

APUNTES SOBRE LA CANCELACIÓN MARCARIA EN EL PERÚ

ALFREDO LINDLEY-RUSSO♦

Resumen

El presente artículo repasa en forma sistematizada y metódica el régimen de cancelación marcaria en el Perú en sus distintas modalidades, trayendo a colación discusiones que en torno a esta materia se han venido suscitando en los últimos tiempos. Este trabajo pretende explicar la lógica e identificar las sutilezas que deben estar a la vista de los operadores del Derecho al momento de enfrentarse a este tema. El artículo muestra cómo es que si bien la cancelación por falta de uso es la de mayor difusión en nuestro medio, no es la única causal de cancelación existente en nuestro ordenamiento jurídico, pues hay otras que son análogas pero guardan una lógica distinta que deberá ser respetada al momento de interpretar y aplicar sus normas particulares.

I. Introducción

Cuando se habla de cancelación de una marca, la mayoría piensa en que se trata de eliminar el registro de una marca que no es utilizada. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico reconoce más de un contexto en el que se pueden plantear acciones de cancelación.

♦ Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y egresado de la maestría de Derecho de la Competencia y de la Propiedad Intelectual por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ha llevado cursos de especialización en Derecho Constitucional y Derecho de la Competencia. Desde hace algunos años ha ejercido su actividad profesional en el sector privado, especializándose en las áreas del Derecho de la Competencia, Protección al Consumidor y Propiedad Intelectual. Ha escrito artículos relacionados con estas materias y dicta charlas de capacitación sobre protección al consumidor. Actualmente labora en la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI. El autor agradece los valiosos comentarios y apoyo de Sandy Boza; no obstante, se hace enteramente responsable del contenido del presente artículo. Asimismo, quiere dejar constancia que las opiniones plasmadas en este artículo son personales y no comprometen en modo alguno a la institución en la que realiza sus labores. E-mail: alfredolindleyrusso@gmail.com.

Los objetivos de este artículo son poner en la mira de los agentes del mercado estos contextos, algunas tendencias interpretativas recientes hechas por las autoridades competentes, así como plantear algunos puntos sobre esta materia que consideramos deben ser debatidos.

Así, luego de presentar algunas consideraciones generales (como la importancia del uso de la marca, la función de la figura de la cancelación y la cancelación parcial), mencionaremos y explicaremos brevemente en qué consiste cada una de las modalidades de cancelación (la que corresponde por falta de uso –incluyendo la cancelación como medio de defensa–; por vulgarización y por ser signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro) cuestionando algunas decisiones administrativas que tienen efectos prácticos sobre el mercado (como la legitimidad para obrar activa en los procedimientos de cancelación; el uso de la marca por parte de terceros autorizados; las causales justificantes de la falta de uso de una marca) y esgrimiendo algunos comentarios que sugieren interpretaciones que consideramos se deben tener en cuenta al momento de enfrentarse con este tema (como el uso constante de la marca; la cantidad y modo que corresponde al uso; el derecho de preferencia y los distintos matices que surgen en la aplicación de las normas sobre cancelación según la causal a la que nos enfrentemos).

Finalmente, plantharemos algunas conclusiones que recogen las ideas principales que intentaremos destacar en este artículo.

II. Consideraciones generales

2.1. Importancia del uso de la marca

Usar una marca es importante para su titular, los competidores del mercado, los consumidores y para el Estado. Es de interés del titular, en tanto un uso intenso reúne y atesora grandes cantidades de dinero de inversión y tiempo de esfuerzos competitivos. Cuanto más posicionada esté una marca en el mercado –para lo cual es necesario no sólo el uso, sino además otros elementos como la publicidad–, más valiosa es la marca en tanto se va configurando como un capital intangible denominado *Brand Equity*. Es de interés de los competidores porque les permite formar una clientela por medio de la diferenciación de sus productos. Es de interés para el consumidor porque reduce sus costos de transacción, particularmente los de búsqueda, en tanto pueden adquirir el producto que realmente desean con sólo identificar al signo. Y finalmente, es de interés para el Estado, pues su uso facilita el tráfico comercial que redundará en la economía y el interés general.

Por lo anterior es que, según el criterio adoptado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiterada jurisprudencia:

“la razón de ser del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia. Esta necesidad empresarial ha dado especial importancia a los signos que se usan para caracterizar los productos y servicios como medios de información necesaria que permite evitar confusiones y engaños. La finalidad de una marca es, en esencia, la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate evitan ser confundidos o engañados”¹.

En ese sentido, la noción de “marca” ha sido concebida dentro de una lógica en la que ésta es puesta en el mercado. Por ello, Baldo Kresalja Roselló² señala:

“La marca 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”.

Para agregar más adelante³:

“el signo que ha sido registrado, si bien su inicio es solo un proyecto, adquiere después una delimitación que sin duda lo individualiza”.

¹ Cfr.: Proceso 1-IP-87; Proceso 17-IP-96; Proceso N° 93-IP-2004, entre otros.

² Kresalja (2008, pp. 304-307).

³ Ibíd.

Y luego afirma⁴:

“el signo se convierte en marca cuando su asociación con el producto o servicio identificado penetra en la mente de los consumidores, lo que viene condicionado por el uso efectivo y adecuado que de ella haga su titular o en un tercero con su condicionamiento; y en este proceso la marca llega a constituirse en un bien inmaterial jurídicamente protegido”.

Concluyendo finalmente⁵:

“Queda fuera de toda duda que para que una marca alcance su real dimensión, es decir, distintividad, es necesario que esta función se verifique en el propio mercado, ahí donde los consumidores pueden diferenciar si los productos o servicios son los que ofrece tal o cual empresario”.

Criterios similares en los que se reconoce la importancia del uso en virtud de la realización final de la marca han sido esbozados por otros autores⁶, quienes consideran que la distintividad es un elemento independiente al signo que lo contiene adherida; siendo que el signo es solo el medio físico por el cual se materializa la distintividad; es decir, el mecanismo por medio del cual la distintividad se puede manifestar.

Sobre el particular, es pertinente traer a colación lo señalado por el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 111-IP-2005:

“Se debe considerar, además, que un signo constituye un bien inmaterial cuando ingresa a la mente de los consumidores la idea del signo unida a la del producto que distingue, es decir, saliendo la marca al mercado y configurándose su uso, cumpliendo de esta manera la aptitud distintiva marcaría establecida en el artículo 134 de la Decisión 486, como requisito sine qua non para la continuidad del registro marcarío. En este sentido, la norma andina establece no sólo el derecho de uso exclusivo de la marca al titular de su registro, sino la obligación de uso de la misma para la continuidad del derecho”.

⁴ Ibíd.

⁵ Ibíd.

⁶ Bardales (2005).

Por lo tanto, podemos decir que el usar una marca no sólo es importante para su titular, para el competidor, para el consumidor y para el Estado, sino también para la marca misma, pues es gracias a este uso que de un lado la marca logra adquirir la distintividad que le da vida, mientras que del otro le permite eludir cualquier acción que pretenda afectar su registro por falta de uso.

2.2. Función de la figura de la cancelación

Tal como menciona el profesor Carlos Fernández-Novoa⁷, las finalidades del uso obligatorio⁸ de la marca son de dos tipos: una de índole *esencial* y otra de índole *funcional*. Entre las finalidades *esenciales* figura 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, es necesario un uso adecuado de la marca 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. Como señala Kresalja⁹, la situación ideal debería ser que en el registro figurasen sólo las marcas usadas para que de esa manera tanto la autoridad administrativa como los titulares y los solicitantes puedan confiar en cierta aproximación bastante certera entre lo que muestra el registro y la realidad. En otras palabras, eliminar del registro aquellas marcas que al no ser utilizadas constituyen verdaderos obstáculos para el ingreso a nuevos competidores que sí desean hacer uso de marcas idénticas o similares a aquellas.

Por su parte, la finalidad *funcional* del 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.

Es importante tener presente que las marcas facilitan el tráfico comercial, permitiendo el libre intercambio de mercancía de manera fluida debido a la

⁷ Fernández-Novoa (2001, p. 453).

⁸ Que en estricto, somos de la opinión que no sería tal, pues no existe sanción alguna por no utilizar la marca, más allá de la cancelación por falta de uso que, sin embargo, sólo puede ser iniciada a solicitud de parte y no de oficio. Y es que la solicitud de cancelación, antes que una sanción, es un derecho del solicitante. No obstante, para los efectos de este artículo utilizaremos este término.

⁹ Kresalja (2008), op. cit.

reducción de los costos de búsqueda que su sola existencia importa. Cabe también considerar que cada compraventa genera un incremento en la riqueza social, en tanto se está asignando el uso más valioso a las cosas¹⁰. Por lo tanto, si existen marcas que no son utilizadas y que se encuentran registradas, éstas se convierten en una carga económica para la sociedad en tanto impiden que otro agente del mercado dispuesto a utilizarla pueda celebrar contratos de compraventa haciendo uso de ella: son activos ociosos.

