

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE DERECHO**



**Informe jurídico sobre la Resolución N° 0218-2022/TPI-INDECOPI
Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título Profesional de
Abogada**

Autora:

María Carolina Silva Priselac

Asesor:

Alex Ever Sosa Huapaya

Lima, 2022

RESUMEN

La empresa Laboratorio Algas Marinas SAC obtuvo, con fecha 30 de abril de 2009, el registro de la marca Sacha Peru SAC en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 151670, con vigencia hasta el 30 de abril de 2029. Con fecha 25 de setiembre de 2020, Nutricorp LLC (Estados Unidos de América) solicitó la cancelación del registro por falta de uso.

En el presente informe se analizará la Resolución N° 0218-2022/TPI-INDECOPI (expediente N° 864618-2020/DSD), en cuyo pronunciamiento se analizan las condiciones del uso de la marca, la forma del uso de la marca, el uso de la marca Sacha Peru, logotipo y la cancelación total y parcial.

El problema de la presente investigación se basa principalmente en los medios probatorios que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha utilizado para determinar si una marca está siendo usada en el Perú, ya que estos actualmente están relacionados a algún documento que pruebe su comercialización tales como boletas o facturas, los mismos que no siempre reproducen fielmente las marcas de los productos materia de la transacción, sobre todo si presentan elementos gráficos. Sin embargo, hoy en día se pueden utilizar mecanismos tecnológicos para determinar si una marca está siendo usada, más aún considerando que la Internet es un activo muy importante para los empresarios.

El mundo ha experimentado una evolución tecnológica y digital. Al respecto, la internet se ha convertido en indispensable para el marketing digital de cualquier marca, ya que es un medio poderoso para su divulgación y publicidad. Las empresas tienen la oportunidad de promocionar y posicionar sus marcas en este modelo que garantiza su visibilidad, creando una conexión entre la marca y el cliente potencial a nivel mundial a través de la web, redes sociales, etc.; es decir, es

inimaginable para los empresarios un mundo sin internet. Por ello, indagaremos si el Indecopi debería, a fin de analizar si una marca está siendo usada realmente en el mercado, considerar su presencia a través de la publicidad en la internet.

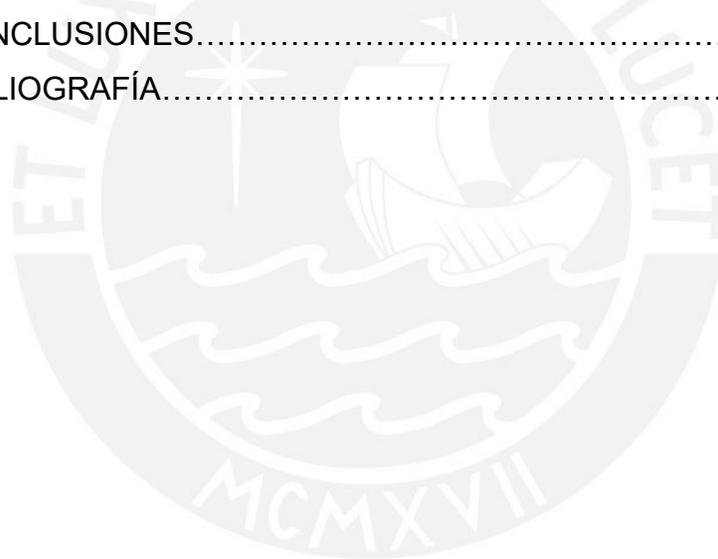
Asimismo, se analizará si los productos naturales están debidamente identificados en la nomenclatura oficial “Clasificación de Niza” para obtener una protección adecuada y evitar abusos del derecho que pueden llegar a afectar a las empresas, si fue correcta la decisión de las dos vocales para emitir un voto de discordia y señalar que si se estaba haciendo uso efectivo de la marca Sacha Peru pero solo para distinguir cápsulas conteniendo aceite de sacha inchi. Por último, se estudiará si una empresa de origen estadounidense, que pretende cancelar la marca Sacha Peru, podría provocar engaño e inducir a error a los consumidores sobre la procedencia geográfica del producto si ejerce su derecho preferente de registro de marca al lograr cancelarla.



ÍNDICE ANALÍTICO

I.	INTRODUCCIÓN.....	6
II.	JUSTIFICACIÓN.....	8
III.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CASO.....	10
IV.	HECHOS RELEVANTES DEL CASO.....	11
	4.1. Acción de Cancelación de Marca.....	11
	4.1.2. Fundamentos de Hecho.....	11
	4.1.2. Fundamentos de Derecho.....	12
	4.2. Contestación sobre la Cancelación de Marca.....	14
	4.2.1. Fundamentos de Hecho.....	14
	4.2.2. Fundamentos de Derecho.....	15
	4.2.3. Medios probatorios.....	15
	4.2.4. Decisión de la Comisión.....	16
	4.3. Recurso de apelación.....	17
	4.3.1. Fundamentos de Hecho.....	17
	4.3.2. Fundamentos de Derecho.....	18
V.	TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	20
VI.	IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS.....	23
	6.1. Problema jurídico principal.....	23
	6.2. Problemas jurídicos secundarios.....	23
VII.	ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS.....	23
	7.1. Problema jurídico principal: Para analizar si una marca está siendo usada en el mercado, ¿Indecopi debería considerar su presencia en páginas web y redes sociales?.....	23
	7.2. Problema jurídico secundario N°1: ¿Los productos naturales están debidamente identificados en la nomenclatura oficial “Clasificación de Niza” para obtener una protección adecuada y	

	evitar abusos del derecho que pueden llegar a afectar a las empresas?.....	33
7.3.	Problema jurídico secundario N°2: ¿Fue correcta la decisión de las dos vocales para emitir un voto de discordia y señalar que si se estaba haciendo uso de la marca Sacha Peru en el mercado para distinguir sólo cápsulas conteniendo aceite de sachá inchi?.....	42
7.4.	Problema jurídico secundario N°3: ¿Una empresa de origen estadounidense, que pretende cancelar la marca Sacha Peru, podría provocar engaño e inducir a error a los consumidores respecto la procedencia geográfica del producto si ejerce su derecho preferente al lograr cancelarla?.....	47
VIII.	CONCLUSIONES.....	54
IX.	BIBLIOGRAFÍA.....	57



I. INTRODUCCIÓN

El presente informe pretende analizar el procedimiento de la cancelación de una marca analizando, no solo como siempre se ha podido apreciar en jurisprudencia y doctrina, la protección desde el punto de vista que este procedimiento permita a los empresarios utilizar las marcas que no están siendo usadas en el mercado.

Además, se investigará cómo el titular del registro, es decir, el responsable de presentar las pruebas necesarias puede demostrar que su marca siendo usada no solo cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio, es decir han sido materia de comercialización o venta, sino que también se podría probar el uso de la marca demostrando que se encuentran disponibles en el mercado, esto es, listos para ser ofrecidos a los clientes sin necesidad que se concrete dicha venta.

Se analizará, asimismo, la importancia del bien intangible más importante para los empresarios, la marca y como este activo, se convierte en una pieza clave para las relaciones económicas, ya que los consumidores, al relacionar la marca con un producto de buena calidad, se fidelizan, se genera una relación intensa que deja una huella vital en su mente. Esto les permitirá volver a consumirla una y otra vez porque la recuerda de manera festiva debido a la diferenciación que existe con otras marcas de la competencia.

Cabe recordar que el comercio ofrece una gran variedad de productos con características similares, como se apreciará en el presente informe, especialmente de productos naturales, debido a que los consumidores son más conscientes de lo importante que es cuidar su salud para prevenir y tratar enfermedades, buscan alimentos saludables, sin aditivos ni saborizantes artificiales, responden favorablemente a productos naturales que brindan información clara y simple, tomando en consideración una marca única, diferente, que le brinda garantía.

Pero el análisis va más allá. Veremos el derecho con que cuentan los empresarios para realizar inversiones a fin de posicionar una marca en el mercado, aquella que le dará una buena reputación y fama. Es decir, le otorgará un valor agregado tan exigido por los consumidores, en este caso, de productos naturales, especialmente cuando en el mercado peruano muchas empresas inescrupulosas elaboran y venden productos naturales de dudosa procedencia, que al no cumplir con las normas sanitarias mínimas exigidas por la ley pueden atentar contra la salud de los consumidores.

Por demás, resulta evidente que, para el empresario, los competidores, los consumidores e, incluso, el Estado, el uso de las marcas es muy importante, ya que determina su gran valor en el mercado y es el órgano administrativo, en este caso es Indecopi quien debe protegerlas. Sin embargo, cuando se solicitan acciones de cancelación de marcas por no uso, como apreciaremos en el presente informe y la autoridad no considera todos los medios probatorios como elementos de juicio para determinar el uso de la marca y se pronuncia a favor de una cancelación, podría ocasionar un gran daño al titular de la marca que fue objeto de tal acción.

El informe comprende la investigación de la normativa aplicable: la Decisión 486 (2000) y el Decreto Legislativo N° 1075 (2008). Al respecto, es preciso señalar que con la Decisión 486 hubo un gran interés y preocupación para ampliar en gran medida el campo de protección de la propiedad industrial, ya que anteriormente en la Decisión 344 solo había 147 artículos y ahora con la Decisión 486 existen 280 artículos.

El informe se divide en relación de los hechos relevantes del caso, fundamentos de hecho y de derecho, análisis de los problema jurídico principal y problemas jurídicos secundarios y conclusiones.

Para identificar y analizar el problema jurídico central del informe, determinaremos si el Indecopi debería considerar para analizar si una marca está siendo usada en el mercado, su presencia en páginas web y redes sociales, más si consideramos que vivimos en un mundo globalizado y conectado, donde se tiene la capacidad de exhibir y promocionar una marca visible de forma sencilla, directa y económica a todo el mundo.

Los problemas jurídicos secundarios de la resolución también serán identificados y evaluados. Así, por ejemplo, se indicará si los productos naturales están debidamente identificados en la nomenclatura oficial Clasificación de Niza para obtener una protección adecuada y evitar abusos del derecho que pueden llegar a afectar a las empresas, si fue correcta la decisión de las dos vocales para emitir un voto de discordia señalando que si se estaba haciendo uso de la marca Sacha Peru pero sólo para distinguir cápsulas conteniendo aceite de sachá inchi en la clase 5. Además, se señalará si una empresa de origen estadounidense, que pretende cancelarla, podría provocar un engaño e inducir a error a los consumidores sobre la procedencia geográfica del producto si ejerce su derecho preferente al lograr cancelarla.

Finalmente, se expondrá las conclusiones evaluando las implicancias que puede generar la cancelación arbitraria de las marcas de los empresarios diligentes, responsables, que facilitan el tráfico comercial inscribiendo las mismas para diferenciarse de la competencia, las que esperamos sirvan de base y reflexión para futuros informes afines.

II. JUSTIFICACIÓN

Es necesario analizar la problemática de la cancelación de marca frente a medios probatorios actuales, vinculados con las nuevas tecnologías que permiten acreditar su uso efectivo en el mercado por encima de las tradicionales pruebas donde exigen

documentos que acrediten una venta efectiva, es decir, boletas o facturas. Si las autoridades marcarias no consideran estas pruebas en su conjunto, es muy probable que los registros de marcas, que realmente son usados, sean cancelados de una forma injustificada. Ello perjudicaría al empresario que invirtió tiempo y dinero en diseñarla, inscribirla, realizar publicidad y estrategias de posicionamiento para que su marca se convierta en un activo muy valioso.

En efecto, en un mundo globalizado, donde se pueden promocionar productos virtualmente con cualquier persona del mundo, sin implicar un contacto físico directo, es decir se pueden conocer, apreciar y distinguir distintas marcas en el mercado con tan solo un clic y es justamente esta gran fortaleza de las empresas la que deberían servir para que el Indecopi analice con mayor facilidad el uso de una marca en el mercado.

Al ser las marcas uno de los principales activos de los empresarios, ya que estos invierten grandes cantidades de dinero en publicidad, tiempo y esfuerzos competitivos, se deben proteger porque que son muy importantes no solo para los empresarios sino también para los competidores, los consumidores e incluso para el Estado, porque trasladan información sobre la empresa, el producto, indica calidad, confianza y prestigio.

En el presente expediente se puede apreciar la acción de cancelación de la marca Sacha Peru. El titular de dicha marca es quien debe cumplir con acreditar su uso para conservarla, ya que el accionante se encuentra imposibilitado de poder probar fehacientemente el uso de la marca. Ello equivaldría a imponerle una carga probatoria de difícil o imposible cumplimiento (probatio diabólica), ya que es el titular de la marca quien cuenta con todos los medios probatorios para acreditar su uso. Además, está en condiciones de desvirtuar su falta de uso en el mercado y es el quien tiene el legítimo interés de hacerlo ya que de lo contrario su marca podría ser

cancelada y el accionante podría registrar el mismo signo que canceló o un signo similar, e incluso, tiene derecho preferente para registrarla.

Cabe señalar que además en la clasificación de signos distintivos no existe una descripción clara sobre los productos naturales y sus diferentes presentaciones por lo que frecuentemente existen problemas con proteger las marcas en distintas categorías.

Finalmente, se pretende evaluar el gran daño económico y a la imagen que pueden producir a los titulares de las marcas, cuando al momento de merituar las pruebas en un procedimiento de cancelación, la Sala injustamente cancela una marca sin realizar una evaluación conjunta de todos los elementos probatorios presentados por un titular, es decir no solo la puesta efectiva de la marca a través de la venta sino además la disponibilidad de la marca en el mercado. Este tipo de proceder de parte de las autoridades marcarias originaría inseguridad jurídica, ya se podría afectar el derecho al titular de una marca que realmente la usa y publicita.

III. INFORMACIÓN GENERAL DEL CASO

3.1. RESOLUCIÓN N°:.....	0218-2022/TPI-INDECOPI
3.2. ÁREAS DEL DERECHO:.....	Propiedad Intelectual
3.3. DENUNCIANTE:.....	Nutricorp LLC (Nutricorp)
3.4. DENUNCIADO:	Laboratorio Algas Marinas SAC (Bionaturista)
3.5. PROCEDENCIA:.....	INDECOPI

IV. HECHOS RELEVANTES DEL CASO

4.1. Acción de cancelación

Cabe señalar que los hechos alegados tuvieron lugar bajo la vigencia del Decreto Legislativo N° 1075, donde también se detallan las formas en que se podría evitar la cancelación de registros de marcas. El caso se desarrolla, además, bajo la aplicación de la Decisión 486.

