



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° 1239-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 851675-2020/DSD

ACCIONANTE : YPF S.A.

EMPLAZADA : LOUIS VUITTON MALLETTIER


Cancelación de registro de marca por falta de uso - Nulidad de resolución de Primera Instancia: No existe pronunciamiento sobre todas las cuestiones planteadas en el procedimiento

Lima, cuatro de octubre de dos mil veintiuno.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 10 de julio de 2020, Ypf S.A. (Argentina) solicitó la cancelación del



registro por falta de uso de la marca de producto  (Certificado N° 193340), inscrita a favor de Louis Vuitton Mallettier (Francia), para distinguir productos de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial¹. Señaló que la marca materia de la presente acción no viene siendo utilizada durante los últimos tres años para distinguir los productos para los cuales fue registrada. Precisó que cuenta con legítimo interés para interponer la presente acción, puesto que la Dirección de Signos Distintivos denegó el registro del signo I ULTRA LV (Expediente N° 831797-2019²) solicitado por su empresa al considerarlo confundible con la marca en cuestión.

Con escrito del 14 de octubre de 2020, Louis Vuitton Mallettier absolvió el traslado de la acción de cancelación manifestando que la marca materia de cancelación es notoriamente conocida para distinguir productos de lujo asociados a la elegancia y el buen vestir, siendo una de las más valiosas del mundo, por lo que no corresponde su cancelación. Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar la notoriedad alegada.

Mediante Resolución N° 945-2021/CSD-INDECOPI del 15 de marzo de 2021, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la acción de cancelación y, en

¹ A saber, Aceites y grasas para uso industrial (que no sean aceites y grasas comestibles y aceites esenciales); lubricantes; productos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado, aceites para lámparas, velas, velas perfumadas, kits para la elaboración de velas, a saber, cera para la iluminación, parafina y mechas de vela, mechas de iluminación.

² Cabe indicar que la Sala ha podido verificar que el citado procedimiento se encuentra actualmente suspendido mediante Resolución N° 3291-2020/CSD-INDECOPI.



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° 1239-2021/TPI-INDECOPI


EXPEDIENTE N° 851675-2020/DSD



consecuencia, CANCELÓ el registro de la marca  (Certificado N° 193340). La Comisión consideró lo siguiente:

Respecto a la notoriedad alegada por la emplazada

- No resulta pertinente en el presente procedimiento analizar si la marca objeto de cancelación ostenta el carácter de notoriamente conocida. En efecto, no existe una relación entre el hecho que la peticionante pretende probar, a saber,


el carácter notoriamente conocido de la marca , y la finalidad del procedimiento de cancelación de registro de marca por falta de uso, puesto que dicho argumento sólo puede ser invocado en un procedimiento de registro o de nulidad de registro.

- Corresponde desestimar el pedido formulado por Louis Vuitton Malletier en

cuanto a analizar si la marca  ostenta el carácter de notoriamente conocida.

Cancelación de la marca

- La emplazada no ha presentado medios probatorios que demuestren el uso

efectivo de la marca  (Certificado N° 193340), respecto de aquellos productos para los que fue registrada, por lo que corresponde cancelar por falta de uso el registro de la referida marca.

Con escrito del 9 de abril de 2021, Louis Vuitton Malletier interpuso recurso de **apelación** manifestando que la Comisión debió evaluar las pruebas y argumentos respecto a la notoriedad de su marca, por lo que al no realizar dicho análisis la resolución impugnada incurre en causal de nulidad.

Con fecha 22 de julio de 2021, Ypf S.A. absolvió el traslado de la apelación manifestando lo siguiente:


- No corresponde a la autoridad pronunciarse respecto a la notoriedad alegada por la emplazada.
- Se debe tener en cuenta que la emplazada no ha presentado medios probatorios a fin de acreditar el uso de la marca en cuestión.