En nuestro sistema jurídico, a diferencia del anglosajón, el sistema marcario se rige por el principio de inscripción registral, mediante el cual la marca nace y, por lo tanto, es protegible recién al momento de su registro. Existe, pues, en nuestro sistema un fuerte incentivo de los agentes económicos para registrar signos que (i) nunca son utilizados (por ejemplo, aquellos cuyo registro persigue una vocación defensiva¹¹ o con la intención de comercializar un producto posteriormente que al final nunca sale al mercado); que (ii) siéndolo caen en desuso (por ejemplo, las ya registradas que son reemplazadas en el mercado por nuevas marcas con variaciones destinadas justamente a ello); o que (iii) son utilizados pero en forma efímera para luego caer en el abandono (por ejemplo, las promociones temporales de algunos agentes económicos que sacan un “producto” –entiéndase también servicio– por un período determinado cuyo nombre es registrado como marca); etc.

Este defecto del sistema atributivo de derechos, que genera obstáculos para el registro de aquellos agentes que sí desean hacer uso de la marca en el mercado, encuentra una solución en la figura de la cancelación de la marca por falta de uso¹².

2.3. Cancelación parcial

El artículo 165 de la Decisión 486, a diferencia del anterior régimen marcario recogido en la Decisión 344, establece que cuando la falta de uso de una marca sólo afecte a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado, se deberá ordenar una reducción o limitación de la lista de los productos

¹⁰ Cfr.: Parkin (2001), cap. I.3

¹¹ Una marca defensiva es aquella que se registra no con el ánimo de ser usada, sino para evitar que un tercero la inscriba para distinguir productos o servicios con los cuales podría generar confusión respecto de los productos o servicios distinguidos con la misma marca (que sí está en uso) en otra clase diferente.

¹² Nótese cómo en nuestro ordenamiento jurídico las cancelaciones son más factibles que las nulidades, a diferencia del ordenamiento jurídico anglosajón, donde el sistema declarativo admite una flexibilidad mayor del sistema de nulidades.

o servicios comprendidos en el registro de esa marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello –indica la norma– se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Ahora bien, no está de más indicar que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI ha interpretado que la cancelación parcial no es un nuevo tipo de cancelación, sino un efecto que se genera como consecuencia de un uso parcial de la marca respecto de los productos o servicios que distingue, motivo por el cual no sería una facultad del administrado el solicitar la cancelación parcial, sino que ésta se decretará cuando una vez presentada la cancelación (total) se verifique que la marca no se haya utilizado para todos los productos o servicios que distingue según su registro. Así se pronunció en la Resolución N° 2101-2007/TPI-INDECOPI¹³, cuando sostuvo lo siguiente:

“El hecho de que la Autoridad tenga actualmente mayores opciones al momento de resolver las acciones de cancelación no significa que esta figura haya variado o que se hayan creado nuevas figuras dentro de ella. En efecto, la Decisión 486 –al igual que la normativa anterior– establece que toda persona interesada podrá solicitar a la Oficina Nacional Competente la cancelación del registro de una marca que no hubiese sido usada por su titular, por un licenciataria o por otra persona autorizada para ello, sin motivo justificado, en al menos uno de los países miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación (artículo 165).

En ese sentido, la norma no prevé la posibilidad de que el interesado opte entre solicitar la cancelación del registro en forma total (figura tradicional de la cancelación) o la cancelación de aquellos productos o servicios cuyo uso en el mercado no ha sido acreditado (cancelación parcial). Por las razones anotadas, en aquellos casos en los que el interesado solicite una cancelación “parcial”, la Autoridad –en aplicación del principio de impulso de oficio, recogido en el artículo IV del Título Preliminar y 145 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General– deberá encausar dicha solicitud y tramitarla como cualquier otra solicitud de cancelación, debiendo informar este hecho al interesado, así como al titular de la marca materia de la cancelación, de tal forma que las partes tengan pleno conocimiento de la cuestión controvertida en el procedimiento. Así, el titular de la marca tomará conocimiento de que debe acreditar su uso para todos y cada uno de los productos o servicios que

¹³ De fecha 23 de octubre del 2007, emitida en el expediente N° 231797-2005.

distingue, pues, de no hacerlo, se procederá a cancelar total o parcialmente el registro, según sea el caso.

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

Es preciso resaltar que, de conformidad con el artículo 151 de la Decisión 486¹⁴ y con el principio de especialidad que rige en el derecho marcario, la figura de la cancelación parcial admite la posibilidad de mantener vigente el registro respecto de un producto o servicio no utilizado, siempre que se acredite el uso de otros productos o servicios con los que los primeros guarden algún tipo de conexión o vinculación competitiva. Al respecto, tal como lo ha establecido la Sala en la Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre del 2005¹⁵, para la reducción o limitación deberá tomarse en cuenta la “identidad o similitud” de los productos o servicios. Esta identidad o similitud debe evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. En ese sentido, la Sala ha considerado que para mantener un producto o servicio en el registro de la marca, se debe 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. En este caso, deberá verificar, en particular:

¹⁴ “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los países miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente (énfasis añadido).

¹⁵ Precedente de observancia obligatoria que establece los criterios para la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486.

- b.1. Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se encuentran expresamente detallados en dicha lista; o
- b.2. Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca.

Asimismo, en el mencionado precedente de observancia obligatoria se explicó el asunto con el siguiente cuadro que pasamos exponer:

Cuadro N° 1

	Distingue:	Acredita el uso para:	Se cancela el registro para:	Se mantiene vigente para:
Marca "X"	{a, b, c, d, e, f, g}	{a, b, c, d}	{e, f, g}	{a, b, c, d}
	{a, b, c, d y demás}	{c}	{a, b, d y demás}	{c}
	{a, b, c, d y demás}	{a, b, c, d}	{y demás}	{a, b, c, d}
	{a, b, c, d y demás}	{k} [k no está específicamente detallado en la lista pero pertenece al "y demás"]	{a, b, c, d y demás}	{k}
	{a, b, c, d, e, f, g}	{b+} [b+ no está específicamente detallado en la lista pero pertenece o es similar a 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}	{∅}

La cancelación parcial no sería, pues, una *especie* dentro del género cancelación, sino un *efecto* generado por el uso parcial de la marca, respecto de los bienes o servicios que distingue, y una *obligación* de la autoridad cuando en un procedimiento de cancelación advierta tal hecho. Por lo tanto, no sería posible *solicitar* la "cancelación parcial" de una marca, sino que la solicitud siempre estaría dirigida a cancelarla de manera total, quedando la autoridad obligada a declarar fundada tal solicitud, en la medida en que las pruebas que se postulan en el procedimiento así lo permitan.

III. Cancelación por falta de uso

Esta es en definitiva la causal de cancelación más frecuentemente utilizada en nuestro medio, y la primera pregunta que nos podemos plantear es quién puede solicitar una cancelación por falta de uso, para lo cual ponemos sobre el tapete una interesante discusión respecto de la legitimidad para obrar activa, que ha surgido a razón de recientes resoluciones tanto de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI como del Tribunal Andino de Justicia.

Hacia principios de esta década, la Sala¹⁶ hacía suyos los argumentos de Bentata¹⁷, quien señala:

“(...) la legitimación del peticionario es amplia e incluso social, en el sentido de que es de interés público el aligerar el Registro de la carga muerta de marcas sin uso que entraban una rápida y fácil expansión comercial, por lo cual no es requerida una prueba de ‘interés’ particular del demandante (...)”.

En esta misma resolución, la Sala trajo a colación el artículo 55 del Reglamento 40/1994, sobre la marca comunitaria, que delimita con amplitud la legitimación activa para pedir la *caducidad*¹⁸ por falta de uso. Dicha norma legitima para presentar una solicitud de *caducidad* a cualquier persona física o jurídica, así como a cualquier agrupación constituida para la representación de intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor de la legislación que le es aplicable, tenga capacidad procesal.

Comentando esta disposición, la Sala, en la resolución referida, indicó lo siguiente:

“Según el precepto anterior, la acción encaminada a declarar caduca la marca comunitaria por falta de uso debe ser caracterizada como una verdadera acción popular ejercitable quivis ex populo. La ratio de esta amplísima legitimación activa debe buscarse en la naturaleza de los propios intereses que están en la base de la figura de la caducidad de la marca comunitaria por falta de uso”.

¹⁶ Resolución N° 1059-2002/TPI-INDECOPI del 21 de noviembre del 2002, emitida en el expediente N° 99-97743.

¹⁷ Bentata (1994, p. 367).

¹⁸ Terminología utilizada en Europa.

Asimismo, la Sala señaló que la ley alemana de marcas de 1955 otorga a *cualquier persona* legitimación para entablar ante los tribunales la acción declarativa de caducidad por falta de uso de la marca registrada, y puso de manifiesto que la mencionada disposición hace hincapié en que la concesión de una acción popular se justifica en atención al interés público en eliminar del Registro las marcas no usadas.

Así, en aquella oportunidad, la Sala interpretó que el hecho que una persona inicie un procedimiento de cancelación de un registro marcario específico implica que dicha accionante *es* una persona interesada, en los términos a los que se refería el artículo 108 de la Decisión 344 (aplicable en ese caso) y además que sería razonable suponer que dicha accionante conoce de la existencia de la marca, se ha interesado en ella, ha averiguado que no viene siendo utilizada en el mercado y, como consecuencia de esa indagación, solicita se cancele el registro correspondiente a dicha marca.