Asimismo, es necesario tener en cuenta que uno de los objetivos de la Comunidad Andina es “alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, con proyección hacia una integración sudamericana y latinoamericana” (CAN, s/f).

4.1.1. Fundamentos de Hecho

El 25 de setiembre de 2020, la empresa estadounidense Nutricorp LLC. solicitó la cancelación de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación Sacha Peru y la representación estilizada de una planta que presenta una gota y debajo cinco cápsulas, en la parte superior e inferior, una franja horizontal, y el fondo está representado por una pared de piedras, todo en los colores rojo, negro y blanco; amarillo y verde en diversas tonalidades; conforme al modelo adjunto:



Para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico y alimentos para bebés, emplastos y material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos y

fungicidas, herbicidas, cápsulas para medicamentos, de la clase 5 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado N° 151670, vigente hasta el 30 de abril de 2029, a favor de Laboratorio Algas Marinas S.A.C., de Perú.

La empresa accionante manifestó que la marca Sacha Peru y diseño (Certificado N° 151670) no han sido usados por su titular para distinguir los productos para los cuales fue registrada en la clase 5 durante los tres años anteriores. Asimismo, señaló que tiene interés en obtener el registro de una marca que ha sido considerada similar a dicha marca.

4.1.2. Fundamentos de Derecho

- **Decisión 486** (Régimen Común de la Propiedad Industrial) de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN), que contiene normas sobre la protección de la propiedad industrial para los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones.

Sobre la cancelación del registro

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 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.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito (2000: 38).

Al igual que la Decisión 344, la Decisión 486 señala la obligatoriedad de usar la marca por parte del titular de la misma, pero a través de otra forma, cualquier tercero puede solicitar la cancelación del registro cuando la marca no ha sido usada sin motivo justificado.

Esta norma estipula aspectos que debemos considerar:

- El uso de la marca se debe demostrar solo cuando un interesado inicie la acción de cancelación correspondiente. En este sentido, el Indecopi no puede, de oficio, declarar la cancelación de una; es decir, pueden existir marcas sin usar en el mercado durante años e incluso podrían ser renovadas por el titular de las mismas.
- Se debe acreditar el uso de una marca desde la fecha de inicio de presentación de la acción de cancelación; es decir, el titular del registro debe demostrar su uso eficaz interrumpiendo el término establecido en un plazo razonable de tres años para introducir su marca en el mercado. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que: “si el titular de marca demuestra que la ha usado cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerar eficaz su uso, no podría prosperar la acción de cancelación” (2000: 12).

- “Una de las novedades más importantes que trae la Decisión 486 —respecto de su predecesora, la Decisión 344— en el tema de la cancelación del registro por falta de uso, es la posibilidad de cancelar parcialmente un registro” (Gamboa 2006: 231). La Decisión 486 realiza un importante cambio para el correcto uso de las marcas en el mercado, al facultar a la oficina competente para poder cancelar parcialmente el registro de una marca.
- **Decreto Legislativo N° 1075**: “Resulta necesario generar un marco normativo que facilite el acceso a la protección de los derechos de propiedad industrial y que dinamice los trámites establecidos a tal efecto con el objetivo de generar procedimientos efectivos y que a su vez posibiliten una protección efectiva de los derechos de propiedad industrial otorgando a las autoridades las facultades necesarias a tal efecto” (2008: 1-2).

4.2. Contestación sobre la Cancelación de Marca

Mediante escrito de fecha 20 de enero de 2021, el Laboratorio Algas Marinas S.A.C. de Perú contestó la acción de cancelación:

4.2.1. Fundamentos de Hecho

Bionaturista es una empresa dedicada a la elaboración de productos naturales para contribuir a la alimentación, salud y belleza. Además, aporta con estudios e investigaciones sobre las propiedades de plantas, para lo cual cuenta con un equipo de profesionales reconocidos.

Uno de sus productos “bandera”, y con mayor aceptación a nivel nacional e internacional, es Sacha Peru y Diseño, que cuenta con cinco certificaciones internacionales y ha sido registrada debidamente ante el Indecopi, encontrándose vigente dicho registro hasta el 30 de abril de 2029.

Su producto Sacha Perú y Diseño forma parte de una familia de renombre en el rubro de los productos naturales: Bionaturista, del biólogo Blas Silva, que cuenta con el registro sanitario correspondiente N° 111272016.

Viene haciendo uso ininterrumpido de su producto Sacha Perú y Diseño, a través de la producción de diferentes lotes. Su empresa ha realizado grandes gastos económicos para lograr que sus productos naturales cumplan con la calidad que exigen las entidades estatales, además de los gastos de haber creado el nombre y el logo con la finalidad de lograr una aceptación e identificación del público.

Es falso lo afirmado temerariamente y de mala fe por la accionante respecto a que su empresa no viene usando su marca Sacha Peru y Diseño. La accionante no ha motivado su solicitud de cancelación ni fundamentado de manera taxativa que su marca no ha sido usada. Su acción no tiene un sustento razonable, demostrando únicamente su interés económico por su marca, al haber advertido la gran aceptación del consumidor por su producto Sacha Peru y Diseño.

Su producto se comercializa no sólo en cadenas de distribuidores, sino también en diferentes boticas y tiendas de productos naturales multimarca, contando con el respaldo de la familia Bionaturista. La actuación de la contraparte es dolosa y maliciosa.

Mediante proveído de fecha 03 de febrero de 2021, se tuvo por contestada la acción de cancelación, a conocimiento de la accionante, y se pasó el expediente a resolver.

4.2.2. Fundamentos de Derecho

Se contestó la acción de cancelación de acuerdo con el requerimiento, dentro del marco constitucional de un debido procedimiento.

4.2.3. Medios probatorios

Bionaturista en la Contestación a la Cancelación de la Marca adjuntó medios probatorios de su marca Sacha Peru (certificado N° 151670), los cuales se detallan a continuación:

- Listados elaborados por la parte relacionados con las ventas realizadas de los productos Aceite Sacha Inchi 250 ml y/o “Cáps. Sacha Perú 100 Und.” en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020
- Copia del DNI de María Carolina Silva Priselac
- Copia del Certificado de Vigencia otorgado a María Carolina Silva Priselac
- Copia del certificado de la marca Sacha Peru (N° 151670)
- Copia del Registro Sanitario N° 11127-2016
- Fotografías del producto Sacha Peru

4.2.4. Decisión de la comisión

El 20 de mayo de 2021, la Comisión de Signos Distintivos, con Resolución N° 1980-2021/CSD-INDECOPI, declaró fundada la acción de cancelación interpuesta por Nutricorp LLC., de Estados Unidos de América. En consecuencia, ordenó cancelar el registro de la marca de producto Sacha Peru, inscrita con certificado N° 151670 en la clase 5, vigente hasta el 30 de abril de 2029, a favor de Laboratorio Algas Marinas S.A.C. de Perú, por los siguientes argumentos:

Análisis del uso de marca

- No ha quedado acreditada la comercialización efectiva de los productos bajo la marca Sacha Perú y logotipo, por cuanto no se han presentado pruebas que demuestren la adquisición de dichos productos por parte de los consumidores, siendo que, si bien la emplazada ha presentado unos listados, en los que se detallan las ventas efectuadas de su producto Cáps. Sacha Peru 100 Und. dentro del periodo de prueba, dichos documentos, por sí solos, no brindan certeza respecto de su contenido al ser documentos de parte, debiendo ser sustentados en documentos adicionales (facturas o boletas) que puedan corroborar la información allí indicada.

- Del mismo modo, la copia del registro sanitario adjuntado y las fotografías del producto no demuestran el uso de la marca en la clase 5.

4.3. Recurso de apelación

El 18 de junio 2021, el titular de Sacha Peru presentó recurso de apelación contra la Resolución de la Comisión de Signos Distintivos N° 1980-2021/CSD-INDECOPI, de fecha 20 de mayo de 2021, manifestando lo siguiente:

4.3.1 Fundamentos de Hecho

- La empresa se especializa en la elaboración de productos naturales con fines alimenticios, saludables y de belleza por más de 30 años, bajo la marca principal Bionaturista del biólogo Blas Silva, lo que le ha merecido cinco certificaciones internacionales.
- Ha acreditado que su producto se comercializa desde el año 2016 hasta la fecha.
- La primera instancia no ha valorado el listado de ventas presentado, el cual tiene carácter de declaración jurada, siendo que si era necesario que se corrobore dicha información se le debió requerir que adjunte las facturas o boletas.
- Adjuntó medios probatorios consistentes en facturas y boletas de venta.

Con fecha 2 de diciembre de 2021, Nutricorp LLC. absolvió el traslado de dicha apelación señalando lo siguiente:

- La Resolución N° 1980-2021/CSD-INDECOPI ha sido emitida correctamente, habiéndose pronunciado la Primera Instancia sobre todos los argumentos expuestos a lo largo del procedimiento.
- En las boletas y facturas presentadas por la emplazada se aprecia la comercialización del producto Aceite Sacha Inchi, es decir, un “*aceite*”

comestible” que pertenece a la clase 29, no correspondiendo a un producto farmacéutico.

- El hecho que la emplazada inserte el aceite en pequeñas cápsulas para su ingesta en una medida o cantidad recomendada no lo hace un producto farmacéutico ni un medicamento. En efecto, en las cápsulas de gelatina y gelatina vegetal que comercializa la emplazada se incorpora aceite de sacha inchi (aceite comestible), y no un fármaco o sustancia médica con transformación farmacológica.
- Es decir, el hecho de que una sustancia esté contenida en cápsulas no convierte a estas en medicamentos ni en productos farmacéuticos.
- Asimismo, la gran mayoría de las boletas y facturas que adjunta la empresa peruana se refieren a la comercialización de Aceite Sacha Inchi 250 ml, sin que aparezca la marca conforme se encuentra registrada.
- En algunos comprobantes aparece la descripción “Cáps Sacha Peru 100 Und.”, pero no se evidencia el uso de la marca mixta tal como fue registrada.
- De hecho, la gran mayoría de marcas que distinguen en el mercado algún producto que contiene aceite de sacha inchi están registradas en la clase 29. El registro sanitario referido al producto identificado con la marca Sacha Peru presentado por la emplazada ha sido otorgado por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), que otorga autorizaciones para alimentos y bebidas, mas no para medicamentos o productos farmacéuticos, lo cual corresponde a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).
- En este sentido, sin perjuicio de determinar que las pruebas de uso resultan insuficientes para demostrar la efectiva comercialización de la marca Sacha Peru, es claro que la emplazada no ha demostrado el uso en el mercado en la clase 5.

4.3.2 Fundamentos de Derecho

- **Decisión 486**

De la cancelación del registro

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 (2000: 38).

Artículo 166: 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 en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue 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 (2000: 38).

Este artículo establece que no se requeriría únicamente una presencia efectiva, comercial en el mercado que se podría verificar con el uso de documentos contables como boletas o facturas, sino que también se pueden presentar como pruebas la publicidad en redes sociales, web, etc., mediante los cuales la marca se encuentra disponible a los consumidores.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante 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, entre otros (2000: 38-39).

Resultaría muy difícil que el accionante pruebe que la marca no se usa, por ello es el titular de la marca quien con pruebas que, si están a su alcance, debe demostrar que hace uso de su marca en el mercado.

V. TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Finalmente, la Sala Especializada emitió la Resolución N° 0218-2022, en la que resolvió:

- Declarar infundado el recurso de apelación presentado por Laboratorio Algas Marinas S.A.C.
- Confirmar la Resolución N° 1980-2021/CSD-INDECOPI con fecha 20 de mayo de 2021, que declaró fundada la acción de cancelación interpuesta y, en consecuencia, canceló el registro de la marca Sacha Peru y logotipo (Certificado N° 151670).

Sin embargo se puede apreciar, luego de la decisión de la Sala, que existe voto de discordia de las señoras vocales Sylvia Bazán y Virginia Rosasco, quienes optan por que se declare fundado la apelación formulada por Laboratorio Algas Marinas S.A.C. y, se revoque la Resolución N° 1980-2021/CSD-INDECOPI de fecha 20 de mayo de 2021, en el extremo en el que declaró la cancelación del registro de la marca Sacha Peru y logotipo (Certificado N° 151670) para distinguir cápsulas conteniendo aceite de sachu inchi de la clase 5, debiéndose mantener vigente la mencionada marca para distinguir dichos productos.

Los fundamentos por los cuales votan a favor de que se mantenga parcialmente la marca son los siguientes:

1. Uso de la marca Sacha Peru y logotipo (Certificado N° 151670)

1.1 *Respecto de los productos*

- El sachá inchi es un saludable superalimento nutritivo, ideal para colaborar en el tratamiento del colesterol por su alto contenido de omega 3.
- En la captura de pantalla correspondiente a la página web www.mercadoperu.net, se advierte que el producto identificado con la marca SACHA PERU y logotipo es descrito como “aceite de sachá inchi 100% natural, frasco 100 cápsulas”.
- El registro emitido por la Digesa describe al producto identificado con el nombre Sacha Peru como “Aceite de Sacha Inchi – Sacha Peru Bionaturista, en cápsulas de gelatina, gelatinas de origen vegetal de 10 und. hasta 10000 und. en envase de pead, pet, plg”, conforme se aprecia a continuación:

Teniendo en cuenta lo mencionado, se advierte que, si bien el aceite de sachá inchi constituye un producto alimenticio, es ideal para la salud, por cuanto contiene nutrientes utilizados en la reducción del colesterol en la sangre, siendo que, al ser comercializado en cápsulas, podría ser recetado por un profesional de la salud, en ese sentido, ser catalogado como una sustancia dietética para uso médico.