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

RESOLUCIÓN N° 1239-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 851675-2020/DSD


- No existe cuestionamiento alguno respecto al extremo de la resolución que declaró la cancelación de la marca  por falta de uso, por lo que el mismo ha quedado consentido.

Con fecha 20 de setiembre de 2021, Louis Vuitton Malletier precisó que la notoriedad de su marca  generaría que la acción de cancelación sea declarada improcedente.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión de lo actuado, la Sala Especialidad en Propiedad Intelectual deberá determinar:

- Si la Resolución N° 945-2021/CSD-INDECOPI del 15 de marzo de 2021 se encuentra incurso en alguna causal de nulidad.
- De no ser el caso, si corresponde pronunciarse sobre la acción de cancelación

interpuesta contra el registro de la marca  (Certificado N° 193340), para distinguir productos de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado que Louis Vuitton Malletier (Francia) es titular de la marca de producto constituida por denominación LV y logotipo, conforme al modelo, para distinguir aceites y grasas para uso industrial (que no sean aceites y grasas comestibles y aceites esenciales); lubricantes; productos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado, aceites para lámparas, velas, velas perfumadas, kits para la elaboración de velas, a saber, cera para la iluminación, parafina y mechas de vela, mechas de iluminación, de la clase 4 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 7 de noviembre de 2012, con Certificado N° 193340, vigente hasta el 7 de noviembre de 2022³.

³ El citado registro fue otorgado por mandato de la Resolución N° 17832-2012/DSD-INDECOPI del 7 de noviembre de 2012.

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

RESOLUCIÓN N° 1239-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 851675-2020/DSD



2. Nulidad del acto administrativo

2.1 Marco legal

El artículo 10.2 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) establece que es un vicio del acto administrativo, que causa su nulidad de pleno derecho, el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14⁴.

Asimismo, el artículo 11.2⁵ de la citada norma señala que la nulidad de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Dicha norma

⁴ Artículo 14.- Conservación del acto

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.

14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial.

14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado.

14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio.

14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial.

14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.

⁵ Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad

11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.

11.2 La nulidad de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.

La nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será conocida y declarada por la autoridad competente para resolverlo.



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

RESOLUCIÓN N° 1239-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 851675-2020/DSD

agrega que, si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad. Asimismo, señala que la nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será conocida y declarada por la autoridad competente para resolverlo.

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

2.2 Requisitos de validez de los actos administrativos

El artículo 3 del TUO de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) establece que son requisitos de validez de los actos administrativos, entre otros, el objeto y contenido, según el cual los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

De otro lado, el inciso IV del artículo 5 de la referida norma establece lo siguiente, respecto al objeto o contenido del acto administrativo: El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor.

Ello en concordancia con el artículo IV del Título Preliminar de la misma ley que en su numeral 1.2 (Principio del debido procedimiento) establece que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento

11.3 La resolución que declara la nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico.



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

RESOLUCIÓN N° 1239-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 851675-2020/DSD

administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

2.3 Aplicación al caso concreto

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en los Procesos 269-IP- 2016⁶ y 458-IP-2017⁷ que las marcas notorias rompen el principio de uso real y efectivo, lo que significa que no se le negará la calidad de notorio al signo que, en algún país miembro de la Comunidad Andina donde se solicita su protección, no se esté usando.

En esa misma línea, el Tribunal manifestó que la figura de la cancelación del registro de marca por falta de uso, así como la prueba que acredita tal uso, requieren de una modulación importante en lo que respecta a las marcas notorias.

De otro lado, el Tribunal ha establecido que si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad vigente en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina.

En virtud de lo anterior, la Sala advierte que la marca cuya notoriedad ha sido reconocida no puede ser cancelada por falta de uso, debido a que no se requiere acreditar esto último para mantener su condición de notoria, lo cual encuentra sustento en el hecho que aquel que obtuviera su cancelación no podría obtener su registro, ya que al mantenerse la notoriedad de la marca se originaría un riesgo de confusión o dilución de su fuerza distintiva.