Años después, esta interpretación ha sido dejada de lado¹⁹. Ahora, cuando se aborda la cuestión del *interés* requerido para interponer acción de cancelación por falta de uso, la Sala –a diferencia de lo que hace la Comisión de Signos Distintivos²⁰– toma en consideración algunas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina²¹, que había establecido que la legitimación para solicitar la cancelación del registro del signo se extiende a los titulares de derechos subjetivos, pero también a los interesados legítimos, por lo que se llegó a la conclusión que tiene legítimo interés para solicitar la cancelación del registro de una marca la “persona interesada” que puede ser el titular de un derecho subjetivo o quien tiene un interés legítimo (persona que posee un interés directo, económico y actual), encontrándose comprendido en este último grupo la persona natural o jurídica que pretende usar una marca idéntica o semejante a la marca cuya cancelación solicita.

En ese sentido, la Sala interpreta que no bastaría con solicitar la cancelación para considerar que se trata de una persona interesada, sino que además se debe acreditar ser una persona natural o jurídica que pretende usar la marca cuya cancelación solicita o una semejante a ella. Según la Sala, basándose en las interpretaciones

¹⁹ Cfr.: Resolución N° 1201-2007/TPI-INDECOPI; Resolución N° 2197-2008/TPI-INDECOPI; entre otras.

²⁰ La Comisión de Signos Distintivos es el órgano funcional del INDECOPI de carácter colegiado, que reemplaza a la Oficina de Signos Distintivos, encabezada por un jefe, en virtud del Decreto Legislativo N° 1033, instrumento que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial.

²¹ Proceso N° 15-IP-1999; Proceso N° 111-IP-2005; Proceso N° 131-IP-2007; entre otras.

prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia, la persona interesada que solicita la cancelación deberá demostrar previamente un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor. Además, dice la Sala, este interés debe ser actual no eventual o potencial²².

No obstante, este criterio no es el más adecuado debido a diversas razones. En primer lugar, no existe diferencia entre la legitimidad a que se hace mención en la Decisión 344 y la recogida en la Decisión 486. Y es que la Decisión 344 en su artículo 108 señalaba que *la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada*, mientras que el artículo 165 de la Decisión 486 dispone que *la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada*. La sola exclusión de la palabra ‘cualquier’ no es motivo suficiente para dar un matiz interpretativo distinto en ambas normas con efectos tan importantes en la realidad.

Por otro lado, la interpretación de la Sala carece de criterios jurídicos sólidos que sean capaces de soportar una argumentación en el sentido que *cualquier persona interesada* sea lo mismo que *persona con legítimo interés*. La noción de legítimo interés tiene una connotación jurídica, que no se repite en el concepto de cualquier persona interesada, y cualquier duda sobre el particular queda disipada cuando la misma norma distingue entre *legítimo interés* y *(cualquier) persona interesada*²³.

Cabe añadir que, de exigir acreditar el interés de quien solicita una cancelación, se estarían incrementando los costos para el administrado, en tanto se le obliga a tramitar en forma paralela una solicitud de registro²⁴, incluso sin tener certeza de

²² Proceso N° 131-IP-2007, citada en la Resolución N° 2197-2008/TPI-INDECOPI.

²³ La Decisión 344 hace referencia al “legítimo interés” para determinados casos (artículos N° 9, 23, 63, 93, 133 y 142), mientras que en el caso de la Decisión 486 sucede lo mismo (artículos N° 42, 122, 146, 147, 153, 174, 203, 204, 218 y 267).

²⁴ Que sería uno de los motivos válidos para acreditar el legítimo interés en un procedimiento de cancelación, tal como se desprende de la Resolución N° 2197-2008 del 9 de setiembre del 2008, emitida en el expediente N° 225736-2004: “*En el presente caso, Juan Antonio Mory Córdova, al absolver el traslado de la apelación, señaló que ha solicitado el registro de la marca FAMILIAR para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, bajo expediente N° 236690-2005.*”

Del Informe de Antecedentes se confirma lo expuesto por la accionante y, adicionalmente, se advierte que la solicitud de registro de la marca FAMILIAR ha sido suspendida en tanto se resuelva la presente acción de cancelación.

En tal sentido, la Sala –de acuerdo con la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y siguiendo el criterio que ha venido aplicando en resoluciones anteriores–

su resultado²⁵. Por otro lado, de acoger la interpretación de la Sala surge la duda: ¿si al momento de solicitar la cancelación el accionante se reserva el derecho de preferencia, está acreditando su interés, o es que se considera que esa reserva es un interés eventual o potencial y no actual como lo exige la segunda instancia administrativa del INDECOPI?

Otro problema que se genera de la interpretación que venimos cuestionando es la referida a la posible limitación del derecho constitucional a la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, reconocidos en los artículos 58 y 59 de la Constitución Política de 1993²⁶. En efecto, ¿qué sucede si quien solicita la cancelación de una marca que distingue productos farmacéuticos es un abogado y no un químico farmacéutico? Si el abogado no acredita que en forma actual viene compitiendo en el mercado farmacéutico o que ha solicitado el registro de una marca idéntica o parecida la que pretende cancelar, según la interpretación de la Sala no contaría con legitimidad para obrar activa, en tanto se presumiría que un abogado no pretende competir en el mercado farmacéutico. En ese sentido nos preguntamos: ¿acaso un abogado (o cualquier persona) no cuenta con el derecho constitucional de incursionar en el negocio que mejor le parezca, aun cuando no sea de su especialidad?

Ahora bien, una vez interpuesta la acción de cancelación por falta de uso, lo que se deberá analizar al momento de determinar la factibilidad de cancelar o no una marca son cuatro factores, a decir: el subjetivo, el temporal, el objetivo y el territorial²⁷.

considera que Juan Antonio Mory Córdova cuenta con interés legítimo para interponer la presente acción de cancelación al haber solicitado el registro de la marca FAMILIAR para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial”.

²⁵ El accionante/solicitante podría saber que existe una marca registrada previamente y por eso solicita su cancelación, ¿pero cómo se asegura frente a potenciales oposiciones andinas?, ¿cómo se protege frente a potenciales oposiciones sustentadas en la Convención de Washington? Su solicitud de registro no le asegura el registro y en ese sentido, ¿por qué no esperar cancelar la marca para después solicitarla sobre la base de su derecho de preferencia?

²⁶ “*Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades”.*

²⁷ Cfr.: Gamboa (2006).

3.1. Del factor subjetivo

El *factor subjetivo* evalúa quién utiliza la marca. Según la Decisión 486 en su artículo 165, la marca deberá ser usada por su titular –como es evidente–, por el licenciatario o por cualquier otra persona autorizada para ello. Este artículo establece como contrapartida del derecho de exclusividad otorgado una obligación de uso de la marca registrada, motivo por el cual el artículo 167 del mismo cuerpo normativo invierte la carga de la prueba del uso de la marca exigiendo que sea el titular del registro quien lo acredite mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría, entre otros. La inversión de la carga de la prueba responde a una lógica de eficiencia bastante clara: sería una exigencia desproporcionada que se le exija a quien solicita la cancelación que demuestre el hecho alegado (que la marca no ha sido usada), pues es más práctico y económico que se demuestre el uso (y no la falta de uso), siendo además que quien está en mejor condición de obtener las pruebas al menor costo es el titular de la marca mediante los documentos antes indicados.

Ahora bien, conviene indicar que actualmente la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI viene aplicando la figura del tercero autorizado, siempre que se acredite que el tercero que viene haciendo uso de la marca (uso con el cual el titular se defiende en el procedimiento de cancelación) se encuentra efectivamente autorizado para ello. En ese sentido, la Resolución N° 381-2008/CSD-INDECOPI²⁸ señaló lo siguiente:

“De la revisión de las cuatro facturas presentadas se aprecia que éstas fueron emitidas por la empresa PROMOTORES ELÉCTRICOS S.A., la cual constituye una empresa distinta a la titular de la marca objeto de cancelación, no habiéndose acreditado el vínculo empresarial que existe entre ésta y la empresa EAM ASSET MANAGEMENT CORP., por lo que no es posible inferir que dichas facturas hayan sido emitidas por una persona autorizada ni que los productos comercializados con la marca registrada sean genuinos. En ese sentido, dichas facturas no se considerarán válidas para efectos de acreditar el uso de la marca, de conformidad con lo establecido en el artículo 177 inciso b) del Decreto Legislativo N° 823²⁹. Cabe precisar que el solo hecho que la

²⁸ Del 10 de octubre del 2008, emitido en el expediente N° 355832-2008.

²⁹ Artículo 177°.- No se cancelará el registro de una marca por falta de uso en los siguientes casos:

- a) Cuando la marca hubiese sido usada conforme a lo establecido por los acuerdos y tratados internacionales suscritos por el Perú sobre la materia, por una persona autorizada por el titular de la marca, aun cuando dicha autorización no hubiese sido inscrita ante la oficina competente.
- b) Cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por comerciantes o importadores distintos del titular del registro.

emplazada manifieste que PROMELSA S.A. es su distribuidora en el Perú no resulta suficiente a efectos de considerar la existencia de un vínculo empresarial entre ambas”.