1.2 *Respecto a la cantidad y modo de uso*

Del análisis conjunto de los medios probatorios, se concluye lo siguiente:

- La emplazada ha presentado listados conteniendo información de ventas del Aceite Sancha Inchi 250 ml y/o Cáps. Sacha Peru 100 Und., entre los años 2016 al 2020, los mismos son elaborados de parte, por lo que requieren ser complementados con las ventas cuyos comprobantes de pago hayan sido adjuntados.
- De las 284 facturas de venta electrónicas y 49 boletas entre el 8 de octubre de 2007 al 24 de setiembre de 2020 se advierte la comercialización de un total de 2 198 frascos del producto Cáps. Sacha Peru 100 Und.

Por lo antes expuesto se advierte que en las facturas se aprecia el uso de la marca Sacha Peru objeto de cancelación para cápsulas conteniendo aceite de sachá inchi, en el modo y la cantidad que corresponde a la naturaleza de los referidos.

Según lo señalado en el artículo 165 de la Decisión 486 se concluye que:

- El registro de la marca Sacha Peru y logotipo (Certificado N° 151670) fue otorgado para distinguir a todos los productos detallados en la clase 5.
- Luego de la evaluación de medios probatorios, consideran que éstos acreditan el uso de la marca Sacha Peru y logotipo únicamente respecto de cápsulas conteniendo aceite de sachá inchi.
- En ese sentido, en aplicación de los criterios contemplados en el recuadro explicativo, el producto sobre el cual se habría acreditado su uso se encontraría comprendido dentro del género “sustancias dietéticas para uso médico”. Sin embargo, teniendo en cuenta que dicho género contiene otros productos no similares entre sí, por cuanto cada uno es el resultado de un proceso distinto de elaboración y cuenta con finalidades particulares, correspondería mantener el registro de Sacha Peru respecto únicamente del producto cápsulas conteniendo aceite de sachá inchi.

Finalmente, el Voto de discordia de las señoras vocales Sylvia Bazán y Virginia Rosasco, descrito en la parte final de la Resolución N° 0218-2022, fue que correspondería —al amparo del artículo 165 de la Decisión 486— se debería mantener el registro de la marca Sacha Peru y logotipo (Certificado N° 151670), inscrito a favor de Laboratorio Algas Marinas S.A.C., para distinguir solo cápsulas conteniendo aceite de sachá inchi de la clase 5.

VI. IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS

Procederemos a la identificación del problema jurídico principal y los problemas jurídicos secundarios más importantes, encontrándonos para su desarrollo con las siguientes interrogantes:

6.1. Problema jurídico principal:

Para analizar si una marca está siendo usada en el mercado, ¿Indecopi debería considerar su presencia en páginas web y redes sociales?

6.2. Problemas jurídicos secundarios:

- 6.2.1. ¿Los productos naturales están debidamente identificados en la nomenclatura oficial “Clasificación de Niza” para obtener una protección adecuada y evitar abusos del derecho que pueden llegar a afectar a las empresas?
- 6.2.3. ¿Fue correcta la decisión de las dos vocales para emitir un voto de discordia y señalar que sí se estaba haciendo un uso efectivo de la marca Sacha Peru en el mercado para distinguir solo cápsulas conteniendo aceite de sachá inchi?
- 6.2.4. ¿Una empresa de origen estadounidense que pretende cancelar la marca Sacha Peru, podría provocar engaño e inducir a error a los consumidores sobre la procedencia geográfica del producto si ejerce su derecho preferente al lograr cancelarla?

VII. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS

7.1. Problema jurídico principal: Para analizar si una marca está siendo usada en el mercado, ¿Indecopi debería considerar su presencia en páginas web y redes sociales?

La Sala especializada en propiedad intelectual, a través de la Resolución N° Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOP, expediente N° 558456-2013/DSD, señala que “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” (Indecopi 2016: 4). Asimismo, indica que “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” (Ibídem).

La Sala también señala que, dado que el uso de la marca en el mercado debe estar de acuerdo con el 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 con 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) 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.

Para la Sala, además, la marca debe tener un sentido esencial, que penetre en la mente de los consumidores la vinculación del signo con el producto y un sentido funcional, el cual permita que en el registro de marcas se descongestione con las marcas que no se usan.

De lo expuesto se desprende que la Sala solo está tomando en cuenta pruebas de fecha cierta, tales como boletas y facturas, pero las páginas web solo las considera como parte complementaria porque según ellos no cuentan con fecha cierta.

En atención a lo indicado líneas arriba, para analizar si la marca Sacha Peru es usada en el mercado, la Sala debería considerar no solo facturas y boletas que confirman el real y efectivo uso del producto y que pueden ser corroborados con la información de la Sunat, sino que además debería evidenciar que la marca está siendo promocionada no solo en los catálogos y folletos promocionales, sino que además la marca está siendo usada en diferentes sitios web y redes sociales.

Sin embargo, la Sala señala que las copias impresas de páginas web e imágenes presentadas no cuentan con fecha, cuando resulta por demás fácil de ingresar a corroborar la información sobre la fecha ingresando a las páginas webs mencionadas y leyendo la fecha que señala el folleto promocional.

Al parecer lo que se pretende con este análisis es que no pueden valorarse aquellas pruebas de uso de la marca en redes sociales y páginas web, sino que tiene que probarse que los productos para los cuales el signo está siendo objeto de cancelación han sido puestos en el mercado, es decir que los consumidores han adquirido el producto, lo que se materializa solo con las boletas o facturas, es decir se pretende establecer que el uso de una marca en el mercado se produce únicamente a través de la actividad comercial sino de otra manera solo serán evaluados de forma complementaria.

La Sala entonces dejó en claro que, para evidenciar el uso de una marca, en redes sociales o a través de la web, ésta no solo puede limitarse a ser apreciada mediante publicidad o por intensidad de uso por millones de personas que podrían acceder a estos medios de comunicación masivos, sino que debe evidenciarse la compra en sí a través de documentos contables, es decir comprobantes de fecha cierta.

Cabe señalar que hoy en día si una empresa no ofrece sus productos para que los clientes encuentren y accedan los mismos a través de internet, es como si no existiera. La internet es parte de una revolución, estar en internet es tener la

vanguardia en el mercado, tiene inmenso poder y alcance ya que vivimos inmersos en una era digital donde absolutamente todos en cualquier momento o lugar podemos tener acceso, es tan importante actualmente que de él depende el crecimiento de una empresa para atraer a más clientes ya que el proceso de compra ha evolucionado, ahora se cuenta con herramientas tecnológicas para analizar e informarse bien del producto antes de la compra, incluso para hacer comparaciones con productos de la competencia de una manera fácil, rápida y segura, las veinticuatro horas al día.

Los empresarios ahora están enfocados en posicionarse online como estrategia de crecimiento, ya que, con menos esfuerzos y dinero, pueden lograr tener presencia en millones de personas interconectados por la internet, que transformó la vida de las empresas y personas quienes le han otorgado un inmenso poder debido a su gran influencia para una compra acertada que cumpla a cabalidad con sus necesidades.

De esta manera la presencia de una empresa en internet mediante la web o distintas redes sociales, ayuda a desarrollar la imagen de marca de un producto, ya que ésta se hace visible al ser expuesta al mundo entero permitiendo a los consumidores tener una información clara y precisa de las marcas, teniendo la posibilidad de convertirse de usuarios a clientes satisfechos porque podrán apreciar no solo el producto en imagen o video sino que además podrán conocer sus especificaciones, precios e inclusive opiniones de su efectividad.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció, en su artículo 2.3, que “El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo y no taxativo de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En este sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo la autoridad competente podrá

evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable” (2021: 6).

Asimismo, en la Interpretación Prejudicial N° 313-IP, de fecha 9 de marzo de 2022, el Tribunal señala sobre el uso efectivo de la marca entre otros puntos lo siguiente:

2.5. Se debe tener presente que la norma bajo análisis señala dos supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva.

2.6. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con algunos de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas.

2.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que la ofertó al mercado – que ofreció a los consumidores – los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrato publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.

2.8. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.

2.9. Y ello es así puesto que no es intención del artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.

2.10. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.

2.11. En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, entre otros.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca (2022: 6-7).

El Indecopi debería considerar como medios probatorios para el uso de una marca no solo boletas y facturas que definen la compra de un producto, sino que además todo material publicitario donde se exponga a los consumidores la marca más aún si se trata de páginas web y redes sociales donde se evidencian a simple vista si un producto está siendo promocionado.

Necesitamos entonces generar una estrategia de protección de marcas, ya que actualmente la internet ha impactado y generado un cambio trascendental en el mundo de la propiedad intelectual. Es una herramienta que proporciona grandes

ventajas a la hora de publicitar las marcas. Por lo tanto, es hora de que el mundo de la propiedad intelectual se adelante un paso e impacte en el mundo tecnológico.

La web y redes sociales ayudan a reforzar el vínculo con una marca de producto, fortaleciendo la marca y creando una relación fluida y directa a largo plazo con los consumidores. Indecopi debe considerar que el proceso de publicidad y compra se ha transformado. La internet es hoy un elemento importantísimo para una estrategia global de posicionamiento de marca de un producto, que no solamente demuestra la intención de usar la marca, sino que la misma está en el comercio y accesible a los consumidores.

Las normas no están diseñadas para afectar a los titulares de las marcas que hacen uso de ellas ni pretenden generar confusión en los consumidores. Por este motivo, el Indecopi debe hacer un análisis exhaustivo al uso de la marca, ya que, de lo contrario, puede existir un gran daño a los titulares de las marcas quienes verían afectado todo su trabajo, esfuerzo y dedicación para desarrollar una marca que goce de prestigio y a los consumidores, quienes se verían confundidos con la aparición de una marca que usan pero que por una cancelación indebida, podría pertenecer al accionante de dicha cancelación de marca si hace uso de su derecho de preferencia.

En los últimos años no solo son mucho más frecuentes las acciones de cancelación de marcas por no uso, sino que además es frecuente la afectación a los titulares de las marcas que, si la usan, donde las marcas crecen y se construyen desde el corazón de una empresa, con intenso trabajo y sacrificio, con la finalidad de diferenciarse de la competencia, con productos naturales en este caso de la más alta calidad, confiables y seguros, con una marca como Sacha Peru, que identifica la procedencia del producto con palabras fáciles de pronunciar, recordar y escribir.

Tal como lo señala Lindley,

Una marca es importante para el titular (porque consolida un activo importante), la competencia (porque permite generar clientela sobre la base de la diferenciación), el consumidor (porque reduce sus costos de búsqueda), del Estado (porque incrementa la riqueza social) y para la marca misma (le permite adquirir la distintividad que le da vida). La figura de la cancelación está destinada a eliminar a las marcas que por alguna u otra razón carecen de distintividad (2008: 232-233)

Es interesante destacar lo señalado por León acerca de la autoría, pues esta “debe tomar en cuenta las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. Esto es se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que formalmente aparezca de los documentos y actos jurídicos” (2015: 809).

Es decir, se debe evaluar a la marca presente y activa en el mercado, en una realidad y no solo con medios contables como boletas o facturas.

En este orden de ideas, sobre el derecho de propiedad intelectual, Gómez indica que “el principio de primacía de la realidad se operativiza cuando las oficinas de marcas y patentes, así como las autoridades jurisdiccionales analizan criterios de los signos en conflicto privilegiando lo que realmente ocurre en el mercado. Por medio de la aplicación de este principio, por tanto, se desprende que las controversias se diriman en atención a la verdad de la realidad, a la verdad de los hechos garantizando la justicia material” (2018: 748).

Y es justamente la verdad de la realidad, es que el mercado evoluciona, actualmente es un mercado global, donde impera la alta tecnología y la innovación, donde las relaciones se construyen desde la web, redes sociales, YouTube y diversos canales online y es justamente allí en donde las marcas tienen presencia y están disponibles a través de una estrecha e interactiva relación con las personas, quienes utilizando

los buscadores pueden apreciar una identidad visual de las marcas de producto completa.

Tenemos que anticiparnos a los cambios constantes y muchas veces adaptarnos al explosivo crecimiento de la tecnología digital que definitivamente cambió el estilo de nuestras vidas, ahora nuestra comunicación, acceso a la información, modo de comprar, vender y nuestro aprendizaje ha cambiado drásticamente. Y son las empresas e instituciones del estado quienes deben estar a la vanguardia de estos cambios para utilizar esa tecnología digital que se ha convertido en pieza clave de nuestras vidas.

Tal como lo señalan Kotler y Armstrong,

La tecnología digital también ha traído una nueva ola de herramientas de comunicación, publicidad y construcción de relaciones, que varían desde publicidad en línea y herramientas para compartir videos, hasta redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles. El cambio digital implica que los mercadólogos ya no pueden esperar que los clientes siempre los busquen. Ni pueden siempre controlar las conversaciones acerca de sus marcas. El nuevo mundo digital facilita que los consumidores tomen el contenido de marketing que alguna vez existió sólo en la publicidad o en un sitio Web de la marca; con ellos a donde quiera que vayan y lo compartan con amigos. Más que simples añadidos a los canales tradicionales de marketing, los nuevos medios digitales deben estar completamente integrados con los esfuerzos que haga el mercadólogo para construir relaciones con los clientes. La tecnología digital más dramática es Internet. El marketing en línea es ahora la forma de marketing con el crecimiento más rápido. Actualmente, es difícil encontrar una empresa que no utilice la red de una manera significativa (2013: 27).

Por último, cabe señalar que, para la valoración de la prueba como uso efectivo de una marca, la verdad material debe prevalecer sobre analizar solo lo formal, es decir se debe valorar la disposición de la marca para los consumidores. Se debe siempre

considerar a aquel empresario que diligentemente invirtió tiempo y dinero para promocionar su marca a un público consumidor en distintos medios de comunicación tales como web, redes sociales, folletos promocionales, correos electrónicos, entre otros. Con la cancelación de una marca que verdaderamente está siendo usada en el mercado, se perjudica no solo el trabajo, esfuerzo y dedicación del empresario quien podría tener una competencia si el accionante hace uso de su derecho preferente, quien usaría su marca luego de la cancelación, aprovechándose de su esfuerzo para promocionar sus productos, sino también la protección los consumidores, quienes al haber visto la marca en distintas webs o redes sociales por ejemplo, relacionarán la marca con el primer empresario y caería en engaño al apreciar la misma marca con una segunda empresa.

