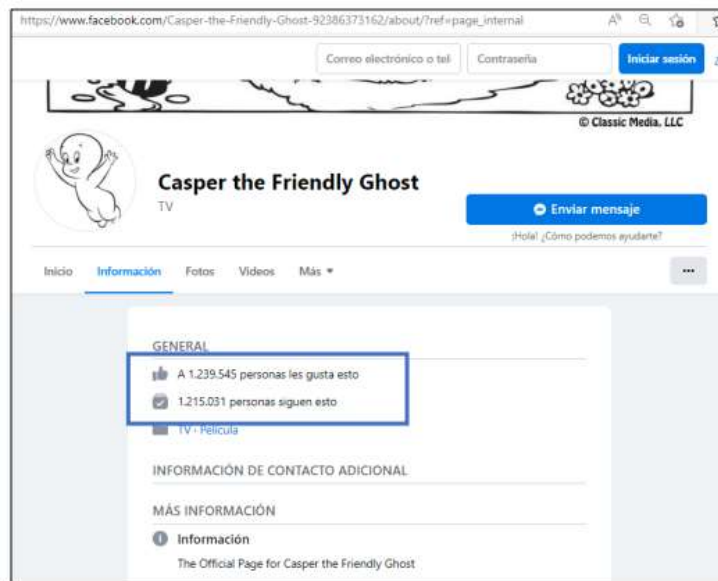
<https://www.youtube.com/user/caspertheghost/about>

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

RESOLUCIÓN N° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD

2. Capturas de pantalla de la página de la red social Facebook con el usuario CASPER THE FRIENDLY GHOST (sin fecha, presentada el 27 de junio de 2022):



3. Capturas de pantalla de fecha 30 de octubre de 2020 de la página de la red social Twitter de Universal Pictures All-Access publicitando la película animada CASPER:





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° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD

4. Capturas de pantalla (sin fecha, presentadas el 27 de junio y 12 de agosto de 2022) de artículos en venta en el portal web <https://listado.mercadolibre.com.pe/casper> en el que se aprecia lo siguiente:



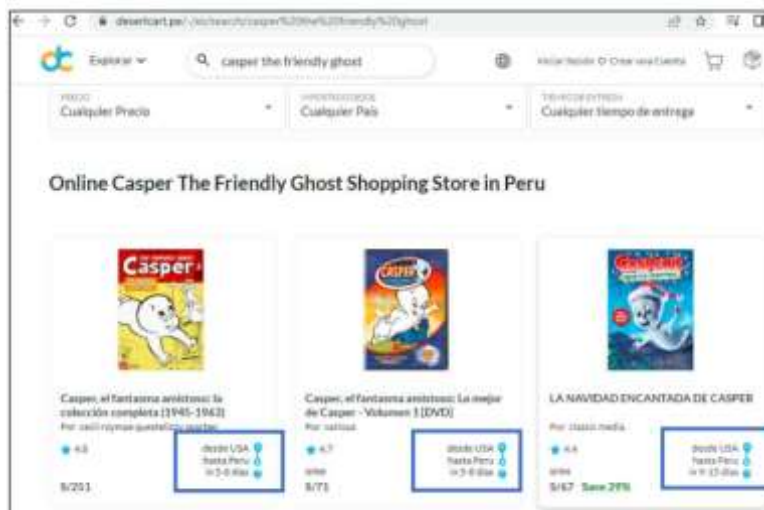
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD



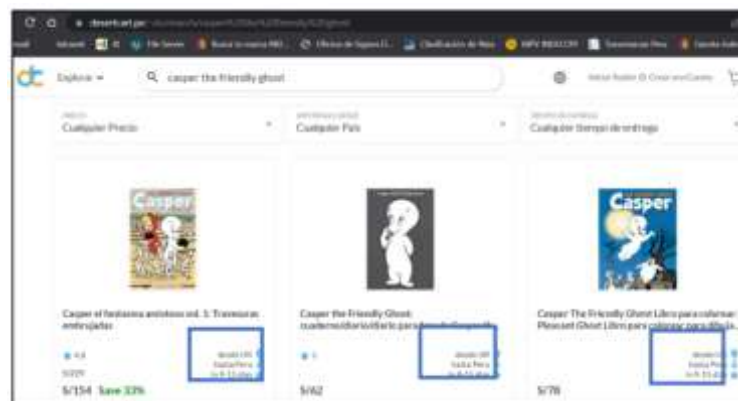
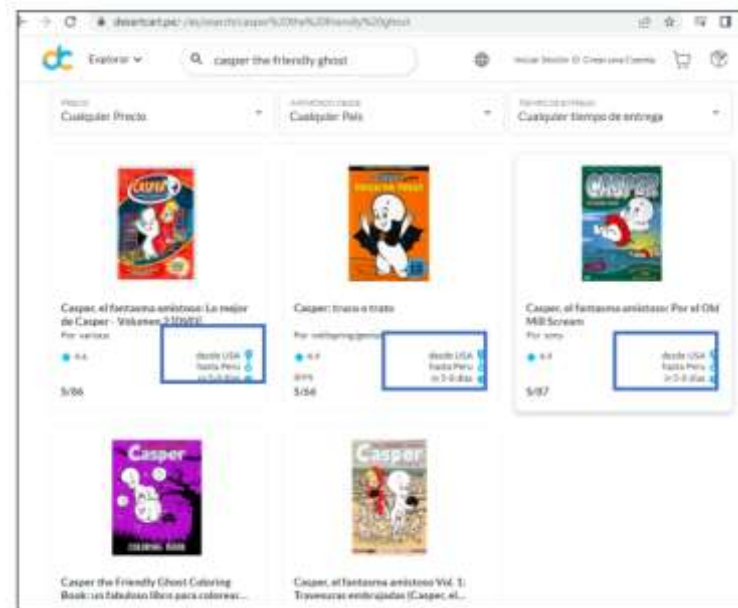
5. Capturas de pantalla (sin fecha, presentadas el 27 de junio de 2022) de artículos en venta en el portal web <https://www.desertcart.pe/es/search/casper%20the%20friendly%20ghost> en el que se aprecia lo siguiente:



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

RESOLUCIÓN N° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD

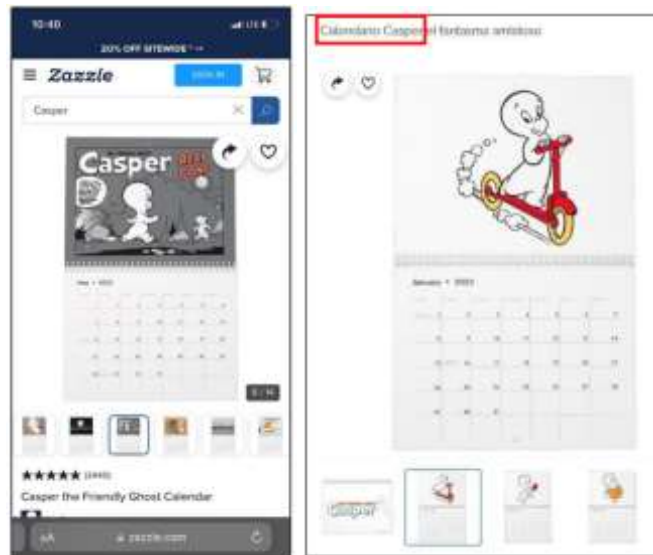


6. Capturas de pantalla (sin fecha, presentadas el 12 de agosto de 2022) de artículos en venta en el portal web <https://www.zazzle.es/s/calendario+casper> en el que se aprecia lo siguiente:

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

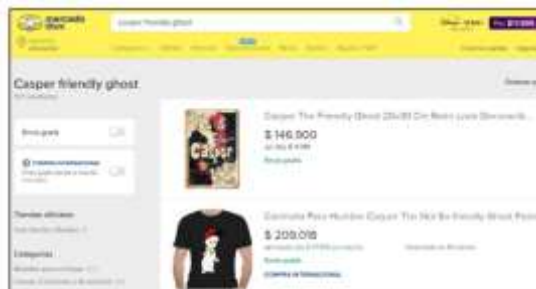
RESOLUCIÓN N° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD



Presentadas ante la Segunda Instancia:

7. Captura de pantalla (sin fecha, presentada el 11 de octubre de 2022) de artículos en venta en el portal web <https://listado.mercadolibre.com.co/casper-friendly-ghost#DJA:casper%20friendly%20ghost> en el que se aprecia lo siguiente:

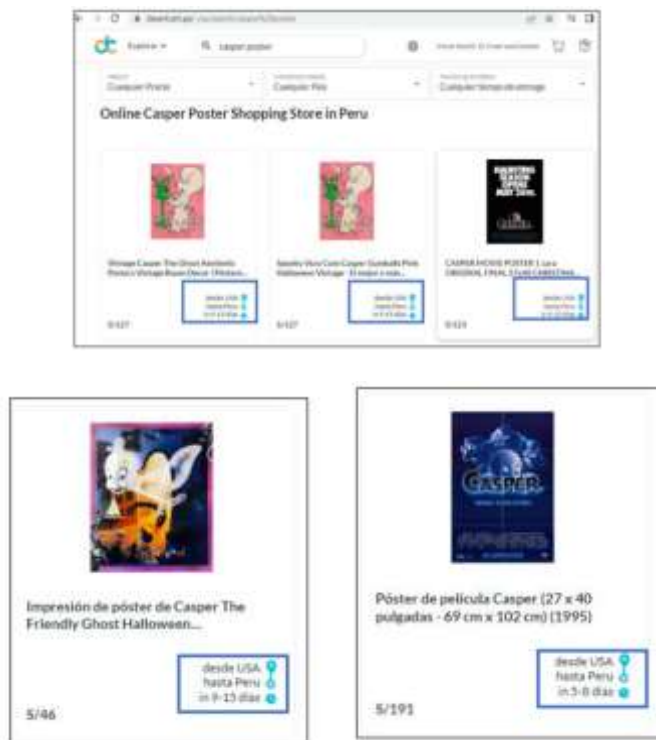


**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD

8. Captura de pantalla (sin fecha, presentada el 11 de octubre de 2022) de artículos en venta en el portal web <https://www.desertcart.pe/-/es/search/casper%20poster> en el que se aprecia lo siguiente:



9. Captura de pantalla (sin fecha, presentada el 11 de octubre de 2022) de artículos en venta en el portal web <https://www.zazzle.es/s/calendario+casper> en el que se aprecia lo siguiente:

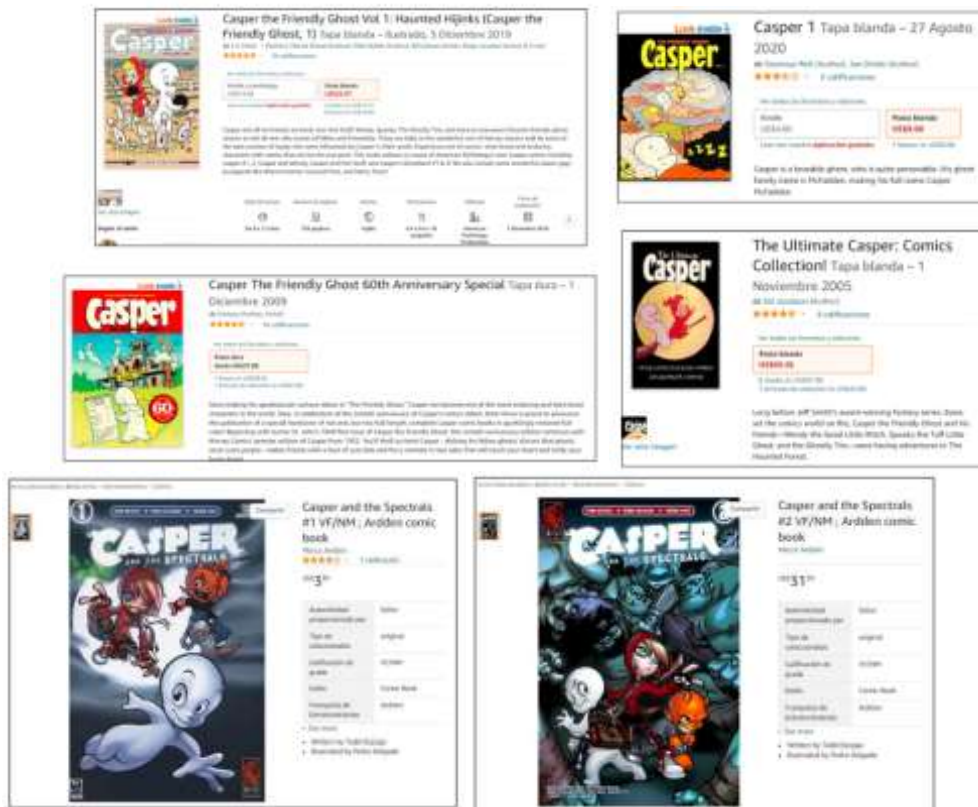


**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD

10. Capturas de pantalla (sin fecha, presentadas el 11 de octubre de 2022) de artículos en venta en el portal web https://www.amazon.com/s?k=casper+comic&mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=IJWJA2ON1TE&srefix=casper+comic%2Caps%2C161&ref=nb_sb_noss_1 en el que se aprecia lo siguiente:



11. Capturas de pantalla de artículos en venta en el portal web https://www.amazon.com/s?k=casper+friendly+ghost&i=stripbooks-intl-ship&crid=1JFFX0CDX9SWK&refresh=1&srefix=casper+friendly+ghost%2Cstripbooks-intl-ship%2C164&ref=glow_cls en el que se aprecia como fecha de publicación de los productos ofrecidos el 12 de marzo y 12 de junio de 2020:



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° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD



12. Capturas de pantalla (sin fecha, presentadas el 11 de octubre de 2022) de artículos en venta en el portal web

M-SPI-01/01

19-25



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

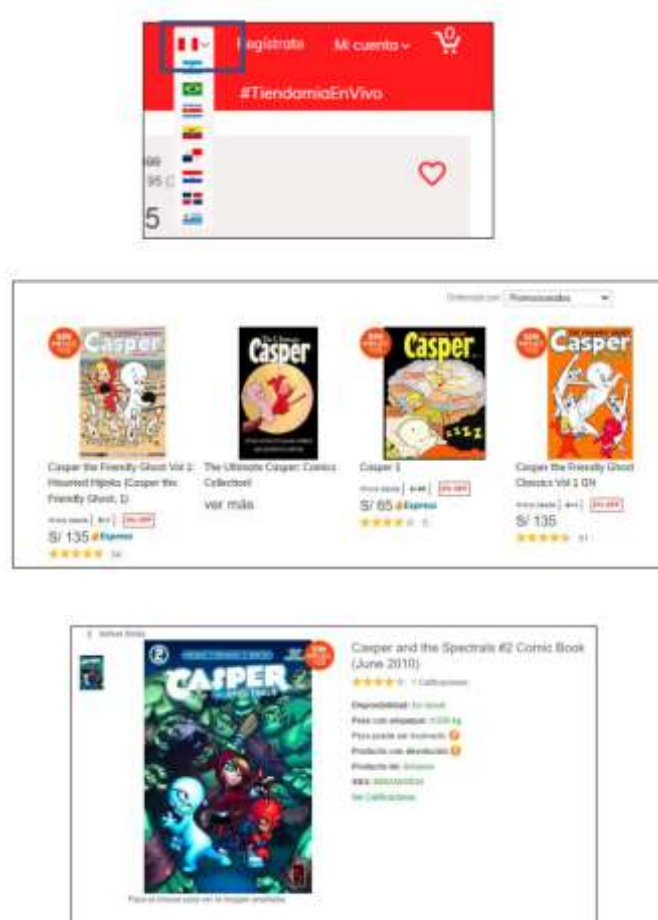


**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD

<https://tiendamia.com.pe/search?amzs=casper%20comic> en el que se aprecia lo siguiente:

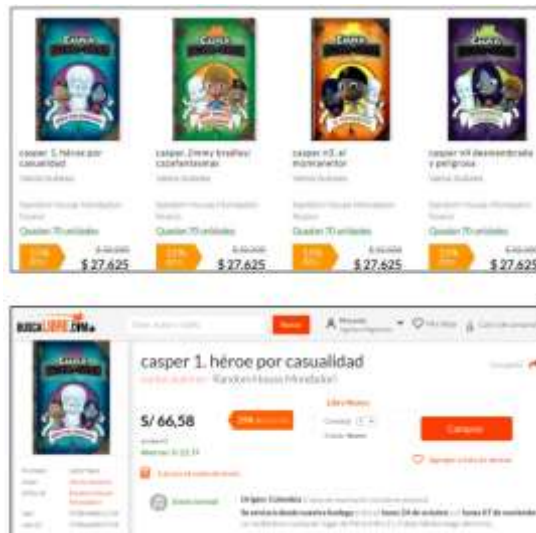


13. Capturas de pantalla (sin fecha, presentadas el 11 de octubre de 2022) de artículos en venta en el portal web <https://www.buscalibre.com.co/libros/search?q=casper> en el que se aprecia lo siguiente:

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

RESOLUCIÓN N° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD



14. Captura de pantalla (sin fecha, presentada el 11 de octubre de 2022) de artículos en venta en el portal web <https://www.crisol.com.pe/libro-casper-escuela-de-sustos-desmembrada-y-peligrosa-9788448831899> en el que se aprecia lo siguiente:



15. Capturas de pantalla (sin fecha, presentadas el 11 de octubre de 2022) de artículos en venta en el portal web



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

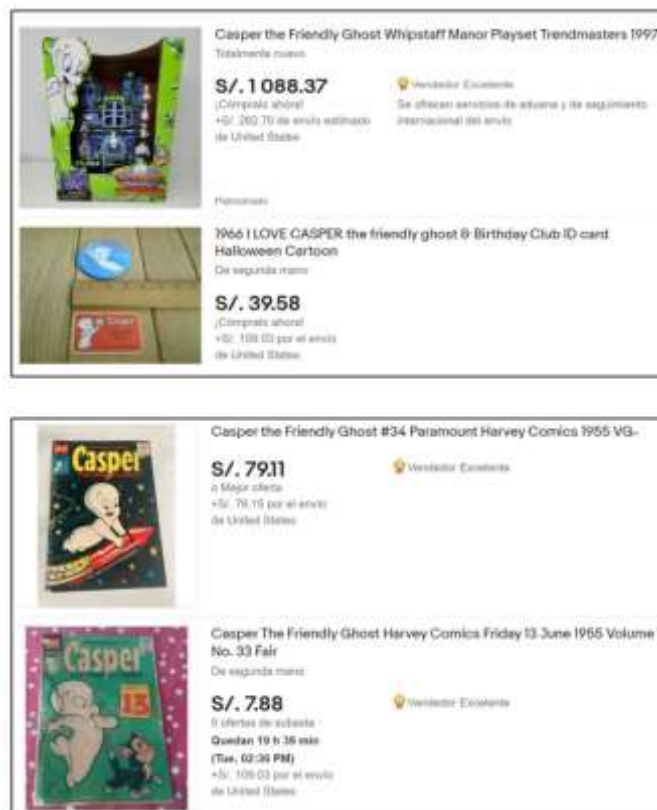


**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2540003.m570.l1313&_nkw=casper+friendly+ghost&_sacat=0 en el que se aprecia lo siguiente:



Previamente al análisis de los medios probatorios presentados por la emplazada, resulta necesario señalar que, considerando que la presente acción de cancelación se ha interpuesto el 24 de marzo de 2022, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 165 de la Decisión 486, la emplazada debe acreditar el uso de la marca materia de cancelación, en el periodo comprendido entre el 24 de marzo de 2019 y el 24 de marzo de 2022.