De lo anterior se deduce que sólo se considerará como tercero autorizado a aquel que pueda acreditar una vinculación (económica o comercial) con el titular, puesto que cualquier otro tipo de autorización (expresa o tácita) constituirá una licencia³⁰. Además, el criterio adoptado por la comisión implica que aun cuando nuestra legislación reconoce la posibilidad de celebrar licencias de manera verbal, esta posibilidad se verá restringida cuando se intente defender una cancelación, puesto que sin documento que acredite la autorización, no se considerará un tercero autorizado.

Esta previsión es posible si consideramos resoluciones anteriores emitidas por la Oficina de Signos Distintivos:

“Cabe precisar que de la totalidad de las facturas y boletas de venta tendientes a acreditar el uso de la marca en cuestión (de fojas 51 a 116), fueron emitidas por CORTEFIEL S.A.C., empresa que se deduce habría estado autorizada para usar la marca materia de la acción, en la medida en que el titular del registro (ÓSCAR FREDDY HUAMANCAYO ESPINOZA) es socio mayoritario de la citada empresa – conforme se aprecia de la lectura de la escritura pública de constitución de la misma—”³¹.

Este criterio planteado por la Comisión de Signos Distintivos viene a variar una clara tendencia en donde la Oficina de Signos Distintivos consideraba como válidas los comprobantes de pago presentados por el titular de la marca aun cuando habían sido emitidas por un tercero que se presumía, en esos casos, autorizado. A modo de ejemplo, conviene citar lo que se dispuso en la Resolución N° 017113-2008/OSD-INDECOPI³²:

³⁰ Es importante considerar que el hecho que una licencia no se inscriba no implica que ésta no exista. Asimismo, no se debe perder de vista que si bien el Decreto Legislativo N° 823 dispone que una licencia no inscrita no genera efectos frente a terceros, el nuevo Decreto Legislativo N° 1075 en su artículo 63 modifica el criterio y señala que la inscripción de la licencia es facultativa.

³¹ Resolución N° 017492-2008/OSD-INDECOPI del 22 de agosto del 2008, emitida en el expediente N° 311997-07.

³² Del 20 de agosto del 2007, emitida en el expediente N° 335661-07.

“En primer lugar cabe precisar que si bien las facturas de exportación presentadas a fojas 79 a 82 han sido emitidas por ASOFARMA S.A., que es una empresa distinta a la emplazada, en la medida en que han sido presentadas por la propia emplazada son consideradas como válidas, lo anterior se refuerza con las declaraciones juradas de fechas 11 y 17 de enero de 2008, en las cuales tanto el representante de la empresa ADIUM PHARMA S.A. (antes ASOFARMA S.A.) y el de MUNDIPHARMA AG declaran de forma independiente que mantienen relaciones comerciales, y que la última de éstas habría autorizado a la primera a vender sus productos distinguidos con su house mark MUNDIPHARMA y MUNDIPHARMA MIDEX. En tal sentido, esta oficina procederá a evaluar las mencionadas facturas a fin de valorar si la marca cuya cancelación se pretende ha sido utilizada”.

No creemos que la interpretación que hizo la Comisión deba ser avalada³³, ni siquiera para evitar que un titular que no haya venido haciendo uso de su marca, en una actuación oportunista se aproveche del uso no autorizado de un tercero a efectos de salvaguardar su derecho, y que luego en un procedimiento aparte se tramite una acción por infracción contra aquel uso no autorizado. Y es que si en algún caso el titular se defiende en una cancelación sobre la base del uso de un tercero que en principio no se encuentra autorizado, al usar las pruebas de uso de ese tercero en una defensa de cancelación está legitimando el uso del tercero, por lo que en caso se inicie una acción por infracción, ésta sería infundada toda vez que no existirían pruebas suficientes que acrediten una infracción, en tanto el mismo titular habría expresamente señalado en otro procedimiento que el uso que el denunciado viene haciendo de su marca es con autorización; salvo en la situación que se acredite que esta autorización fue revocada por el titular antes de iniciar la acción por infracción, siendo en ese caso que la Comisión deberá considerar como infractores sólo los actos posteriores a la mencionada revocatoria y no antes.

Es preciso indicar que no se puede resolver sobre la base de un caso francamente excepcional y extenderlo a todos los supuestos posibles, presumiendo a priori la mala fe de los administrados.

Una consecuencia de la interpretación llevada a cabo por la Comisión es que se desconoce el hecho que el presentar pruebas para acreditar el uso por parte de un

³³ A la fecha en que se redacta este artículo, la Resolución N° 381-2008/CDS-INDECOPI fue impugnada mediante recurso de reconsideración de fecha 6 de noviembre del 2008, la que se encuentra pendiente de resolución.

tercero implícitamente reconoce una autorización del titular que se defiende en el procedimiento de cancelación, la cual debería ser admitida por la autoridad sobre la base del principio de presunción de veracidad que rige en los procedimientos administrativos³⁴.

3.2. Del factor temporal

El factor temporal se refiere al tiempo en que se debe acreditar el uso de la marca. Según la Decisión 486, el uso de la marca deberá ser acreditado *durante* los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se presentó la solicitud de cancelación por falta de uso. Sobre este tema surge una situación que abre espacio a la discusión: si registra una marca en el año 1, se empieza a utilizar en el año 5 y se solicita su cancelación por falta de uso en el año 7, evidentemente su titular no podrá acreditar el uso *durante* los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se interpuso la acción, sino sólo *durante* los dos últimos. ¿La marca se cancela? Cambiemos el ejemplo: la marca se registra en el año 1, se empieza a utilizar de inmediato hasta el año 6, y la cancelación se solicita en el año 7. Aquí tampoco se acredita el uso durante los tres años consecutivos, pues no se puede acreditar el uso en el último año. ¿La marca se cancela? ¿Y si no se puede acreditar el uso en los últimos dos años?

La respuesta a estas interrogantes va a depender de algunas variables. En primer lugar, el tipo de producto o servicio de que se trate. No es lo mismo un producto de consumo masivo, como el pan o las prendas de vestir, que otros tipos de menor rotación comercial, como podría ser un tanque de guerra. Ahora bien, si se trata de productos de consumo masivo y se puede acreditar el uso sólo en los dos últimos años, somos de la opinión que la marca no deberá ser cancelada, ya que después de todo ésta sí se encuentra en el mercado, y aun cuando haya entrado de manera tardía ya se ha insertado en él y la cancelación no respondería a las finalidades que ésta persigue (esencial y funcional). Pero si no se puede acreditar el uso en los dos últimos años, creemos que la marca sí debería ser cancelada, pues el hecho que haya estado en uso durante el primer año hace pensar que actualmente ésta no se encuentra en uso. Como es evidente, esta misma lógica –aplicable a los productos de consumo masivo– no se puede extender a los productos de consumo industrial.

³⁴ “Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo: 1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”.

Otro criterio aplicable para determinar el uso efectivo de la marca en el mercado es la magnitud de la empresa titular. Y es que no se le puede exigir el mismo nivel de ventas a una empresa de grandes dimensiones que a una empresa pequeña, toda vez que la primera puede disponer de mayor cantidad de medios para lograr con relativa facilidad una cifra de ventas que no podría ser alcanzada por las pequeñas en forma eficiente³⁵.

En efecto, el elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. De esta forma, si se trata de una marca que versa sobre 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, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz por el hecho que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso³⁶.

Lo único cierto es que cuando se presentan estas situaciones la autoridad deberá analizar el caso en particular, atendiendo al tipo de producto o servicio que distingue, a la magnitud de la empresa titular de la marca y a la cantidad y modo de comercialización que normalmente le corresponde. Es decir, teniendo en cuenta el *requisito material del factor objetivo* que veremos más adelante.

3.3. Del factor objetivo

En cuanto al *factor objetivo*, podemos decir que está referido al modo de usar la marca y se configura a partir de dos requisitos: el material y el formal.

El requisito material implica que la marca debe usarse de manera (i) real, esto es, que no sea aparente o ficticia (requisito cualitativo); (ii) efectiva, lo que significa que debe cumplir con cierta intensidad en su uso (requisito cuantitativo); y (iii) en forma continua (no en forma esporádica).

El artículo 166 de la Decisión 486 señala que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio

³⁵ Kresalja (2008, p. 328), citando a Fernández-Novoa (2001). Op cit.

³⁶ Cfr.: Proceso N° 17-IP-95.

o se encuentran disponibles en el mercado, en la cantidad (efectivo) y modo (real) que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

Como señala Montiano Monteagudo, la relevancia que el uso sea real radica en:

“poder determinar si el uso es puramente aparente o, expresado en otros términos, que se desprende de las circunstancias que el usuario carece de auténtico interés económico en la producción o comercialización de los productos o servicios dotados de marca. Únicamente cuando pueda constatarse por la debilidad del uso que el titular sólo está interesado en conservar la titularidad de la marca, pero no en su utilización efectiva en el mercado, podrá entenderse insatisfecha la obligación de uso”³⁷.

En ese sentido, no basta con la mera intención de usar la marca o con la publicidad de ella, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Como lo ha indicado el Tribunal Andino de Justicia:

“si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio”³⁸.