Para entrar a analizar cómo y de qué forma una marca ubicada en un posteo en internet puede acreditar su uso, en armonía con las nuevas tecnologías, de manera concordada y supletoria, en el caso de no existir una norma específica sobre la materia, la prueba que versa sobre utilización de las tecnologías de la información y comunicación, correspondería ser acreditadas con la intervención de un perito técnico especializado que se pronuncie sobre la veracidad de lo que se alega, y se pueda demostrar de manera fehaciente el hecho que se afirma.

Esto es, si se trata de una marca que se quiere acreditar como una que en un posteo ha sido utilizada, correspondería, determinar de qué tipo de plataforma se trata y realizar las verificaciones correspondientes con el dueño de la misma, a fin de asegurar que corresponde a lo que efectivamente se manifiesta.

Por ejemplo, si se trata de una página web, concierne obtener el informe de un especialista a fin de que indique las condiciones de fiabilidad y seguridad de la página web que permitan afirmar con certeza que, si la página indica que dicha marca ha sido utilizada un número de veces, es correcto porque la página web ha

sido diseñada de tal manera que el conteo que refleja es fiable y que las normas de seguridad del programa así lo indican.

Si se trata de las plataformas de Facebook, Instagram, Twitter, u otros correspondería hacer la consulta oficial a cada uno de ellos y pedir la información del número de veces en que el usuario titular de la marca que se pretende cancelar utilizo dicha plataforma para promocionar su marca, confirmando que ha utilizado dicha plataforma para darle un uso real y efectivo a la marca.

Al respecto cabe precisar que es importante generar confianza y seguridad de que la prueba aportada, corresponde a lo que se alega y no es una elaboración sesgada en función a lo que se quiere probar. La confianza y ciberseguridad adquieren un rol preponderante y determinante en este supuesto.

7.2. Problema jurídico secundario N1°: ¿Los productos naturales están debidamente identificados en la nomenclatura oficial “Clasificación de Niza” (Indecopi 2022) para obtener una protección adecuada y evitar abusos del derecho que pueden llegar a afectar a las empresas?

Las plantas medicinales han sido desde la antigüedad usadas para brindar bienestar y salud, especialmente en el Perú un país conocido como "país megadiverso", por su diversidad de climas, flora, pisos ecológicos, zonas de producción con suelos ricos en nutrientes y de ecosistemas productivos destacando significativamente por la presencia de plantas muy útiles para la vida.

En los últimos años está presente una tendencia a regresar a consumir los alimentos en su estado natural porque se aprovechan mejor los nutrientes y antioxidantes, ayudan a estimular la capacidad curativa innata del organismo y no tienen efectos adversos, de esta manera se ha aumentado el consumo de productos naturales y

se ha limitado el uso de alimentos procesados, con alto contenido de azúcares añadidos y aditivos artificiales, como preservantes, saborizantes y colorantes.

Desde la antigüedad las civilizaciones han usado las plantas medicinales para mejorar su alimentación, salud y belleza, encontrando en la sabia naturaleza solución a diversas enfermedades.

No se trata de una moda pasajera el consumo de productos naturales, es el resultado de una concientización a nivel mundial de lo importante que es regresar a la naturaleza para mejorar nuestra vida.

Para analizar si los productos naturales están debidamente identificados en la nomenclatura oficial “Clasificación de Niza” para obtener una protección adecuada y evitar abusos del derecho que pueden llegar a afectar a las empresas vamos en primer lugar a desarrollar algunos conceptos básicos:

Importancia del registro de marca

Cuando se registra una marca se protege un activo muy valioso para una empresa, el Perú adopta el sistema constitutivo de marcas en donde prevalece el “principio de inscripción registral, es decir el derecho de uso de una marca se adquiere a partir de su registro ante la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, tal como lo establece el artículo 154 de la Decisión” (Decisión 486 2000).

Al respecto, Grande señala que

La importancia de la marca reside en las funciones que desempeña para los consumidores. Desde una perspectiva cultural son las siguientes:

- Los nombres de las marcas rápidamente se asocian a productos que los consumidores podrían demandar para cubrir sus necesidades.

- Diferenciación de otros fabricantes. Un mismo producto, un refresco de cola, puede ser ofrecido por fabricantes diferentes, como ocurre con Coca Cola y Pepsi.
- La marca se asocia a un fabricante y éste transfiere su credibilidad a su producto, Por ejemplo, los coches fabricados por Mercedes Benz o BMW ahora y en el futuro son y serán de gran calidad.
- La marca sirve para que los consumidores se diferencien socialmente de los demás, ya que pueden asociarse a un status.
- La marca puede causar insensibilidad a los consumidores ante los cambios en los precios propios y ajenos. Si están satisfechos tienden a ser fieles.
- Finalmente, la marca, cuando es conocida, consigue en los consumidores una reducción de riesgo percibido de diversa naturaleza. Esas clases de riesgo pueden ser físico o financiero, por ejemplo (2006: 132).

Absolutamente, todas las empresas que ingresan al mercado peruano tienen el derecho de registrar su marca porque tal como lo hemos visto, es necesario y vital hacerlo para el éxito, rentabilidad, crecimiento, desarrollo, imagen, economía y liderazgo de una empresa.

La marca debe ser concebida dentro de un mercado, tal como lo señala Kresalja, pues

no puede ser definida únicamente en razón a los productos o servicios que identifica o a dicha capacidad distintiva. Ello significaría circunscribirla a un plano estrictamente teórico. La marca –como signo vivo y operante– debe tomar en cuenta el ambiente donde se desenvuelve, esto es, el propio mercado. Así, para que una marca alcance efectivamente dicha distintividad, es necesario que esta función se verifique en el mercado, en el mismísimo circuito comercial, que es realmente donde los consumidores podrán diferenciar si los productos o servicios son realmente los que ofrece tal o cual empresario. En tal sentido, sólo en el mercado la marca llega a ser tal, y es solo ahí donde los consumidores consolidan la unión psicológica signo-producto/servicio (2008: 304).

Además, “se consolida como bien inmaterial mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores (índole esencial) y el uso obligatorio de la marca tiene por objeto descongestionar el registro de marcas que estando inscritas no son utilizadas en el mercado, facilitando así que nuevos agentes del mercado puedan acceder a este tipo de marcas (índole funcional)”, (Fernández-Novoa 2001: 453).

¿Qué es la Clasificación de Niza?

En el mercado existen un gran número de marcas, es por esto que se hace necesario una clasificación internacional que permita organizarlas. Es establecida desde el año 1957 según el Arreglo de Niza. Se actualiza cada cinco años. La última edición data del año 2017, se volverá a revisar en el presente año.

Contiene lista detallada productos y servicios que pertenecen a 45 de clases y notas explicativas. Las primeras 34 clases hacen referencia a productos y las 11 restantes a servicios.

Definición y beneficios del Sacha Inchi:

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) señala que las semillas del sachu inchi: “son una importante fuente de omega 3, 6 y 9, y contiene un mejor balance que los pescados de ácidos grasos poliinsaturados/ácidos grasos saturados. El aceite de sachu inchi es muy apreciado por su contenido en ácidos grasos esenciales” (s/f).

Además, el sachu inchi es una extraordinaria fuente de vitaminas A (betacaroteno) y E, que proporciona antioxidantes naturales ideales para las mejorar las defensas y mantener al organismo en buenas condiciones.

EsSalud recomendó el consumo de Sachu Inchi, debido a que “ayuda a reducir el colesterol y triglicéridos elevados, protege al corazón y es un aliado contra el

síndrome metabólico. Además, el Sacha Inchi tiene un alto contenido de aceites con omega 3, 6 y 9, de gran importancia para la nutrición y la prevención de enfermedades crónicas (Ministerio de Salud 2015).

La marca Sacha Peru identifica productos naturales elaborados en base al aceite de sachá inchi o “maní de los incas” por su enorme importancia alimenticia en el imperio.

Por todo lo antes expuesto se puede apreciar las maravillosas propiedades de este súper alimento originario de Perú, indispensable para la salud, es por esta razón que los empresarios se encaminan a la búsqueda de nuevas formas, presentaciones y modos de empleo del sachá inchi para el consumo humano.

Digesa y los registros sanitarios de productos naturales

La Digesa es “el órgano dependiente del Viceministerio de Salud Pública, constituye la Autoridad Nacional en Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, responsable en el aspecto técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia de los factores de riesgos físicos, químicos y biológicos externos a la persona y fiscalización en materia de salud ambiental la cual comprende; así como en materia de Inocuidad Alimentaria la cual comprende: i) los alimentos y bebidas destinados al consumo humano” (Ministerio de Salud 2010).

PromPerú señala las presentaciones de esta semilla con beneficios multiplicadores para la salud tales como aceites, harinas, cápsulas y complementos alimenticios, productos de belleza, granos, entre otros.

Luego de señalar los conceptos básicos analicemos si los productos naturales tales como las cápsulas de sachá inchi están descritas en la clasificación NIZA.

En el presente caso estamos ante la cancelación de una marca Sacha Peru, debidamente registrada desde el año 2009 y renovada en el año 2019 en la clase 5.

El producto cápsulas de sachu inchi, bajo la marca Sacha Peru, cuenta con registro sanitario para productos considerados de alimentos y bebidas, otorgado por la Digesa, cuya última renovación fue el 26 de setiembre de 2016.



La Clasificación Internacional de Niza

 <p>Clase 1 Productos químicos</p>	 <p>Clase 2 Pinturas, resinas, tintas</p>	 <p>Clase 3 Cosméticos</p>	 <p>Clase 4 Grasa industrial, carburantes, velas</p>	 <p>Clase 5 Productos farmacéuticos</p>	 <p>Clase 6 Metales comunes, artículos de ferretería</p>
 <p>Clase 7 Maquinaria, herramientas industriales</p>	 <p>Clase 8 Aparatos de mano, cuberterías</p>	 <p>Clase 9 Aparatos científicos, cámaras, software</p>	 <p>Clase 10 Aparatos médicos, ortopédicos</p>	 <p>Clase 11 Aparatos iluminación, frío, calefacción</p>	 <p>Clase 12 Vehículos y sus componentes</p>
 <p>Clase 13 Armas de fuego</p>	 <p>Clase 14 Joyas y relojes</p>	 <p>Clase 15 Instrumentos musicales</p>	 <p>Clase 16 Productos de papelería</p>	 <p>Clase 17 Materias plásticas</p>	 <p>Clase 18 Productos de cuero, maletas, paraguas</p>
 <p>Clase 19 Materiales de construcción no metálicos</p>	 <p>Clase 20 Muebles</p>	 <p>Clase 21 Utensilios y recipientes domésticos</p>	 <p>Clase 22 Cuerdas, lonas, tiendas de campaña</p>	 <p>Clase 23 Hilos para textil</p>	 <p>Clase 24 Tejidos, ropa de hogar</p>
 <p>Clase 25 Prendas de vestir, calzado</p>	 <p>Clase 26 Botones, alfileres, flores artificiales</p>	 <p>Clase 27 Alfombras, tapices, felpudos</p>	 <p>Clase 28 Juegos, juguetes</p>	 <p>Clase 29 Carne, pescado, conservas, aceite de oliva</p>	 <p>Clase 30 Café, helado, salsas</p>
 <p>Clase 31 Frutas, verduras, semillas</p>	 <p>Clase 32 Cerveza, agua, zumos, refrescos</p>	 <p>Clase 33 Bebidas alcohólicas, salvo cerveza</p>	 <p>Clase 34 Tabaco y artículos para fumadores</p>		

Tomado de Estudio Tarazona y Asociados 2020.

Tal como se puede apreciar en el resumen anterior de la Clasificación de Niza (Indecopi 2017), no se aprecia en ninguna clase explícitamente la denominación producto natural. La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario.

Esta clase comprende en particular entre otros:

- Los suplementos alimenticios destinados a completar una dieta normal o a beneficiar la salud

Esta clase no comprende en particular entre otros:

- Los sustitutos de comidas y los alimentos y bebidas dietéticos que no estén indicados como productos para uso médico o veterinario, que deben ser clasificados en las clases correspondientes de comida y bebidas, por ejemplo: las patatas fritas con bajo contenido en grasa (cl. 29), las barritas de cereales ricas en proteínas (cl. 30), las bebidas isotónicas (cl. 32).

Pero si no puede clasificar la marca de un producto, existen criterios que se pueden considerar según la Clasificación de Niza. Podemos destacar para el presente caso como por ejemplo una clasificación por analogía, por similitud.

El aceite de linaza ingresa según las notas explicativas dentro de esta clasificación, al ser el aceite de sacha inchi un aceite con extraordinarios beneficios para la salud como lo que hemos señalado líneas arriba ingresaría por analogía por pertenecer a la familia de aceites beneficiosos para la salud en la clase 5.

Ahora bien, la discusión se centra además en la presentación de cápsulas del aceite de sacha inchi bajo la marca Sacha Peru.

La Digemid en el año 1997 era la encargada de otorgar registros sanitarios a los productos considerados naturales. Actualmente tiene a su cargo otorgar esos registros la Digesa. Es decir, si una planta como por ejemplo el sacha inchi, es

convertida en aceite y en su etiqueta no especifica ninguna propiedad terapéutica, es considerado como suplemento alimenticio.

Cabe señalar que el Laboratorio Algas Marinas SAC presentó como medio probatorio el registro sanitario emitido con fecha 26 de setiembre de 2016, por lo que la Digesa autoriza el producto aceite de sachá inchi Sachá Peru Bionaturista” en presentación de cápsulas de gelatina como alimento, es decir en la etiqueta no se puede colocar ningún beneficio terapéutico relacionado con la salud, de lo contrario no se podría registrar dicho producto en Digesa sino en Digemid y sería considerado un producto medicinal.

Como se puede apreciar la única diferencia para que la Digemid considere a un producto natural para la salud, es que sea presentado en su forma farmacéutica, es decir de uso oral o tópico, sin embargo, la Digesa también otorga registros sanitarios a alimentos en presentación de cápsulas.

Cabe señalar que tal como lo establece la Digemid, “un medicamento herbario de uso medicinal es aquel producto medicinal elaborado con preparaciones herbarias, presentado en forma farmacéutica, el cual posee actividad terapéutica y cuya eficacia, seguridad y calidad ha sido demostrada científicamente ante la autoridad competente” (Ministerio de Salud s/f).