Asimismo, se advierte que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha señalado o limitado la protección que reciben las marcas notorias, frente a procesos de cancelación, en función de los productos o clases a las que pertenecen.

En tal sentido, no corresponde cancelar el registro de una marca por falta de uso cuando su titular acredite la notoriedad de dicha marca, aun cuando tal reconocimiento sea respecto de productos de una clase distinta a aquella en la que se encuentran los productos que distingue la marca objeto de cancelación.

⁶ Publicado en la Gaceta Oficial N° 3340 de fecha 10 de julio de 2018.

⁷ Publicado en la Gaceta Oficial N° 3287 de fecha 21 de mayo de 2018.



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° 1239-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 851675-2020/DSD

En el presente caso, la Sala advierte que frente a la solicitud de cancelación




interpuesta por Ypf S.A. contra el registro de la marca (Certificado N° 193340), su titular, Louis Vuitton Malletier, invocó la notoriedad de la referida marca con la finalidad de que no sea cancelada.

La notoriedad invocada se produjo a efectos de que se aplique lo señalado por el Tribunal de la Comunidad Andina respecto a que una marca notoria no puede cancelarse por falta de uso, motivo por el cual la Sala considera que la Comisión de Signos Distintivos sí debió considerar, al emitir su resolución, el argumento de notoriedad invocado por la emplazada, ya que el mismo se refería a un argumento relacionado con la acción de cancelación interpuesta.

Cabe precisar que en reiterada jurisprudencia la Sala ha venido declarando la nulidad de las resoluciones de Primera Instancia por omitir pronunciarse sobre este aspecto en las acciones de cancelación o al manifestar que su evaluación resulta irrelevante, tal como se puede apreciar en las Resoluciones N° 1174-2020/TPI-INDECOPI, N° 1004-2021/TPI-INDECOPI, N° 1181-2021/TPI-INDECOPI, 18 de noviembre de 2020, 16 de agosto de 2021, del 22 de setiembre de 2021⁸, en las que se tuvo en cuenta lo señalado por la Decisión 486⁹ así como lo determinado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En tal sentido, la notoriedad de un signo distintivo puede ser invocada y debe ser analizada en un procedimiento de cancelación.

Por lo expuesto, se aprecia que la Comisión de Signos Distintivos omitió pronunciarse sobre el argumento de marca notoriamente conocida invocada por Louis Vuitton Malletier a efectos de analizar si corresponde o no la cancelación de

⁸ En dichas resoluciones referidas a acciones de cancelación, la Sala determinó que la Primera Instancia sí debía pronunciarse respecto de la notoriedad invocada con relación a las marcas , **adidas**, KOMFORT DOLCE VITA, CIPRIANI que eran objeto de cancelación, respectivamente.

⁹ El artículo 229 de la Decisión 486, dispone lo siguiente:

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

(...)

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro;

(...)"



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° 1239-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 851675-2020/DSD



la marca  (Certificado N° 193340), siendo además que dicho argumento fue reiterado por la emplazada en su recurso apelación.


En consecuencia, la resolución apelada carece de uno de los requisitos para considerarla válida, ya que su objeto o contenido no comprende todas las cuestiones planteadas en el procedimiento, por lo que se encuentra incurso en la causal de nulidad establecida en el artículo 10, inciso 2) del TUO de la Ley 27444.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Louis Vuitton Malletier y, en consecuencia, NULA la Resolución N° 945-2021/CSD-INDECOPI del 15 de marzo de 2021

Segundo.- DEVOLVER los actuados a la Primera Instancia a fin de que emita un nuevo pronunciamiento en el cual evalúe la notoriedad de la marca de producto



 (Certificado N° 193340), invocada por Louis Vuitton Malletier a efectos de analizar si corresponde o no su cancelación.

Con la intervención de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Fernando Raventós Marcos, Virginia María Rosasco Dulanto, Sylvia Teresa Bazán Leigh y Gonzalo Ferrero Diez Canseco

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

/st.