Por su lado, la pertinencia de que el uso sea efectivo radica en evitar que se presente un uso meramente simbólico de la marca registrada, con la finalidad de evitar la pérdida del derecho. Es razonable considerar que se ha llevado a cabo un uso efectivo de la marca en el mercado, cuando este uso encuentre una justificación económica y, por lo tanto, de competencia, y sea capaz de por lo menos generar algún tipo de daño concurrencial lícito en el mercado debido a sus ventas³⁹.

Como señala Jorge Otamendi:

³⁷ Montiano (2002, p. 441).

³⁸ Proceso N° 17-IP-95.

³⁹ Kresalja (2008, p. 311). Op. cit.

“El uso no debe ser tan poco como para que pueda aparecer como una burla a la disposición legal, sino que debe ser suficiente como para demostrar una intención clara, seria e inequívoca de su titular, de comercializar un producto, o de prestar un servicio, con la marca en cuestión”⁴⁰.

Con relación al uso continuo, se puede decir que la marca debe mostrar un nivel constante de uso durante el tiempo que prescribe la ley. Para ello, nos remitimos a lo indicado anteriormente respecto del *factor temporal*.

El requisito formal, por su lado, exige que el uso de una marca se dé en la misma forma en que fue registrada, y en todo caso, no debe diferir sino sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En tal sentido, las diferencias leves no afectan la prueba del uso.

Cuando se discute la cancelación de una marca que haya sido modernizada, es preciso que la nueva apariencia continúe dando la misma impresión anterior, por lo que deberá conservar sus elementos distintivos esenciales.

Lo que se pretende con esta disposición es que la legislación cuente con cierta flexibilidad que se adecúe a la realidad del mercado, pues es frecuente que las marcas, con el afán de adaptarse a los nuevos cánones estéticos del consumidor, vayan modificándose ligeramente con el tiempo; siendo que, en caso no se admitieran estas variaciones ligeras, se obligaría al agente económico a registrar la misma marca en una multiplicidad de variantes, incrementando sus costos para mantenerla vigente. Ahora bien, es pertinente citar lo resuelto por la Sala de Propiedad Intelectual⁴¹, en lo que a variaciones en el uso de la marca registrada se refiere:

“En el caso de las marcas mixtas pueden darse diversos cambios, como aquellos que consisten en la alteración del color de los dibujos o la forma de las palabras que integran la marca tal y como fue registrada; o como aquellos que consisten en la supresión de algunos elementos que forman parte de la marca –alguna palabra o un dibujo– utilizando exclusivamente el resto de los elementos que integran la marca. En estos casos, las variaciones se deberán valorar a fin de determinar si afectan o no la capacidad distintiva de la marca y si producen una impresión diferente o similar. En este sentido, si la nueva versión de la marca conserva el mismo significado en la mente de los consumidores

⁴⁰ Otamendi, (2002, p. 212).

⁴¹ Cfr.: Resolución N° 0812-2004/TPI-INDECOPI.

*que la versión anterior, el cambio de la forma no altera la identidad de la marca. Por lo tanto, la utilización de la nueva versión constituye un uso de la marca inicialmente inscrita. En caso contrario, la marca se puede considerar abandonada y como consecuencia se produce la extinción del derecho*⁴².

A modo ilustrativo, cabe hacer mención de algunos ejemplos del derecho norteamericano señalados por McCarthy (Trademarks and Unfair Competition, I, 17.10)⁴³, en los cuales no existió causa de abandono de la marca por variación de la commercial impression: a) la simple alteración del orden de las palabras (la marca Credit Bureau of Miami, cambiada por Miami Credit Bureau); b) la combinación de la marca con otra palabra (la marca Heritage, combinada con la palabra Hendron); c) la eliminación de una palabra no esencial de la marca (en la marca Prox Bonnie Blue se eliminó la palabra Prox); d) la inclusión de una letra a una palabra sin que se produzca una alteración fonética (la marca S-LON, se cambió por ESLON); e) la alteración del diseño de una marca; f) la inclusión de un guión en la palabra que constituye la marca, o el cambio en el estilo de la letra; g) la modernización en el logotipo de la marca.

Según Fernández-Novoa, lo decisivo es indagar si la versión de la marca efectivamente utilizada en el mercado provoca en los consumidores la misma impresión comercial que genera la forma bajo la cual la marca figura registrada. Con este fin deben efectuarse dos operaciones: en primer término, determinar cuál es el elemento predominante y característico de la marca; y en segundo término, averiguar si este elemento ha sido alterado al adoptar la forma de la marca efectivamente utilizada⁴⁴. El tratadista español refiere además que, para realizar dicha tarea, hay que apoyarse en las percepciones y opiniones del consumidor medio que está interesado en adquirir los productos o servicios diferenciados por la pertinente marca.

Señala además que el ordenamiento jurídico tiene que configurar un mecanismo que permita al titular utilizar –dentro de ciertos límites– la marca en un modo divergente de la forma bajo la cual la correspondiente marca ha sido registrada.

⁴² Cfr. De la Fuente (1999, p. 225).

⁴³ Citado por De la Fuente (1999, p. 228), nota 7, Op. cit.

⁴⁴ Fernández-Novoa (2001, pp. 480 -481). Op. cit.

Precisa que este mecanismo fue añadido en 1934 al Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. En efecto, el artículo 5.C.2 del Convenio de la Unión dispone:

‘El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario en una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca’.

Cita que, en términos sustancialmente coincidentes con los del artículo 5.C.2 del Convenio de la Unión, el artículo 10.2.a) de la Directiva Comunitaria de 1988 regula el uso de la marca en una forma diferente de la registrada, estableciendo que se considera como uso efectivo de la marca:

‘a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta haya sido registrada’⁴⁵.

Según Areán Lalín, en este punto debe indagarse si los consumidores contemplan las versiones antigua y moderna del correspondiente signo como una misma marca⁴⁶”.

En el caso citado, la Sala determinó:

“En el caso concreto, se aprecia que si bien no existe identidad entre la marca registrada y el signo que aparece en las envolturas utilizadas en el mercado, las diferencias son mínimas, pues se limitan a aspectos secundarios, consistentes en la posición de los pingüinos y la expresión de los mismos. Sin embargo, se aprecia con claridad que se trata de los mismos personajes ubicados en diferentes posturas, toda vez que:

- El pingüino que se encuentra en la parte inferior izquierda de la marca registrada con las aletas extendidas, dando la impresión de estar suspendido*

⁴⁵ Fernández-Novoa (2001, pp. 477 y 478), nota 9, Op. cit.

⁴⁶ Areán Lalín (1985), El cambio de forma de la marca. Contribución al estudio de la marca derivada. Universidad de Santiago de Compostela, p. 162. Citado por Fernández-Novoa (2001, p. 481), nota 9, Op. cit.

en el aire dando un brinco, se presenta saltando con las aletas extendidas en la parte superior derecha de la envoltura usada. Cabe precisar que ambos pingüinos mantienen la misma expresión en sus rostros –cejas levantadas simulando dos cuernitos que salen de su cabeza, ojos abiertos y pico cerrado– y sus patas se encuentran dirigidas hacia arriba.

- *En cuanto al pingüino ubicado en la parte superior derecha de la marca registrada es el mismo que el que se presenta en la parte inferior izquierda de la envoltura usada, toda vez que ambos están ligeramente recostados sobre su espalda con las patas hacia arriba y las aletas hacia abajo diferenciándose sólo por las expresiones en el rostro que presenta cada uno, ya que el pingüino que se encuentra en la parte inferior izquierda de la envoltura usada muestra los dientes al reír mientras cierra los ojos (simulando un ataque de risa), mientras que el pingüino que aparece en la marca registrada está serio.*

Por las consideraciones expuestas, se determina que dichas variaciones no implican una alteración en el carácter distintivo de la marca, ya que las figuras son perfectamente reconocibles como los mismos personajes de pingüinos (ambos comparten la misma forma del cuerpo, los ojos y cejas, pico largo, aletas triangulares, etc.)” (ver gráfico N° 1).

Gráfico N° 1

MARCA REGISTRADA



SIGNO UTILIZADO EN EL MERCADO



3.4. Del factor territorial

En lo que se refiere al factor territorial, es decir, al lugar donde debe usarse la marca, cabe indicar que deberá ser en el territorio nacional o en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina, y, excepcionalmente, cuando se distingan productos que son exportados desde cualquiera de estos países, entendiéndose que esta exportación deberá responder al mismo *factor objetivo* comentado anteriormente, conforme lo establecido en la disposición comentada en los párrafos anteriores.

Hay que tener presente que este criterio es aplicable únicamente a la exportación, pues respecto de la importación de productos a cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina, por sí sola no implicará uso alguno, salvo que se demuestre su posterior comercialización dentro del territorio del país receptor de la mercadería importada.

3.5. De la falta de uso que no genera cancelación

Es pertinente agregar que conforme al artículo 165 de la Decisión 486, no es posible iniciar una solicitud de cancelación antes de los 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. La lógica que se esconde detrás de este requisito de procedibilidad de la acción consiste en permitirle al titular de la marca prepararse para el ingreso de sus productos en el mercado. En este caso, no es que la falta de uso no acarree cancelación, sino que no es posible iniciar dicha acción durante ese período, lo que le permite al titular de la marca no hacer uso de ella, sin verse afectado (en ese tiempo) por potenciales acciones iniciadas por terceros.