En el Perú, entonces, los productos naturales registrados como alimentos por la Digesa, deben cumplir las normas de los rotulados de alimentos, es decir no deben indicar en su etiqueta ninguna referencia a un fin medicinal o farmacéutico.

A pesar de ello, existe una falta de coordinación entre lo establecido por Digesa y Digemid, ya que queda claro que, al otorgar también Digesa registros sanitarios a alimentos en presentación de cápsulas, por ejemplo, que no son considerados productos naturales con fines medicinales o farmacológicos, se origina un problema al momento de clasificar un producto natural.

Si bien es cierto la presentación de “cápsulas” de aceite de sachá inchi Sacha Peru es conocida tradicionalmente como una presentación farmacéutica, el aceite de sachá inchi en cápsulas no cambia su naturaleza de suplemento alimenticio, está dentro de un contenedor de gelatina porque mejora el consumo del producto, limitar el registro de producto solo por su presentación de “cápsulas” se consideraría una barrera para el crecimiento de muchas empresas formales de alimentos.

La presentación del aceite de sachá inchi 100% natural en “cápsulas” se debe a que son fáciles de ingerir, al contar con sellado hermético no tienen olor ni sabor lo que facilita su ingesta, además es de rápida absorción ya que se produce en máximo 5 minutos, lo que hace que el efecto del aceite de sachá inchi sea más rápido y efectivo.

La zona gris entre Digesa y Digemid para registro de productos naturales siempre ha existido, en este caso las cápsulas de aceite de sachá inchi bajo la marca Sacha Peru ingresaría por analogía en la clase 5 donde se señala suplementos alimenticios para personas y no en la clase 29 que señala aceites alimenticios, ya que se está registrando en presentación de “cápsulas” debidamente registrado en Digesa y no en aceite.

Explícitamente no se aprecia la definición productos naturales en ninguna clase de la clasificación de Niza y además la clase 5 señala básicamente a los productos considerados farmacéuticos, sin embargo, podemos apreciar que señala a los suplementos alimenticios para personas y en las notas explicativas que benefician la salud, de esta manera se podría obtener una protección adecuada y evitar abusos del derecho que pueden llegar a afectar a las empresas.

7.3 Problemas jurídicos secundarios: N°2: ¿Fue correcta la decisión de las dos vocales para emitir un voto de discordia y señalar que si se estaba haciendo uso de la marca Sacha Peru en el mercado para distinguir sólo cápsulas conteniendo aceite de sachá inchi?

Las señoras vocales Sylvia Bazán y Virginia Rosasco emitieron un voto de discordia al amparo del artículo 165 de la Decisión 486, opinando que se debería mantener el registro de la marca Sacha Peru y logotipo (Certificado N° 151670), inscrito a favor del Laboratorio Algas Marinas S.A.C., para distinguir cápsulas conteniendo aceite de sachá inchi de la clase 5.

Las vocales analizaron si se usó la marca en un sentido más amplio, tuvieron en cuenta que la marca se encontraba en uso porque se encontraba también disponible en el mercado. Es decir, analizaron que efectivamente la distintividad de la marca Sacha Peru, se podría verificar en el mercado, donde realmente los consumidores podrán diferenciar el producto de otros competidores.

Fundamentaron su opinión sobre el uso de la marca Sacha Peru y logotipo respecto analizando lo siguiente:

1. Respecto al producto:

1.1. Beneficios del sachá inchi: Ellas realizaron una búsqueda en internet y encontraron en la página web www.andina.pe, que “el sachá inchi es una planta cuyo fruto constituye un superalimento dado que posee una serie de nutrientes entre los que destaca el omega 3, un ácido graso esencial sobre todo para la formación del cerebro en la niñez. Además, es un aliado clave en la reducción de los niveles de colesterol en sangre, entre otras propiedades nutritivas y saludables” (Zuta 2020).

1.2. Disposición del producto Sacha Peru: En una búsqueda en internet encontraron la página web www.mercadoperu.net donde se advierte que el producto identificado con la marca Sacha Peru y logotipo es descrito como “aceite de sachá inchi 100% natural, frasco 100 cápsulas”.

1.3. Registro sanitario del producto Sacha Peru: En la página web de la Digesa se pudieron verificar el registro que describe al producto identificado con el nombre Sacha Peru como “Aceite de Sacha Inchi – Sacha Peru Bionaturista, en cápsulas de gelatina, gelatinas de origen vegetal de 10 und. hasta 10000 und. en envase de *pead.pet, plg*”. Teniendo en cuenta lo mencionado, advirtieron que, si bien el aceite de sachá inchi constituye un producto alimenticio, es bueno para la salud, por cuanto contiene nutrientes y omegas, los cuales son utilizados en la reducción del colesterol en la sangre. Por ello, al ser comercializado en cápsulas, podría ser recetado por un profesional de la salud, en ese sentido, ser catalogado como una sustancia dietética para uso médico.

2. Respecto a la cantidad y modo de uso

Evaluaron si la marca ha sido usada según la cantidad y del modo al que normalmente corresponde a su naturaleza del análisis conjunto de los medios probatorios presentados, advirtiendo que las facturas presentadas acreditan que la marca Sacha Peru si ha sido usada para cápsulas conteniendo aceite de sachá inchi.

Asimismo, en el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, sobre cancelación parcial de una marca por el uso parcial de la misma, se concluye que, si bien el registro de la marca Sacha Peru fue otorgado para distinguir productos de toda la clase 5, luego de la evaluación de medios probatorios, estos acreditan el uso de la marca Sacha Peru y logotipo únicamente respecto de cápsulas conteniendo aceite de sachá inchi.

Afirmaron que el producto sobre el cual se habría acreditado el uso de la marca se encuentra comprendido dentro del género “sustancias dietéticas para uso médico”. Sin embargo, si se tiene en cuenta que dicho género contiene otros productos no similares entre sí, por cuanto cada uno es el resultado de un proceso distinto de elaboración y cuenta con finalidades particulares, correspondería continuar con el

registro de la marca Sacha Inchi inscrito a favor del Laboratorio Algas Marinas SAC, únicamente para distinguir cápsulas conteniendo aceite de sachá inchi de la clase 5.

Efectivamente, el titular de la marca Sacha Peru no cumplió con acreditar su uso para toda la clase que la distingue; por tal motivo, las vocales opinaron acertadamente que se debió cancelar parcialmente el registro, solo a cápsulas conteniendo aceite de sachá inchi de la clase 5.

En atención a ello,

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual estableció mediante la Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI, que modifica parcialmente el Precedente de Observancia Obligatoria, emitido mediante Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI, de fecha 8 de noviembre de 2005 que constituye precedente de observancia obligatoria sobre los criterios para la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, en los términos que se indican a continuación:

(...)

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 (Indecopi 2016).

Es decir, el titular de una marca es el encargado de probar que su marca ha sido usada en el mercado para identificar los productos que ha detallado en la clase

donde solicito el registro, si no lo acredita, corresponde reducir los productos solo a aquellos en los cuales que ha logrado demostrar su uso.

Es importante señalar la Decisión 486 en su artículo 165, a diferencia de la Decisión 344, hace referencia a que la autoridad puede ordenar una reducción en la lista de productos que pertenecen a una clase, pero no hace ninguna referencia a que el interesado pueda a su libre albedrío optar por hacerlo.

A criterio de la Sala, la intención de la norma es tener un registro de marcas cuyo uso se acredite realmente mas no para sus similares, no se puede ir contra la finalidad de la acción de cancelación y mucho menos se puede ampliar las listas de productos del registro de la marca. Recordemos que la Decisión en su artículo 139 inciso f) señala que el titular de una marca debe señalar expresamente los productos para los que solicita la inscripción de su marca.

Se debe tener en cuenta que la acción de cancelación tiene la finalidad garantizar que la marca no caiga en desuso y sea usada conforme al registro concedido por Indecopi, identificando el producto específico que se pretende proteger. Cuando la autoridad determina, luego del análisis de los medios probatorios por parte del titular, que éste no ha utilizado la marca para todos los productos que expresamente ha señalado en su solicitud de registro y la cancela parcialmente, se pueden evitar abusos del derecho que afectarían a los titulares si la decisión fuera cancelar la marca en su totalidad.

De esta manera, la autoridad busca descongestionar el registro de marcas, que las marcas registradas sean realmente usadas para aportar a un mercado que genere eficiencia para resguardar los derechos de los consumidores, ya que, si dichas marcas no son usadas, originarían una carga económica puesto que existirían límites para los nuevos competidores.

Cabe señalar que en la cancelación parcial del registro de una marca un tercero no puede automáticamente pretender registrar una marca idéntica o similar, es la autoridad quien analizará el registro de dicha marca cada caso en concreto.

7.4. Problemas jurídicos secundarios: N°3 ¿Una empresa de origen estadounidense, que pretende cancelar la marca SACHA PERU, podría provocar engaño e inducir a error a los consumidores respecto la procedencia geográfica del producto si ejerce su derecho preferente al lograr cancelarla?

El artículo 168 de la Decisión 486 señala que “La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa” (2000: 39). Es decir, se señala un límite hacia el pasado contrariamente a lo estipulado en la Decisión 344 que otorgaba al derecho de preferencia efectos jurídicos amplios.

Como puede apreciarse, es posible que el accionante que consiguió la cancelación pueda ejercer su derecho de preferencia si cumple con presentar ante la autoridad los documentos exigidos en el tiempo requerido.

El Tribunal de justicia de la Comunidad Andina ha señalado que “es importante destacar que el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir con su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido. Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada (2020: 9).

Sera el Indecopi, quien luego de evaluar la solicitud del registro de la marca que el accionante logró cancelar, examinará si el registro cumple con todo lo señalado por la norma, tal como lo estableció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2020).

En este caso, el accionante es decir la empresa estadounidense Nutricorp LLC, que solicitó la cancelación del registro conformado por la marca Sacha Peru, podría ejercer su derecho preferente de solicitar dicho registro o uno similar.

Para analizar las implicancias que tendría que se le otorgue al accionante de una nacionalidad diferente a la peruana el registro de la marca Sacha Peru, es de vital importancia señalar que dicha marca no es una marca como cualquier otra marca en el mercado, sino su misma composición representa que el producto está elaborado con sachá inchi, esta planta originaria de la selva peruana, considerada desde la antigüedad como uno de los alimentos más importantes y solicitados por los consumidores a nivel mundial.

Al respecto cabe señalar que uno de los atributos más importantes dentro de la decisión de compra especialmente en productos naturales, es el origen del producto por las plantas que contiene, en este sentido el producto los consumidores asocian al observar la marca Sacha Peru que es un producto originario del Perú que cuenta con ese valor agregado, la de usar una planta de origen peruano con efectos multiplicadores para la salud de las personas, de la que todos los peruanos nos sentimos orgullosos.

Para determinar las consecuencias que podrían originar el uso de una marca que representa un producto de origen peruano y no solo eso, sino que en su composición está descrito el nombre de Perú, tenemos que analizar la Decisión 486, artículo 135° literal i, que señala “no podrán registrarse como marcas los signos que: i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características,

cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate” (2000: 30).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 38-IP-99, marca: LEO, publicado en la Gaceta Oficial N° 419, de fecha 17 de marzo de 1999 que: “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor” (2000: 7).

Es decir, lo que se pretende es proteger al consumidor de ser víctima de un engaño y que pueda tomar la decisión de compra de un producto con una información clara transparente y verdadera.

El artículo 137° de la Decisión 486, establece con relación a la irregistrabilidad por la existencia de indicios razonables de competencia desleal que, “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro” (2000: 32).

Asimismo, el artículo 259° de la Decisión 486, señala en el literal a) que “Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

En este sentido son los competidores quienes deben desarrollar sus actividades en un ambiente donde exista una sana y honesta competencia.

Tal como lo establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece (2006: 32).

Al respecto, el sistema de protección al consumidor tiene como objetivo impedir que el consumidor vea defraudadas sus expectativas por defectos en la información que recibe de las empresas que le proveen de bienes y servicios, así como por su falta de idoneidad, tal como lo señala Stucchi (2005).

En el sistema de marcas el riesgo de confusión es de carácter normativo y se basa en el principio de registro, es decir que la protección se basa en una marca debidamente registrada en Indecopi y el principio de especialidad, es decir un tercero puede solicitar el registro de una marca similar o idéntica a otra debidamente registrada siempre y cuando distinga productos o servicios completamente distintos y evidentemente no vinculados a la marca debidamente registrada.

En cuanto a la delimitación de competencias en materia marcaria, se reitera que el artículo 98° del Decreto Legislativo N° 1075 - Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, si bien señala que las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, referidos a algún elemento de la propiedad industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, estén o no inscritos, serán de exclusiva competencia de la autoridad nacional competente en materia de propiedad industrial, colegido con la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1044, el cual aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal, preceptúa que las

denuncias sobre actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual serán de competencia de la Comisión de Signos Distintivos siempre que sean presentadas por el titular del respectivo derecho o por quien hubiese sido expresamente facultado para tal fin.

De lo que se infiere que en caso de actos de competencia desleal que afecten derechos de propiedad intelectual (como en el caso de las marcas) la autoridad nacional competente a la cual concierne conocer y resolver la denuncia es la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi.