En ese sentido, no serán consideradas en el análisis las pruebas detalladas en los numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 15, al encontrarse fuera del periodo pertinente.

Del análisis de las demás pruebas presentadas, en los numerales 3 y 11 se advierte lo siguiente:

M-SPI-01/01

22-25



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

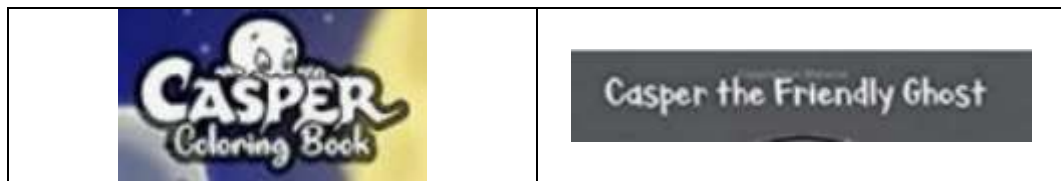
RESOLUCIÓN N° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD

a) Respecto al uso del signo objeto de cancelación

De la prueba detallada en el numeral 3 consistente en las capturas de pantalla de la página de la red social Twitter de Universal Pictures All-Access publicada el 30 de octubre de 2020 únicamente se advierte que el perfil de Twitter de dicha empresa publicita la película animada CASPER, lo cual no acredita el uso de la marca CASPER, registrada en la clase 16.

De otro lado, de la prueba detallada en el numeral 11, se advierte el ofrecimiento en venta en www.amazon.com con fechas 12 de marzo y 12 de junio de 2020 de libros para colorear y cuadernos identificados con los siguientes signos:



De lo anteriormente expuesto, ha quedado acreditado el uso de los siguientes signos:

Marcas usadas	Marca registrada
 	<p style="text-align: center;">CASPER</p>

En tal sentido, corresponde analizar a continuación si la marca ha sido empleada para identificar papel y artículos de papel; cartón y artículos de cartón; impresos, diarios y periódicos, libros; artículos de encuadernación; fotografías, papelería, materias adhesivas, materiales para artistas; pinceles; máquina de escribir y de oficina; material de enseñanza/instrucción y todos los demás productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, para los cuales



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° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD

fue registrada y si los mismos fueron ofrecidos en el mercado, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde.

b) Respecto a los productos que distingue la marca objeto de cancelación y sobre la cantidad y modo de uso

Atendiendo a lo expuesto en el literal a), si bien se ha acreditado el ofrecimiento en venta de algunos productos (libros para colorear y cuadernos) de la clase 16, no se ha acreditado que estos hayan sido efectivamente comercializados en el mercado nacional o andino. En tal sentido, las pruebas ofrecidas no demuestran el uso efectivo de la marca durante los tres años precedentes a la acción de cancelación.

3. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala determina que no se ha acreditado el uso real y efectivo en el mercado de la marca de producto CASPER registrada bajo Certificado N° 9009, para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, por lo que corresponde – *al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486* – cancelar el Certificado N° 9009, correspondiente al registro de la referida marca.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Classic Media, LLC.

Segundo.- CONFIRMAR la Resolución N° 5404-2022/CSD-INDECOPI de fecha 15 de setiembre de 2022, que declaró FUNDADA la acción de cancelación interpuesta por Lucila Rodríguez Rojas y, en consecuencia, CANCELÓ el registro de la marca de producto **CASPER** (Certificado N° 9009), inscrita a favor de Classic Media, LLC. para distinguir papel y artículos de papel; cartón y artículos de cartón; impresos, diarios y periódicos, libros; artículos de encuadernación; fotografías, papelería, materias adhesivas, materiales para artistas; pinceles; máquina de escribir y de



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° 0525-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 942923-2022/DSD

oficina; material de enseñanza/instrucción y todos los demás productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervención de los Vocales: Jorge Alejandro Chavez Picasso, Virginia María Rosasco Dulanto, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Sylvia Teresa Bazán Leigh y Gonzalo Ferrero Diez Canseco

JORGE ALEJANDRO CHAVEZ PICASSO
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/ob.