Sin embargo, hay situaciones en donde este plazo termina siendo muy corto, por lo que ha surgido una corriente de opinión que plantea una ampliación en este plazo, de tres a cinco años. No obstante, como bien lo percibe el Dr. Kresalja⁴⁷, esta ampliación fomentaría el registro de marcas de reserva⁴⁸ y de marcas de defensa, las cuales congestionan los registros y contribuyen a las malas prácticas comerciales.

Respecto de este tema pueden surgir las siguientes preguntas: ¿Cuándo se agota el procedimiento de registro de la marca? ¿Con la resolución de primera instancia o con la de segunda instancia? Nuestra opinión es que el procedimiento se agota luego de otorgada la marca en segunda instancia, toda vez que si el acto administrativo

⁴⁷ Kresalja (2008, p. 309).

⁴⁸ Registrada como acto preparatorio del ingreso de un producto que, en un futuro cercano, sería marcado con la marca registrada.

que otorgó el registro es objeto de cuestionamiento, este todavía no es un acto firme, pues el procedimiento de registro aún no se ha agotado.

Ahora bien, cuando luego de estos tres años la marca no ha sido utilizada, si tal falta de uso se produjo por caso fortuito o fuerza mayor, no se podrá cancelar la marca siempre que estas circunstancias sean debidamente probadas. Es pertinente acotar que, según la misma norma, se puede plantear argumentos adicionales al caso fortuito y fuerza mayor para evitar la cancelación de una marca por falta de uso⁴⁹.

Sobre las causas justificantes de la falta de uso de la marca, es conveniente e ilustrativo citar a la Sala de Propiedad Intelectual en cuya Resolución N° 2197-2008/TPI-INDECOPI⁵⁰ señaló lo siguiente:

“En cuanto al caso fortuito y la fuerza mayor, el Tribunal Andino⁵¹ ha señalado lo siguiente:

En el Derecho Público, el profesor Vedel⁵² al tratar el tema de la fuerza mayor la califica como un acontecimiento exterior a la actividad del pretendido responsable; es imprevisible; es irresistible, y la distingue del caso fortuito en razón del carácter exterior de la fuerza mayor y, además, por ser imprevisible e irresistible, no separable de la actividad considerada y, en consecuencia, no produce por sí mismo efecto de exoneración. Ejemplificando lo anterior, comenta el citado autor que si el rayo o la tempestad pueden constituir un caso de fuerza mayor, el estallido de un neumático o la ruptura de una pieza mecánica, incluso si no se puede reprochar al conductor de un automóvil, es un simple caso fortuito, no indemnizable.

Vedel indica que la fuerza mayor se caracteriza por su imprevisibilidad. Un acontecimiento que podía ser razonablemente previsto no es constitutivo de fuerza mayor. La fuerza mayor es, en fin, irresistible, lo que quiere decir que la

⁴⁹ “Artículo 165.- (...) El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió **entre otros**, a la fuerza mayor o caso fortuito” (énfasis añadido).

⁵⁰ Del 9 de setiembre del 2008, emitida en el expediente N° 225736-2004.

⁵¹ Interpretación Prejudicial 15-IP-99 de fecha 27 de octubre de 1999. Solicitud proveniente de la Sala de lo Contencioso- Administrativo, relativa a la interpretación prejudicial, entre otros, del artículo 108 de la Decisión 344; y formulada con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. en la acción de cancelación iniciada contra el registro de la marca BELMONT.

⁵² Vedel (1980, p. 320).

producción del daño no podía impedirse. El efecto de la fuerza mayor, según dicho autor, es el de exonerar completamente al autor aparente del daño y es lógico, ya que el daño es debido en realidad a una causa exterior que no podría prever y a la que no podía resistir.

Atendiendo a lo señalado, el Tribunal Andino concluye que la fuerza mayor constituye un acontecimiento exterior a la actividad del pretendido responsable; es imprevisible e irresistible. El caso fortuito es el fenómeno que surge de causas ignoradas. Asimismo, precisa que es al juez nacional a quien le corresponde precisar si los hechos invocados encuadran dentro de las características señaladas para determinar si se está frente a un caso fortuito o de fuerza mayor.

En cuanto a la aplicación específica de los anteriores preceptos generales al Derecho Marcario, el Tribunal Andino señala, citando a Fernández-Novoa⁵³, que al hacer un recuento de la doctrina tanto alemana como española, entre las causas que justifican la falta de uso de la marca registrada se encuentran en primer término la guerra y las catástrofes naturales como el fuego y la inundación.

El Tribunal Andino agrega, siguiendo al mencionado autor, que entre estas causas se incluyen las disposiciones legales y las medidas administrativas en virtud de las cuales se decreta el cierre de la empresa titular de la marca, o bien se prohíbe la fabricación o venta de los artículos de marca.

Dentro de las medidas administrativas destaca expresamente la autorización que han de conceder las autoridades sanitarias para que un producto farmacéutico sea introducido en el mercado: si el procedimiento de concesión de esta autorización se demorase, esta demora constituiría una causa justificativa de la falta de uso de la marca del correspondiente producto farmacéutico.

Finalmente, el Tribunal Andino concluye señalando que deben desecharse como causas justificativas de la falta de uso de la marca registrada la necesidad de disponer de un stock de marcas defensivas y en cartera; la carencia de elementos personales o de recursos financieros para fabricar el artículo de marca; y la dificultad o imposibilidad de vender el artículo de marca.

⁵³ Fernández-Novoa (1984).

Por su parte, Fernández Novoa señala: ‘A fin de aminorar el rigor de la carga del uso de la marca, el ordenamiento jurídico prevé equitativamente que el titular de la marca puede exonerarse del cumplimiento de tal carga, alegando la existencia de causas justificativas de la falta de uso... Por causas justificativas de la falta de uso hay que entender la existencia de un acontecimiento no imputable al titular registral que impide o dificulta extraordinariamente la utilización de la marca en el mercado’⁵⁴.”

Conforme lo ha señalado la Sala, las causas que justifican el no uso de una marca en el mercado no deben depender del titular de dicha marca, es decir, sólo se admitirán causas que hayan sido ajenas a la voluntad del titular, como son el caso fortuito, la fuerza mayor, las restricciones a las importaciones y otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

Es preciso anotar aquí que si bien se considera como causal justificante de falta de uso de una marca las disposiciones legales y las medidas administrativas que cierren de la empresa titular de la marca o que prohíben la fabricación o venta de los artículos de marca, y si bien dentro de las medidas administrativas destaca la autorización que han de conceder las autoridades sanitarias para que un producto farmacéutico sea introducido en el mercado, sólo la demora en la concesión de esta autorización debe considerarse como justificante, pues la denegatoria constituye un riesgo previsible y además resistible, si se cumplen con los requisitos establecidos para acceder a dicha autorización.

Del mismo modo, las medidas antidumping tampoco pueden ser consideradas como justificantes toda vez que estos consisten en la aplicación de derechos de importación adicionales al producto específico de un país exportador determinado para lograr que el precio de dicho producto se aproxime al “valor normal” o para suprimir el daño causado a la rama de producción nacional en el país importador, lo cual resulta ser una medida administrativa previsible por el sujeto infractor, y que, por lo demás, no implica una restricción a la importación de productos (y con ello del uso de la marca), ya que su ingreso no se prohíbe sino que se permite siempre que se efectúe el pago del derecho arancelario correspondiente.

3.6. Cancelación como medio de defensa

Pero si bien las acciones de cancelación por falta de uso antes señalado son las más difundidas, no son las únicas. Esta misma acción se puede presentar en otro

⁵⁴ Fernández Novoa (2001, p. 491 y ss.), nota 1.

contexto, que es bastante utilizado pero en menor medida. Así lo reconoce el artículo 165 de la Decisión 486, que establece la posibilidad de solicitar la cancelación (por falta de uso) de una marca como mecanismo de defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base en la marca no usada. Esta estrategia supone el pago de la tasa correspondiente, y que el procedimiento de cancelación deba tramitarse en el mismo expediente⁵⁵ de la solicitud de registro de la marca contra la cual se interpuso la oposición sobre la base de la marca cuya cancelación se pretende. Así se ha venido aplicando la Decisión 486, y así se ha establecido recientemente en el segundo párrafo del artículo 71 del nuevo Decreto Legislativo N° 1075⁵⁶.

Este mecanismo de defensa tiene su sustento en la limitación al derecho de exclusiva que ostenta el titular de una marca registrada. Dentro de estas limitaciones podemos identificar a dos: las objetivas y las subjetivas.

Las primeras están referidas a la relación existente entre los derechos de exclusiva y el derecho de la competencia. Así, se admite que terceros puedan hacer uso de marcas ajenas (incluso sin autorización de su titular) para anunciar (inclusive en publicidad comparativa), ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos⁵⁷. Asimismo, se admite que terceros puedan realizar actos de comercio respecto de un producto marcado, siempre que este hubiese sido introducido en el comercio, en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, que es lo que la doctrina ha denominado agotamiento del derecho⁵⁸.