De otro lado, en cuanto a la diferencia existente, entre las figuras de confusión desleal y la confusión marcaria se establece que si bien ambas tienen similitudes y diferencias las normas que las regulan no entran en conflicto, por el contrario, los vacíos de las leyes de marcas, son complementados, por las normas contra la competencia desleal, regulación que se puede verificar, entre otros aspectos, por ejemplo, por cuanto el Decreto Legislativo N° 1044, que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal, regula que la competencia para conocer y sancionar actos de confusión vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual, corresponde a la Comisión de Signos Distintivos. A fin de esclarecer las similitudes y diferencias sobre el particular, se presenta, a continuación, un cuadro de elaboración propia, basado en el análisis de las normas involucradas y el análisis de Monteagudo (1995), como sigue:

CONFUSIÓN MARCARIA	CONFUSIÓN DESLEAL
<p>La confusión marcaria está regulada por el derecho de marcas, Decreto Legislativo N° 1075 - Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y demás normas de la especialidad.</p>	<p>La confusión desleal está regulada por el derecho o las leyes contra la competencia desleal, Decreto Legislativo N° 1044, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal y normas de la especialidad</p>
<p>Las leyes de marcas se ocupan de la protección jurídica de estos signos distintivos (Monteagudo 1995: 133).</p>	<p>Las leyes de competencia desleal, (...) persiguen el aseguramiento de la operatividad de la competencia económica en interés de todos los partícipes en el mercado o de la competencia como principio básico del sistema. (Monteagudo 1995: 133).</p>
<p>Atenta contra la propiedad industrial</p>	<p>Atenta contra el mercado, el sistema de la libre competencia.</p>
<p>Este acto de Confusión marcaria es de competencia de la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) (artículo 4 numeral 4.2 de Decreto Legislativo N° 1075)</p>	<p>El acto de confusión desleal (que implique competencia desleal) es conocido de manera general por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, y Sala de Defensa de la Competencia.</p> <p>Pero cuando se trata de Actos de competencia desleal vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual es de conocimiento de la Comisión de Signos Distintivos de conformidad con la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal y el artículo 98 del Decreto Legislativo N° 1075 - Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.</p>

Adicionalmente, se precisa que, en el hipotético caso de obtener la empresa norteamericana Nutricorp LLC el registro de la marca Sacha Peru a su favor (ejerciendo su derecho preferente), correspondería declarar la nulidad absoluta de dicho registro, ya sea de oficio por parte del propio Indecopi o a pedido de cualquier ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172° de la Decisión 486 que establece que: “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135” (2000: 40).

Para que resulte aplicable la causal de nulidad absoluta, primero, Indecopi debería otorgar a Nutricorp LLC el registro de la marca Sacha Peru.

De otorgarse dicho registro, este sería contrario a la norma y podría solicitarse su nulidad absoluta, al enmarcarse dentro de las causales de nulidad absoluta contempladas en el primer párrafo del artículo 134 (Decisión 486 2000: 29) y los numerales i), l) y p) del artículo 135 (30-31) de la norma bajo comento, que preceptúan que la naturaleza del producto o servicio al cual se aplicará una marca no debe ser obstáculo para su registro, y que no se pueden registrar como marcas signos que engañen al público en particular por su procedencia geográfica o que consistan en una indicación geográfica nacional.

Verificando que, respecto al registro de la marca Sacha Peru por parte de Nutricorp LLC existe un riesgo total e inevitable de que tanto los medios comerciales como el público en general se confundan y engañen, suponiendo erróneamente que esta tiene un origen geográfico nacional (peruano).

Adicionalmente, correspondería a Indecopi evaluar que no podría de ninguna forma registrarse a favor de Nutricorp LLC la marca Sacha Peru, por cuanto sería idéntica a la registrada anteriormente por la empresa nacional Laboratorio Algas Marinas SAC. En consecuencia, debido al prestigio y reputación comercial de esta última,

existan indiscutibles posibilidades de causar riesgo de confusión o de asociación, es decir, el numeral a) del artículo 136 (Decisión 486 2000: 31).

De otro lado, en cuanto a la verificación respecto al ejercicio del derecho preferente por parte de la empresa Nutricorp LLC, que pudiera generar la posible nulidad absoluta. Cabe mencionar que se hizo la consulta respectiva ante diversas instancias de Indecopi, procediendo a realizar la búsqueda a través de internet en la página web, de diferentes maneras a fin de obtener dicha información; sin embargo, no ha sido posible ubicarla. De igual manera, se intentó por comunicación vía telefónica y hasta el momento de la elaboración del presente documento, tampoco se ha podido obtener una respuesta favorable.

VIII. CONCLUSIONES

- La marca representa un signo que diferencia un producto en el mercado. Si el titular de la misma no la usa, un tercero interesado puede iniciar una acción de cancelación de marca, quien tendrá un derecho preferente para registrar una similar o idéntica.
- Con la acción de cancelación, se busca descongestionar el registro de marcas, que las marcas registradas sean realmente usadas para aportar a un mercado que genere eficiencia para resguardar los derechos de los consumidores. Si dichas marcas no son usadas, originan una carga económica puesto que existirían límites para que nuevos competidores ingresen al mercado con marcas que sí podrían ser usadas.
- Actualmente se ha experimentado una evolución tecnológica y digital. La internet se ha convertido en indispensable para el marketing digital de cualquier marca, ya que es un medio poderoso para su divulgación y publicidad. Las empresas tienen la oportunidad de promocionar y posicionar sus marcas en este modelo que garantiza su visibilidad, creando una

conexión entre la marca y el cliente potencial a nivel mundial a través de la web, redes sociales, etc. Es decir, es inimaginable para los empresarios un mundo sin internet. Por ello, el Indecopi no debería desaprovechar los recursos tecnológicos actuales, debiendo considerar para analizar el uso de una marca en el mercado, su presencia a través de la publicidad en internet.

- El Tribunal Justicia de la Comunidad Andina, en diversas Interpretaciones Prejudiciales, ha establecido que, lo señalado por la Decisión 486 en su artículo 165, es proteger también al titular de una marca que invierte dinero y tiempo en publicitar y poner a su disposición de los consumidores pero que sin embargo no logra concretar una gran cantidad de venta de sus productos amparándolo por la norma porque está haciendo uso real de su marca.
- Se puede acreditar que una marca está siendo usada cuando los productos han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado. Es decir, Indecopi no solo debería considerar como fundamentales los medios probatorios puestos en el comercio donde se utilizan los documentos contables como boletas o facturas, sino que también debe considerar que el proceso de publicidad y compra se ha transformado. La internet es un elemento importantísimo para una estrategia global de posicionamiento de marca de un producto, que no solamente demuestra la intención de usar la marca, sino que la misma está en el comercio y es accesible a los consumidores.
- Las normas no están diseñadas para afectar a los titulares de las marcas que hacen uso de ellas ni pretenden generar confusión en los consumidores. Por este motivo, la autoridad competente, en este caso Indecopi, debe hacer un análisis detallado en el que se usa la marca. De lo contrario, puede existir un gran daño a los titulares de las marcas diligentes quienes verían afectado todo su trabajo, esfuerzo y dedicación para desarrollar una marca que goce de prestigio. Además, los consumidores se verían confundidos con la

aparición de una marca que usan, pero que por la cancelación indebida podría pertenecer al accionante de la cancelación de dicha marca si hace uso de su derecho de preferencia y la autoridad competente le otorga dicho registro.

- La Clasificación de Niza no señala explícitamente la palabra productos naturales en ninguna clase. La clase 5 comprende especialmente los productos farmacéuticos; sin embargo, podemos apreciar que señala a los suplementos alimenticios para personas y en las notas explicativas señala a los suplementos alimenticios que benefician la salud. Al ser el aceite de sachá inchi un alimento con extraordinarios beneficios para la salud, ingresaría en su presentación de cápsulas por analogía al pertenecer a la familia de aceites beneficiosos para la salud en la clase 5.
- Existe una falta de coordinación entre las normas de Digesa y Digemid, ya que queda claro que al otorgar también Digesa registros sanitarios a suplementos alimenticios en presentación de cápsulas que no son considerados productos naturales con fines medicinales o farmacológicos, se origina un problema al momento de clasificar un producto natural en la clasificación Niza.
- La empresa titular de la marca Sacha Peru solo ha acreditado el uso de la marca Sacha Peru para distinguir únicamente capsulas conteniendo aceite de sachá inchi. Por tal motivo, las vocales opinaron acertadamente al señalar que debería mantenerse el registro de dicha marca en la clase 5 pero sólo para distinguir cápsulas conteniendo aceite de sachá inchi, es decir procedería una cancelación parcial del registro.
- Si el consumidor aprecia la marca Sacha Peru, podrá determinar que esta se relaciona con un producto que es elaborado en el Perú y que contiene una planta de origen nacional. De esta forma, si un agente económico como Nutricorp LLC., de los Estados Unidos, lograra registrar dicha marca como

suya, haciendo uso de su derecho preferente, estaría induciendo a error a los consumidores, respecto al origen de un producto, lo que perjudica además al titular de marca que realmente la usó.

IX. BIBLIOGRAFÍA

COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO (PROMPERÚ)

s/f *Súper Foods Perú*. Consulta: 16 de abril de 2022.
<https://peru.info/es-pe/superfoods/detalle/super-sacha-inchi>

COMUNIDAD ANDINA (CAN)

s/f *¿Quiénes somos?* Consulta: 15 de junio de 2022.
<http://www.comunidadandina.org/quienes-somos/2022>

DECISIÓN 486

2000 *Régimen común sobre propiedad industrial*. Lima, 14 de setiembre. Consulta: 14 de marzo de 2022.
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3468565/02.++01-Decision486.pdf>

DECRETO LEGISLATIVO N° 1062

2008 *Decreto Legislativo que aprueba la ley de inocuidad de los alimentos*. Lima, 28 de junio. Consulta: 22 de junio de 2022.
<https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01062.pdf>

DECRETO LEGISLATIVO N° 1075

2008 *Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. Lima, 27 de junio. Consulta: 14 de marzo de 2022.
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3918907/DL+1075.pdf>

DECRETO SUPREMO N° 010-97-SA

1997 *Reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos y afines para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Salud N° 26842*. Lima, 23 de diciembre. Consulta: 27 de junio de 2022.
https://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/DECRETOS_UPREMON010-97-SA.pdf

ESTUDIO TRAZONA Y ASOCIADOS

2020 *Registro de marca: ¿Por qué es importante conocer sobre la clasificación Niza?* Lima, 26 de noviembre. Consulta: 15 abril 2022
<https://estudiotarazona.com/registro-de-marca-por-que-es-importante-conocer-sobre-la-clasificacion-niza>

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos

2001 *Tratado sobre Derecho de marcas*. Madrid: Marcial Pons.

GAMBOA, Patricia

2006 “La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial”. *Revista de Derecho Administrativo*, Lima, número 2, pp. 225-236. Consulta: 22 de abril de 2022.
<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/16340/16748>

GÓMEZ, Hugo

2018 “El principio de la primacía de la realidad en la jurisprudencia sobre la propiedad industrial del Tribunal de la Comunidad Andina”. *The Trademark Reporter*, volumen 108, número 3.

GRANDE, Ildefonso

2006 *Conducta real del consumidor y marketing efectivo*. Madrid: ESIC Editorial.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI)

2016 “Modificación del precedente de observancia obligatoria establecido mediante la Resolución N° 1183-2015/TPI-INDECOPI, referido a la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486”. *El Peruano*. Lima, 6 de setiembre. Consulta: 13 de marzo de 2022.
<https://repositorio.indecopi.gob.pe/handle/11724/5451>

2017 *Clasificación Internacional de Productos y Servicios*. Lima, 1 de octubre. Consulta: 13 de marzo de 2022.
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/0/TitulosClasificacionNiza2017.pdf>

KOTLER, Philip y Gary ARMSTRONG

2013 *Fundamentos de marketing*. Undécima edición. México: Pearson.

KRESALJA, Baldo

2008 “El uso de la marca registrada en el Perú”. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, Lima, número 4, pp. 303-340.

LEÓN, Gustavo

2015 *Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y comentarios.* Lima: Thomson Reuters.

LEY GENERAL DE SALUD N° 26842

1997 *Establece las normas generales para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, productos galénicos, recursos terapéuticos naturales, productos cosméticos, sanitarios, de higiene personal y doméstica e insumos, instrumental y equipo de uso médico-quirúrgico u odontológico.* Lima, 15 de julio. Consulta: 15 de junio de 2022. <http://www.essalud.gob.pe/transparencia/pdf/publicacion/ley26842.pdf>

LINDLEY-RUSSO, Alfredo

2008 “Apuntes sobre la cancelación marcaria en el Perú”. *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual.* Lima, volumen 4, número 7, pp. 232-233. Consulta: 5 de mayo 2022. <https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/view/31/27>

MINISTERIO DE SALUD

2010 *Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA). Órgano del Ministerio de Salud del Perú.* Consulta: 2 de mayo de 2022. <http://www.digesa.minsa.gob.pe/institucional1/institucional.asp>

s/f *Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID). Órgano del Ministerio de Salud del Perú.* Consulta: 2 de mayo de 2022. <https://www.digemid.minsa.gob.pe>

MONTEAGUDO, Montiano

1995 *La protección de la marca renombrada.* Madrid: Civitas.

STUCCHI, Pierino

2005 “El engaño, la confusión y la explotación de la reputación ajena como actos de competencia desleal y como infracciones publicitarias”. *Ius et Veritas.* Lima, número 31, pp. 41-58. Consulta: 18 de junio de 2022. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12408>

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

2000a Proceso 38-IP-99. Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.* Lima, 28 de febrero. Año XVI, número 539. Consulta: 10 de mayo 2022. <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/gace539.pdf>

2000b “Interpretación Prejudicial N°: 15-IP-99”. *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena,* año XVI, número 58. Lima, 26 de enero. Consulta: 22 de abril de 2022. <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/gace528.pdf>

- 2012 *Proceso 60-IP-2012. Interpretación prejudicial de los artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.* Quito, 24 de octubre. Consulta 18 de junio de 2022.
<https://www.tribunalandino.org.ec/ips/Pr60ip2012.pdf>
- 2020 *Proceso N° 179-IP-2019.* Quito, 8 de noviembre. Consulta: 10 de mayo de 2022.
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/179_IP_2019.pdf
- 2021 *Proceso 209-IP-2019. Sobre cancelación del registro por falta de uso de la marca Bulgari.* Quito, 22 de abril. Consulta: 10 de mayo de 2022.
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/209_IP_2019.pdf
- 2022 *Interpretación Prejudicial N° 313-IP.* Quito, 9 de marzo. Consulta: 10 de mayo de 2022.
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/313_IP_2021.pdf
- ZUTA, Luis
- 2020 “¡Joya amazónica! Producción de sachá inchi mejorará con innovadora tecnología peruana”. *Andina*. Lima, 8 de octubre. Consulta: 10 de mayo de 2022. <https://andina.pe/agencia/noticia-joya-amazonica-produccion-sacha-inchi-mejorara-innovadoretecnologia-peruana-816846.aspx>



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° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD

ACCIONANTE : NUTRICORP LLC.

EMPLAZADA : LABORATORIO ALGAS MARINAS S.A.C.

Cancelación de registro de marca por falta de uso

Lima, dieciocho de febrero de dos mil veintidós.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 25 de setiembre de 2020, Nutricorp LLC. (Estados Unidos de América) solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca de producto constituida por la denominación SACHA PERU y logotipo, conforme al modelo, (Certificado N° 151670), registrada a favor de Laboratorio Algas Marinas S.A.C. para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial¹, por cuanto la referida marca no ha sido usada por su titular o licenciatario o persona autorizada alguna en los últimos tres años.



Con fecha 20 de enero de 2021, la emplazada absolvió el traslado de la cancelación interpuesta manifestando lo siguiente:

- (i) Su empresa se especializa en la elaboración de productos naturales con fines alimenticios, saludables y de belleza por más de 30 años, bajo su marca principal BIONATURISTA DEL BIÓLOGO BLAS SILVA, lo que la ha hecho merecedora de cinco certificaciones internacionales.

¹ Distingue productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, cápsulas para medicamentos.



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

RESOLUCIÓN N° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD

- (ii) Uno de sus productos bandera debido a su mayor aceptación a nivel nacional e internacional es justamente el identificado con su marca SACHA PERU y logotipo, la cual se viene utilizando de manera continua e ininterrumpida desde que obtuvo su registro sanitario y marcario.
- (iii) Su producto se exhibe en vitrinas a nivel nacional e internacional, no solo en su cadena de distribuidores, sino en diferentes tiendas de productos naturales, por lo que la accionante ha actuado de forma maliciosa y con mala fe. En ese sentido, solicita que se le imponga el pago de costas y costos.

Adjuntó medios probatorios, tales como, copia de su registro sanitario, relación de facturación de productos durante los años 2016 al 2020 e imágenes de su producto en distintas presentaciones.

Mediante Resolución N° 1980-2021/CSD-INDECOPI de fecha 20 de mayo de 2021, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la acción de cancelación interpuesta y CANCELÓ el registro de la marca.

Consideró lo siguiente:

Respecto de la temeridad de la presente acción

- (i) El tercer párrafo del artículo 146 de la Decisión 486 señala que las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. Por su parte, el artículo 55 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que "(...) Las oposiciones temerarias serán sancionadas con multa de hasta cincuenta (50) UIT.
- (ii) De lo mencionado, se advierte que en un procedimiento de cancelación no resulta aplicable evaluar la sanción prevista en caso se considere que se ha presentado de mala fe.

Análisis del uso de la marca

- (iii) No ha quedado acreditada la comercialización efectiva de los productos identificados con la marca SACHA PERU y logotipo, por cuanto no se han presentado pruebas que demuestren la adquisición de dichos productos por parte de los consumidores, siendo que si bien la emplazada ha presentado unos listados, en los que se detallan las ventas efectuadas de su producto "CAPS. SACHA PERU 100 UND" dentro del periodo de prueba, dichos documentos, por sí solos, no brindan certeza respecto de su contenido al ser documentos de parte, debiendo ser sustentados en documentos adicionales (tales como facturas o boletas de venta) que puedan corroborar la información ahí indicada.



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

RESOLUCIÓN N° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD

- (iv) Del mismo modo, la copia del registro sanitario adjuntado y la fotografía del producto no consisten en medios probatorios idóneos para demostrar el uso efectivo de la marca en cuestión en el mercado para identificar productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 18 de junio de 2021, Laboratorio Algas Marinas S.A.C. interpuso recurso de **apelación** manifestando lo siguiente:

- (i) Su empresa se especializa en la elaboración de productos naturales con fines alimenticios, saludables y de belleza por más de 30 años, bajo la marca principal BIONATURISTA DEL BIÓLOGO BLAS SILVA, lo que la ha hecho merecedora de cinco certificaciones internacionales.
- (ii) Ha acreditado que su producto se comercializa desde el año 2016 hasta la fecha.
- (iii) La Primera Instancia no ha valorado el listado de ventas presentado, el cual tiene carácter de declaración jurada, siendo que si era necesario que se corrobore dicha información se le debió requerir que adjunte las facturas o boletas.
- (iv) La accionante ha actuado de forma maliciosa, por lo que solicita que se le imponga el pago de costas y costos.

Adjuntó medios probatorios consistentes en facturas y boletas de venta.

Con fecha 2 de diciembre de 2021, Nutricorp LLC. absolvió el traslado de la apelación presentada manifestando lo siguiente:

- (i) La Resolución N° 1980-2021/CSD-INDECOPI ha sido emitida correctamente, habiéndose pronunciado la Primera Instancia sobre todos los argumentos expuestos a lo largo del procedimiento.
- (ii) En las boletas y facturas presentadas por la emplazada se aprecia la comercialización del producto ACEITE SACHA INCHI, es decir, un “*aceite comestible*” que pertenece a la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, y que no corresponde a un producto farmacéutico que distingue la marca objeto de cancelación.
- (iii) El hecho que la emplazada inserte el aceite en pequeñas cápsulas para su ingesta en una medida o cantidad recomendada no lo hace un producto farmacéutico ni un medicamento.

En efecto, en las cápsulas de gelatina y gelatina vegetal que comercializa la emplazada se incorpora aceite de sachá inchi (aceite comestible), y no un fármaco o sustancia médica con transformación farmacológica.

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
*Sala Especializada en Propiedad Intelectual***RESOLUCIÓN N° 0218-2022/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD**

Es decir, el hecho de que una sustancia esté contenida en cápsulas no convierte a estas en medicamentos ni en productos farmacéuticos.

- (iv) Asimismo, la gran mayoría de las boletas y facturas que adjunta la empresa peruana se refieren a la comercialización de ACEITE SACHA INCHI 250 ML. – sin que aparezca la marca conforme se encuentra registrada.
- (v) En algunos comprobantes aparece la descripción “CAPS SACHA PERU 100 UND.”, pero no se evidencia el uso de la marca mixta tal como fue registrada.
- (vi) De hecho, la gran mayoría de marcas que distinguen en el mercado algún producto que contiene aceite de sachá inchi se encuentran registradas en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, tales como, las siguientes:

Marca	Certificado	Distingue
 CloudForest Peru SUPER SACHA INCHI	301203	Aceites para uso alimenticio, semillas procesadas.
WIRAKUNA INKA  SACHA INCHI	284253	Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio.
SACHA INCHI PRINSNATUR	208228	Embutidos, jamonada, jamones, pastel de jamón, hot dog, chicharrón de prensa, chorizos, salchichas, salchichón, mortadela, carne de cerdo, de res, de aves y carne de caza; extractos de carne, pescado, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, gelatinas, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

- (vii) El registro sanitario referido al producto identificado con la marca SACHA PERU presentado por la emplazada ha sido otorgado por la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, que otorga autorizaciones para alimentos y bebidas de consumo humano, mas no para medicamentos o productos farmacéuticos, lo cual corresponde a la DIGEMID.



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° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD

(viii) En este sentido, sin perjuicio de determinar que las pruebas de uso resultan insuficientes para acreditar la efectiva comercialización de la marca objeto de cancelación, es claro que la emplazada no ha demostrado el uso en el mercado de su marca para identificar productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial para los que se encuentra registrada.

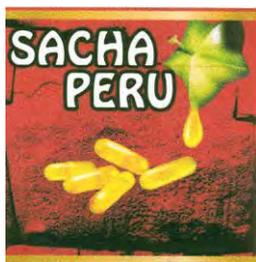
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si se ha acreditado el uso de la marca de producto SACHA PERÚ y logotipo (Certificado N° 151670), para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que con fecha 30 de abril de 2009, Laboratorio Algas Marinas S.A.C. (Perú) obtuvo el registro de la marca de producto constituida por la denominación SACHA PERU escrita en letras características y la representación estilizada de una planta que presenta una gota y debajo cinco cápsulas, en la parte superior e inferior, una franja horizontal, y el fondo está representado por una pared de piedras, todo en los colores rojo, negro y blanco; amarillo y verde en diversas tonalidades; conforme al modelo, para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, cápsulas para medicamentos de la **clase 5** de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 151670, con vigencia hasta el 30 de abril de 2029.





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

RESOLUCIÓN N° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD

2. Cancelaciones 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 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:



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

RESOLUCIÓN N° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD

1. 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
2. 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 jurisprudencia² – *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.

² 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° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD

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 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 2005³ (*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 2016⁴, 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.

³ 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.

⁴ 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.



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

RESOLUCIÓN N° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD

- (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:

- 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 486⁵.

⁵ Artículo 139.- “El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:



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

RESOLUCIÓN N° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD

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.

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 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.

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° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD

2.3 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)⁶ 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)⁷, dichas pruebas no serán idóneas

⁶ 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.

⁷ 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.



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° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD

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.

3. Uso de la marca SACHA PERU y logotipo (Certificado N° 151670)

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:

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° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD

- 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.

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, durante 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, SACHA PERU y logotipo, la emplazada presentó los siguientes medios probatorios:

- i) Listado elaborado por la parte conteniendo información sobre ventas realizadas de los productos “ACEITE SACHA INCHI 250ML” y/o “CAPS. SACHA PERU 100 UND” entre los años 2016 al 2020.
- ii) Copia de “*Registro sanitario para la puesta en el mercado nacional de alimentos y bebidas de consumo humano*” emitido con fecha 26 de setiembre de 2016 por DIGESA a nombre de la emplazada, en cuyo literal C referido a la casilla “*Alimentos y bebidas*”, describe al producto “*ACEITE SACHA INCHI-SACHA PERU “BIONATURISTA en cápsulas de gelatina, gelatina vegetal de 10 und. Hasta 10000 und. en envases de pead, pet, plg”*”.
- iii) Cinco fotografías de un envase identificado con el signo SACHA PERU y logotipo, conforme se aprecia, a manera de ejemplo, a continuación:



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI

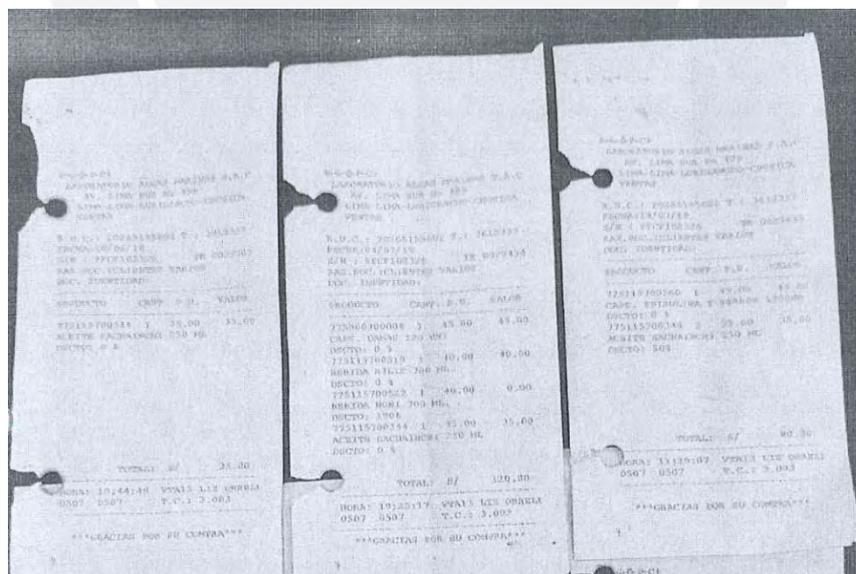
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD



- iv) Copia de fotografías de 49 boletas de venta físicas, en las cuales no es posible verificar fecha de emisión ni descripción del producto por cuanto son ininteligibles, conforme se aprecia, a manera de ejemplo, a continuación:



- v) Copia de 284 facturas de venta electrónicas emitidas por la emplezada entre el 30 de noviembre de 2018 al 18 de noviembre de 2020 por la comercialización de diversos productos, entre ellos, "ACEITE SACHAINCHI 250ML" y "CAPS. SACHA PERU 100 UND".

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

RESOLUCIÓN N° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD

- vi) Copia de 49 facturas y boletas de venta emitidas por la emplazada entre el 4 de octubre de 2017 al 24 de octubre de 2018 por la comercialización de diversos productos, entre ellos, “ACEITE SACHAINCHI 250ML” y “CAPS. SACHA PERU 100 UND”.
- vii) Copia impresa de diversas páginas web, tales como, www.mercadoperu.net, www.tienda.ricatierra.com.pe, www.herbánica.com, en las que se ofrece en venta un producto identificado como “SACHA PERU X120 UNIDADES CAPSULAS”, “CAPSULAS SACHA PERU X 100 UNIDADES BIONATURISTA” o “SACHA PERU CAPSULAS”, conforme se aprecia, a manera de ejemplo, a continuación:



Al respecto, la Sala ha podido ingresar a los enlaces consignados por la emplazada, verificando dos de las mencionadas páginas a color conforme se advierte a continuación:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

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

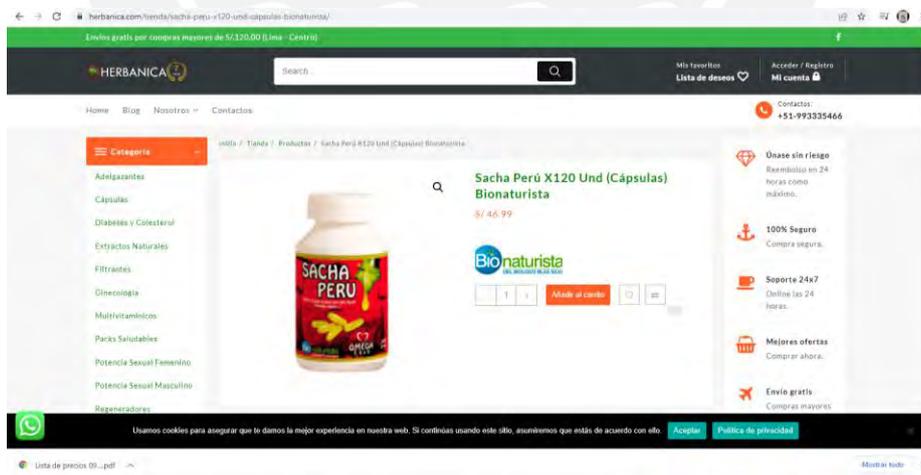
RESOLUCIÓN N° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD

Página web: www.tienda.ricatierra.com.pe



Página web: www.herbánica.com



Previamente al análisis de los medios probatorios presentados por la emplazada, la Sala conviene en señalar que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 165 de la Decisión 486, teniendo en consideración que la presente acción de cancelación ha sido interpuesta el 25 de setiembre de 2020, debe acreditarse el uso de la marca de producto SACHA PERU y logotipo dentro del periodo comprendido **entre el 25 de setiembre 2017 al 25 de setiembre de 2020.**

M-SPI-01/01

16-26



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° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD

Por lo indicado, no serán tomadas en cuenta:

- El detalle de ventas realizadas antes del 25 de setiembre de 2017 en el listado presentado por la emplazada.
- Fotografías de 49 boletas de venta físicas, en las cuales no es posible verificar fecha de emisión por cuanto son ininteligibles.
- Facturas de venta electrónicas emitidas con posterioridad al 25 de setiembre de 2020.