Las limitaciones subjetivas del derecho exclusivo del titular están referidas al uso de la marca. De esa manera, un titular no podrá ejercer su derecho de exclusiva cuando haya incumplido la carga de usar la marca de manera efectiva y real, pues no

⁵⁵ Acumulación objetiva sucesiva.

⁵⁶ “Artículo 71.- Cancelación de registro: La solicitud de cancelación de registro de una marca se presentará ante la dirección competente y deberá cumplir, en cuanto corresponda, con las formalidades previstas en el artículo 54 del presente Decreto Legislativo. Asimismo, podrán ser aplicadas las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 57 del presente Decreto Legislativo. La solicitud de cancelación de una marca, como medio de defensa, deberá ser presentada en el mismo expediente en el cual se tramita la oposición frente a la cual se defiende el accionante y deberá estar acompañada por el recibo de pago de la tasa correspondiente”.

⁵⁷ Artículo 157 de la Decisión 486.

⁵⁸ Artículo 158 de la Decisión 486.

estará en condiciones de hacer uso frente a un tercero de su derecho de exclusiva⁵⁹. Como se puede observar, es sobre esta limitación subjetiva que se sustenta la cancelación por falta de uso como medio de defensa.

El artículo 172 del Decreto Legislativo N° 823⁶⁰ señala que podrá solicitarse la cancelación como medio de defensa en un procedimiento no sólo de oposición, sino también de infracción o de nulidad. Sin embargo, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Derogatoria del nuevo Decreto Legislativo N° 1075, el Decreto Legislativo N° 823 quedaría derogado a partir de la fecha en que entre en vigor el Acuerdo de Promoción Comercial, entre el Perú y Estados Unidos de Norteamérica, por lo que a partir de entonces la única cancelación como mecanismo de defensa posible sería la de falta de uso en un procedimiento de oposición⁶¹.

Sin embargo, la cancelación de una marca por falta de uso, si bien no tendría efectos sobre una acción por infracción, sí podría ser útil a efectos de determinar el daño y con ello la sanción administrativa por la infracción cometida, puesto que si la marca no se encuentra en uso, no se puede acreditar un daño real al titular de la marca, toda vez que al no estar puesta en el comercio, no podría generarse riesgo de confusión alguno.

IV. Cancelación por vulgarización

Un segundo tipo⁶² de cancelación existente es el recogido en el artículo 169 de la Decisión 486, que sanciona con la cancelación a aquellas marcas que son usadas por un sector muy amplio de los consumidores para designar al producto o servicio que pretenden distinguir.

Esto requiere que el titular de la marca haya provocado o tolerado que ésta se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. Usualmente esto último sucede como consecuencia de su propia estrategia de comercialización. Así

⁵⁹ Kresalja (2008, p. 313). Op. cit.

⁶⁰ Aplicables según el artículo 276 de la Decisión 486 que a la letra dice lo siguiente: “*Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los países miembros*”.

⁶¹ Esta interpretación no es acogida por el INDECOPI, que considera que la Decisión 486 eliminó esta posibilidad contenida en el Decreto Legislativo N° 823, por lo que sólo sería posible plantear una cancelación como medio de defensa en los procedimientos de oposición.

⁶² Recordemos que el primero es la cancelación por falta de uso que hemos venido comentando hasta el momento.

existen casos emblemáticos de marcas vulgarizadas, como las palabras *frigidere*, *yo-yo*, *broaster*, *celofán*, *bividí*, entre otras, que inicialmente se trataron de marcas que identificaban un origen empresarial determinado y que ahora designan a un tipo de producto independientemente de la marca que lo pueda distinguir.

Según este mismo artículo 169, se entiende que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y, para el público, la marca ya ha perdido su carácter distintivo respecto del producto o servicio al cual se aplica.

El sustento para este tipo de cancelación radica en que el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo genera la necesidad de los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado que designe o identifique en el comercio al producto o servicio respectivo. Para que esta causal de cancelación sea aplicable, es preciso que el público tenga un bajo reconocimiento de que la marca significa una procedencia empresarial determinada, situación que deberá ser acreditada por quien solicita la cancelación.

Empero, si el titular acredita en forma adecuada que el signo posee un carácter distintivo como consecuencia del uso extenso del mismo en el mercado, no cabría la cancelación.

Conforme lo señala Fernández-Novoa⁶³, la vulgarización de la marca tiene lugar cuando un signo, que inicialmente denotaba el origen empresarial de un producto o servicio, pierde este significado y adquiere uno nuevo, que consiste en designar en el comercio los productos o servicios del mismo género al que pertenece el producto o el servicio originariamente identificado por el correspondiente signo en atención a su origen empresarial.

No es fácil determinar con exactitud el momento preciso en que la marca se ha vulgarizado, porque el paso de una marca a designación usual es un proceso gradual, donde primero hay una etapa en la que la marca es identificada como tal para un grupo de consumidores, mientras que para otro ya corresponde a una denominación general.

Finalmente, cabe señalar que la cancelación por vulgarización no sería aplicable con relación a todos los productos o servicios incluidos en el registro, sino

⁶³ Fernández-Novoa (2001, p. 534). Op. cit.

sólo respecto de aquellos para los cuales la marca constituye una denominación general.

V. Cancelación por ser signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro

Hasta ahora, todo lo que se ha visto se encuentra regulado en Capítulo Quinto del Título VI de la Decisión 486 titulado “De la cancelación del registro”. Sin embargo, ese no es el único apartado de la decisión comentada que da un tratamiento a la figura de la cancelación de una marca. En efecto, el Título XIII denominado “De los Signos Distintivos Notoriamente Conocidos”, añade una causal de cancelación adicional, en aras de proteger a aquellos signos cuyo uso en el comercio hayan alcanzado aptitud de notoriedad.

Así, el artículo 235 dispone que, sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación señaladas anteriormente, en caso de que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. La norma nacional en este caso es el último párrafo del artículo 172 del Decreto Legislativo N° 823, que, como ya hemos visto, se encuentra vigente sólo hasta que entre en vigor el Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y Estados Unidos de Norteamérica. A partir de ese entonces entrará en vigencia el nuevo Decreto Legislativo 1075, que no hace mención alguna respecto de la posibilidad de cancelar una marca por esta causal.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1075 claramente establece que la Decisión 486 será considerada ley nacional. Así, con esta disposición, la norma nacional sobre propiedad industrial es la misma que la norma supranacional, por lo que al plantearse la posibilidad de solicitar una cancelación por falta de uso por la causal que venimos comentando, se está cumpliendo con el requisito en la norma nacional (pues en ambos casos es la misma).

A estas alturas, el lector se debe estar preguntando ¿por qué aplicaría alguien la figura de la cancelación por ser signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro, y no la de nulidad que debería corresponder en forma natural? Más aún cuando el artículo 172 de la Decisión 486 contempla la posibilidad de decretar de oficio, o a solicitud de cualquier

persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; siendo que el artículo 136 prohíbe el registro de signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido tal como lo prescribe el inciso h) de dicha disposición.

La respuesta, podría encontrarse en el plazo de prescripción para iniciar la acción de nulidad. En efecto, según el último párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, la acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro cuya nulidad se pretende. Una vez transcurrido este tiempo, no se podría solicitar la nulidad de una marca sobre la base del artículo 136. No obstante, debido a la condición particular de las marcas notoriamente conocidas, nuestro ordenamiento jurídico ha previsto la posibilidad de eliminar los registros otorgados con más de cinco años de antigüedad que los afecten, mediante la figura de la cancelación.

VI. Apuntes adicionales

- i) Queremos precisar que la cancelación no afecta la validez del registro⁶⁴, pues se entiende que éste ha sido bien otorgado, salvo en el caso de la cancelación por signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro; pero en todos los supuestos, la cancelación está destinada a atacar una marca por carecer de distintividad.

En efecto, cuando estamos frente a una cancelación por falta de uso, se entiende que si no hay uso no puede existir distintividad, toda vez que somos de la idea que la distintividad existe gracias al uso de la marca en el mercado y no por sí misma⁶⁵. Lo propio sucede cuando nos encontramos frente a una cancelación como medio de defensa, puesto que al tratarse también de una cancelación por falta de uso la lógica aplicable sería la misma.

Asimismo, cuando estamos frente a una cancelación por vulgarización, si la marca se ha convertido en una designación común o genérica, evidentemente carece de distintividad y por ello es que se decide eliminar la marca del registro.

⁶⁴ Como sí sucede con la figura de la nulidad.

⁶⁵ Para ver con mayor detalle esta tesis, revisar: Bardales (2005) y Kresalja (2008), op. cit.

En cuanto a la cancelación por signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro, cabe precisar que si lo que se afecta es el derecho de un tercero, la marca no puede ser distintiva, pues la noción de distintividad implica necesariamente la posibilidad de diferenciarse en el mercado respecto de las demás marcas existentes.