Asimismo, si bien las copias impresas de páginas web e imágenes presentadas no cuentan con fecha, considerando que la descripción de los productos consignada en los comprobantes de pago presentados coincide con las características de los productos que aparecen en dichas imágenes, serán evaluadas de forma complementaria a los mencionados comprobantes que sí cuentan con fecha cierta.

Cabe precisar que la marca SACHA PERU y logotipo se encuentra registrada para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, cápsulas para medicamentos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

De la revisión de los demás medios probatorios presentados a fin de acreditar el uso de la marca de producto SACHA PERU y logotipo (Certificado N° 151670) para identificar productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, se advierte lo siguiente:

a) Respecto al uso del signo objeto de cancelación

- Los listados de ventas presentados, facturas electrónicas, así como facturas y boletas de venta consignan como signos que identifican a los productos comercializados las denominaciones "ACEITE SACHA INCHI 250ML" y/o "CAPS. SACHA PERU 100 UND".
- En las impresiones de capturas de pantalla e imágenes presentadas se observa un envase identificado con el signo SACHA PERU y logotipo con la descripción de que contiene 100 unidades de cápsulas, por lo que evaluadas dichas

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual****RESOLUCIÓN N° 0218-2022/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD**

imágenes conjuntamente con los documentos contables presentados, es posible considerar que la descripción “CAPS. SACHA PERU 100 UND” consignada en dichos documentos, hace referencia al mencionado producto, conforme se aprecia a continuación:



En tal sentido, de la valoración en conjunto de los medios probatorios detallados anteriormente, la Sala advierte que la emplazada ha utilizado el siguiente signo:



En el presente caso, se advierte que tanto la marca objeto de cancelación como el signo utilizado están constituidos por la denominación SACHA PERU en letras mayúsculas de color blanco con borde negro, acompañada de la figura de una planta de la cual cae una gota, y en la parte inferior la imagen de 5 cápsulas de color amarillo dispuestas de forma irregular, tal como se observa a continuación:

Marca registrada	Signo utilizado

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

RESOLUCIÓN N° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD

- El sacha inchi (*Plukenetia volubilis*) es una planta cuyo fruto constituye un superalimento, dado que posee una serie de nutrientes entre los que destaca el omega 3, un ácido graso esencial sobre todo para la formación del cerebro en la niñez. Además, es un aliado clave en la reducción de los niveles de colesterol en sangre, entre otras propiedades nutritivas y saludables⁸.
- Conforme se advierte de los comprobantes de pago presentados y según la información verificada por la Sala en diversas páginas web⁹, el aceite de sacha inchi también es comercializado en botellas, tal como se aprecia a continuación:



Teniendo en cuenta lo mencionado, es posible concluir que el aceite de sacha inchi constituye un producto alimenticio que, si bien puede ser utilizado como suplemento nutricional y comercializado en cápsulas, no corresponde a ningún producto incluido en el distingue de la marca objeto de cancelación, especialmente un producto farmacéutico o de uso médico.

c) Respecto a la cantidad y modo de uso

Teniendo en cuenta lo señalado en los literales a) y b), no corresponde pronunciarse sobre el particular.

4. Conclusión

Por lo anteriormente expuesto, corresponde —al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486— cancelar el registro de la marca SACHA PERU y

⁸ Fuente: <https://andina.pe/agencia/noticia-joya-amazonica-produccion-sacha-inchi-mejorara-innovadora-tecnologia-peruana-816846.aspx>

⁹ Tales como las siguientes:

- <https://www.wong.pe/aceite-sacha-inchi-olivos-del-sur-extra-virgen-botella-250-ml-487567/p>
- <https://www.b2peru.pe/es/product/1506/aceite-extra-virgen-de-sacha-inchi-kimina>



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° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD

logotipo (Certificado N° 151670), inscrito a favor Laboratorio Algas Marinas S.A.C., para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, cápsulas para medicamentos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

5. Cuestión final

La emplazada manifestó en su recurso de apelación que la accionante ha actuado de forma maliciosa, por lo que solicita que se le imponga el pago de costas y costos.

Al respecto, de acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 146 de la Decisión 486¹⁰ y el artículo 55.3 del Decreto Legislativo N° 1075¹¹, las oposiciones temerarias pueden ser sancionadas con multa de hasta cincuenta (50) UIT, por lo que únicamente una oposición puede ser considerada como temeraria, mas no una acción de cancelación.

Asimismo, el artículo 126 del Decreto Legislativo 1075¹² que establece la posibilidad de imponer el pago de costas y costos a la parte vencida, resulta también aplicable al caso de oposiciones temerarias, mas no hace referencia a acciones de cancelación, por lo que la solicitud de la emplazada no resulta amparable.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por Laboratorio Algas Marinas S.A.C.

¹⁰ Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

¹¹ 55.3 Las oposiciones temerarias serán sancionadas con multa de hasta cincuenta UIT.

¹² Artículo 126.- Costos y costas

A solicitud de parte, la autoridad nacional competente ordenará que la parte vencida asuma el pago de costos y costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el INDECOPI. Para tal efecto la parte vencedora, debe acreditar los gastos incurridos por los referidos conceptos.

Lo establecido en el párrafo precedente es aplicable también para las oposiciones temerarias a que hace referencia el artículo 23, sin perjuicio de la multa correspondiente.



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° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD

Segundo.- CONFIRMAR la Resolución N° 1980-2021/CSD-INDECOPI de fecha 20 de mayo de 2021, que declaró FUNDADA la acción de cancelación interpuesta y, en consecuencia, CANCELÓ el registro de la marca SACHA PERU y logotipo (Certificado N° 151670) para distinguir farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, cápsulas para medicamentos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervención de los Vocales: Gonzalo Ferrero Díez Canseco y el voto dirimente de Carmen Jacqueline Gavelan Díaz



Firmado digitalmente por GAVELAN
DÍAZ Carmen Jacqueline FAU
20216072155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01.03.2022 19:56:27 -05:00

CARMEN JACQUELINE GAVELAN DÍAZ
Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/vs.

Voto en discordia de las señoras vocales Sylvia Teresa Bazán Leigh y Virginia María Rosasco Dulanto

Nuestro voto es porque se declare FUNDADO el recurso de apelación formulado por Laboratorios Algas Marinas S.A.C. y, en consecuencia, se REVOQUE la Resolución N° 1980-2021/CSD-INDECOPI de fecha 20 de mayo de 2021, en el extremo en el que declaró fundada la acción de cancelación interpuesta y canceló el registro de la marca SACHA PERU y logotipo (Certificado N° 151670) para distinguir cápsulas conteniendo aceite de sacha inchi de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, por lo que debería mantenerse vigente la mencionada marca para distinguir dichos productos.

Nuestros fundamentos son los siguientes:

M-SPI-01/01

22-26



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° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD

1. Uso de la marca SACHA PERU y logotipo (Certificado N° 151670)

a) Respecto de los productos

En este aspecto, corresponde tener en cuenta lo siguiente:

- i) El sachá inchi (*Plukenetia volubilis*) es una planta cuyo fruto constituye un superalimento dado que posee una serie de nutrientes entre los que destaca el omega 3, un ácido graso esencial sobre todo para la formación del cerebro en la niñez. Además, es un aliado clave en la reducción de los niveles de colesterol en sangre, entre otras propiedades nutritivas y saludables¹³.
- ii) En la captura de pantalla correspondiente a la página web www.mercadoperu.net se advierte que el producto identificado con la marca SACHA PERU y logotipo es descrito como “aceite de sachá inchi 100% natural, frasco 100 cápsulas”.
- iii) El registro emitido por DIGESA describe al producto identificado con el nombre SACHA PERU como “ACEITE DE SACHA INCHI – SACHA PERU BIONATURISTA, en cápsulas de gelatina, gelatinas de origen vegetal de 10 und. hasta 10000 und. en envase de pead.pet, plg”, conforme se aprecia a continuación:

MINISTERIO DE SALUD PERU
DIGESA
DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA

REGISTRO SANITARIO
Para la puesta en el mercado nacional de alimentos y bebidas de consumo humano

N° 1127-2016
Exp. N° 45183-2016-R

A. EMPRESA
LABORATORIO ALGAS MARINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LABORATORIO ALGAS MARINAS S.A.C.
RUC: 20265195602
Jr. TALARA 124, URB. SAN JUAN (ALT.CDRA.9 PEDRO MIOTA) - SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA
Teléfono/Fax: -
Rep. Legal: SILVA CUENTAS BLAS ERNESTO

B. ESTABLECIMIENTO
LABORATORIO ALGAS MARINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LABORATORIO ALGAS MARINAS S.A.C.
Jr. TALARA 124, URB. SAN JUAN (ALT.CDRA.9 PEDRO MIOTA) - SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

C. ALIMENTOS Y BEBIDAS
1 ACEITE DE SACHA INCHI - SACHA PERU "BIONATURISTA", en cápsulas de gelatina, gelatina vegetal de 10 und hasta 10000 und. en envases de pead. pet, plg. , envase de vidrio de 10 mL hasta 10000 mL, de 1 L hasta 25 L.
Vida Útil del Producto: 2 años

Código del Registro Sanitario
C1303816N
NALBAG

¹³ Fuente: <https://andina.pe/agencia/noticia-joya-amazonica-produccion-sacha-inchi-mejorara-innovadora-tecnologia-peruana-816846.aspx>

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual****RESOLUCIÓN N° 0218-2022/TPI-INDECOPI****EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD**

Teniendo en cuenta lo mencionado, se advierte que, si bien el aceite de sachá inchi constituye un producto alimenticio, este posee propiedades beneficiosas para la salud de las personas, por cuanto contiene nutrientes y ácidos grasos, como el omega 3, el cual es utilizado en la reducción del colesterol en la sangre, siendo que, al ser comercializado en cápsulas, podría ser recetado por un profesional de la salud, en ese sentido, ser catalogado como una sustancia dietética para uso médico.

b) Respecto a la cantidad y modo de uso

En atención a lo anterior, debería evaluarse si la marca ha sido utilizada en la cantidad y del modo que normalmente corresponde a su naturaleza.

Del análisis conjunto de los medios probatorios presentados, se advierte lo siguiente:

- i) Si bien la emplazada ha presentado listados conteniendo información sobre ventas realizadas de los productos “ACEITE SACHA INCHI 250ML” y/o “CAPS. SACHA PERU 100 UND” entre los años 2016 al 2020, los mismos son elaborados de parte, por lo que requieren ser complementados con las ventas cuyos comprobantes de pago hayan sido adjuntados.
- ii) De las 284 facturas de venta electrónicas y 49 boletas de venta emitidas por la emplazada entre el 8 de octubre de 2007 al 24 de setiembre de 2020 se advierte la comercialización de un total de 2 198 frascos del producto “CAPS. SACHA PERU 100 UND”, conforme al siguiente detalle:

Año	Cantidad de productos vendidos en frascos
2017	67
2018	607
2019	976
2020	548



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° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD

Teniendo en cuenta lo antes mostrado, se advierte que las facturas presentadas acreditan el uso de la marca objeto de cancelación para cápsulas conteniendo aceite de sachá inchi, en la cantidad y modo que corresponde a la naturaleza de los referidos productos y, por ende, su disponibilidad en el mercado, durante los tres años precedentes al inicio de la presente acción de cancelación.

Atendiendo a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 – que dispone 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, tendría que ordenarse 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 y para ello tomarse en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios – de lo cual concluirse lo siguiente:

- El registro de la marca SACHA PERU y logotipo (Certificado N° 151670) fue otorgado para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, cápsulas para medicamentos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
- Luego de la evaluación de medios probatorios, consideramos que éstos acreditan el uso de la marca SACHA PERU y logotipo únicamente respecto de cápsulas conteniendo aceite de sachá inchi.
- En ese sentido, en aplicación de los criterios contemplados en el recuadro explicativo consignado en el punto 2.2 de la presente resolución, –el producto sobre el cual se habría acreditado el uso de la marca registrada materia de cancelación se encontraría comprendido dentro del género “sustancias dietéticas para uso médico”. Sin embargo, teniendo en cuenta que dicho género contiene otros productos no similares entre sí, por cuanto cada uno es el resultado de un proceso distinto de elaboración y cuenta con finalidades particulares, correspondería mantener el registro de la marca cuestionada respecto únicamente del producto cápsulas conteniendo aceite de sachá inchi.



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° 0218-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 864618-2020/DSD

2. Conclusión

Por lo anteriormente expuesto, nuestra opinión es que correspondería —al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486— mantener el registro de la marca SACHA PERU y logotipo (Certificado N° 151670), inscrito a favor de Laboratorios Algas Marinas S.A.C., para distinguir cápsulas conteniendo aceite de sachá inchi de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.



Firma Digital

Firmado digitalmente por BAZAN
LEIGH Sylvia Teresa FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.03.2022 11:07:37 -05:00

SYLVIA TERESA BAZÁN LEIGH
Vocal



Firma Digital

Firmado digitalmente por ROSASCO
DULANTO Virginia Maria FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.03.2022 10:35:49 -05:00

VIRGINIA MARÍA ROSASCO DULANTO
Vocal