- ii) La cancelación otorga a quien la consigue un derecho denominado “de preferencia”, tal como lo dispone el artículo 168 de la Decisión 486. Para acogerse a este derecho, deberá ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la resolución que canceló la marca quedó firme en la vía administrativa. Sin embargo, como a continuación anotaremos, este derecho no es aplicable en todos los casos de cancelación.

Respecto de la cancelación por falta de uso pura y simple, es evidente que mientras se cumpla con los requisitos exigidos por la norma, sí es posible que quien consiga la cancelación pueda ejercer su derecho de preferencia. Cuando la cancelación por falta de uso ha sido planteada como mecanismo de defensa, la lógica aplicable es la misma.

En cambio, en los casos de cancelación por vulgarización, como es lógico, no hay derecho de preferencia puesto que si la marca cancelada por tratarse de un signo común o genérico que identifica o designa uno o varios de los productos o servicios para los cuales fue registrada, ya perdió su carácter distintivo, en aplicación de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486, y no podría ser exclusiva de un solo titular, puesto que se generaría un obstáculo que impide el acceso al mercado a otros agentes económicos que deseen o requieran hacer uso de la misma denominación o figura para ofrecer sus productos o servicios en el mercado.

Por su parte, en lo que concierne a la cancelación por signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro, se puede interpretar que existe un derecho de preferencia del titular de la marca notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro.

- iii) Finalmente, quisiéramos hacer un comentario adicional respecto de la posibilidad de no iniciar acciones de cancelación sino hasta después 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,

conforme lo establece el artículo 165 de la Decisión 486. En principio, esta restricción temporal sería aplicable a todos los procedimientos de cancelación. Sin embargo, aun cuando no hay especificación o distinción alguna en la ley, entendemos que esta restricción no es aplicable al caso de las cancelaciones por vulgarización y contra signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro.

La lógica de tener que esperar tres años luego de otorgado el registro para iniciar una acción de cancelación es brindarle al titular de la marca un plazo razonable para que pueda terminar de prepararse a fin de ingresar al mercado con la marca recientemente registrada. Y es que si bien algunos utilizan una marca y luego la inscriben, hay otros que prefieren no utilizarla hasta tenerla registrada. Pero también existen aquellos que primero inscriben sus marcas y luego proceden a prepararse para lanzar un negocio. La Decisión 486 contempla esa posibilidad y admite que durante un tiempo luego de obtenido el registro, el titular de la marca se encuentre llevando a cabo los preparativos para la introducción de la marca en el mercado, presumiendo que tres años es un plazo más que suficiente para lograrlo.

No obstante, esta misma lógica (que está directamente relacionada con el uso de la marca) no sería aplicable a los casos de cancelaciones por vulgarización y contra signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro. En el primer caso, porque es posible que una marca sea solicitada en pleno proceso de vulgarización –no advertido aún– y que una vez registrada al cabo de uno o dos años, se pueda recién verificar que la marca ha caído en vulgarización. Y en el segundo caso, porque el motivo de la cancelación, no está referida al uso de la marca, sino a un registro que afecta los derechos de un tercero, entonces ¿por qué habría que esperar tres años de afectación antes de revertir el daño?

VII. Conclusiones

- Usar 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.
- La figura de la cancelación es un mecanismo que brinda una solución al problema generado por el sistema atributivo de derechos, en tanto elimina del registro aquellos signos que generan obstáculos para el ingreso de nuevos competidores, descongestionando el registro de marcas no utilizadas y aproximando la realidad formal (la del registro) a la material (la del mercado).
- La cancelación parcial no es un tipo de cancelación, sino un efecto generado por el uso parcial de la marca, respecto de los bienes o servicios que distingue, y una obligación de la autoridad cuando en un procedimiento de cancelación advierta tal hecho. Por lo tanto, todas las solicitudes de cancelación están dirigidas a suprimir una marca de manera total, quedando la autoridad obligada a declarar fundada tal solicitud, en la medida en que las pruebas que se postulen en el procedimiento así lo permitan.
- Actualmente, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, considera, sobre la base de algunas resoluciones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia, que para solicitar la cancelación por falta de uso se debe acreditar tener interés legítimo. No obstante, este criterio trae inconvenientes, pues, sobre la base de una interpretación que consideramos errónea, contra legem e innecesaria, se está dificultando la interposición de cancelaciones y con ello limita el pleno cumplimiento de las finalidades de la figura de la cancelación.
- Para cancelar una marca es necesario atender a cuatro factores: subjetivo, temporal, objetivo y territorial.
- Respecto del factor subjetivo (quién debe usar la marca), el uso de la marca lo debe realizar el titular, el licenciatario o un tercero autorizado. La Comisión de Signos Distintivos viene limitando la posibilidad de defenderse en un procedimiento de cancelación, cuando el uso de la marca fue realizada por un tercero no licenciatario, presumiendo a priori la mala fe del administrado y desconociendo el principio de presunción de veracidad, al exigir demostrar que el tercero autorizado es realmente tal, restringiéndose en la práctica la figura sólo a las empresa vinculadas (comercial o económicamente) al titular de la marca.

- Respecto del factor temporal (cuándo se debe usar la marca), el uso debe hacerse durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha de interposición de la acción. No obstante, para verificar el cumplimiento de este factor, se debe atender al caso concreto y considerando algunos criterios como el tipo de bien o servicio que distingue la marca cuya cancelación se pretende, el tamaño de la empresa titular, la cantidad y modo de comercialización que normalmente corresponde al tipo de producto o servicio específico.
- Respecto del factor objetivo (cómo se debe usar la marca), la marca se debe usar cumpliendo con los requisitos materiales y formales. En cuanto a los primeros, la marca debe usarse de manera real (dimensión cualitativa), efectiva (dimensión cuantitativa) y en forma continua (no esporádica). En cuanto al segundo, la marca debe usarse en la misma forma en que fue registrada admitiendo variaciones leves, siempre que no afecten su distintividad.
- Respecto del factor territorial (dónde se debe usar la marca), la marca debe usarse en el territorio nacional, en un país miembro de la Comunidad Andina o exportando productos marcados con el signo desde uno de estos países; no siendo relevante la mera importación hacia uno de ellos, sin que se acredite la posterior comercialización o prestación correspondiente.
- Para iniciar una acción de cancelación deben haber transcurrido como mínimo tres años desde la fecha en que se notificó la resolución que otorgó en última instancia la marca.
- No se cancelará una marca cuando su falta de uso fuera producto de caso fortuito, fuerza mayor u otra situación que la autoridad considere atendible. Las demoras para conceder un registro sanitario pueden justificar la falta de uso; sin embargo, las denegatorias no. Tampoco es justificante de falta de uso, los derechos antidumping.
- Se pueden interponer cancelaciones por falta de uso, en un procedimiento de oposición, acumulando objetiva y sucesivamente las pretensiones en el procedimiento de solicitud de registro de una marca.
- La figura de la cancelación de marcas es aplicable no sólo por falta de uso sino por otras causales que, aunque contempladas en nuestra legislación, no son muy utilizadas en nuestro medio, tales como la cancelación por vulgarización

y la cancelación por ser signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro.

- Cada una de las causales de cancelación, si bien son parecidas, no comparten todas sus características y deben ser entendidas de manera diferente de acuerdo con su condición.
- Para poder entender cada una de las causales de cancelación de una marca, se debe considerar la lógica que las encierra. Así, se deberá evitar aplicar la norma con interpretaciones literales, pues se podría llegar a situaciones absurdas como (i) evaluar tiempo y modo de uso, sin considerar el factor objetivo; (ii) intentar reivindicar un derecho de preferencia cuando se obtuvo una cancelación por vulgarización; o como (iii) tener que esperar tres años para cancelar una marca que se ha vulgarizado y que su titularidad importa un obstáculo de acceso al mercado, o que es igual o semejante a una marca notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro, generando daños a terceros.

Referencias

- BARDALES, E (2005) “La distintividad como objeto del derecho”, En: Anuario Andino de Derechos Intelectuales, N° 1, Lima, pp. 267-ss.
- BENTATA, V. (1994) Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual y Universidad de los Andes, Caracas.
- DE LA FUENTE, E. (1999) El uso de la marca y sus efectos jurídicos, Marcial Pons Editores, España
- FERNÁNDEZ-NOVOA, C. (1984) Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, pp. 433-435.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, C. (2001) Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid, 634 pp.
- GAMBOA, P. (2006) “La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial”, En: *Revista de Derecho Administrativo*, N° 2, Año 1, Lima. pp. 225-236.
- KRESALJA, B. (2008) “El uso de la marca registrada en el Perú”, En: Anuario Andino de Derechos Intelectuales, N° 4, Lima. pp. 303-ss.
- MONTIANO, M. (2002) “Derecho y obligaciones del titular de la marca”, En: El Nuevo Derecho de Marcas, Editorial Comares, Granada-España.
- OTAMENDI, J. (2002) Derecho de Marcas, Buenos Aires.

- PARKIN, M. (2001) Microeconomía, Editorial Pearson Educación S.A., 5° edición, Versión para Latinoamérica, México.
- VEDEL, G. (1980) Derecho Administrativo, Edit. Biblioteca Jurídica Aguilar, Primera Edición, traducción de la 6ª edición francesa por Juan Rincón Jurado, Madrid-España,