



LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE MARCAS POR USOS DIFERENTES AL REGISTRO, ANÁLISIS Y PROPUESTAS

*Gino Raphael Ramírez Vásquez**

Universidad Nacional Federico Villarreal
ginoraphael5@hotmail.com

Resumen: Uno de los temas del Derecho de Marcas que viene generando interés en la actualidad, además del nacimiento del registro de marcas y el análisis de viabilidad para su otorgamiento, es la cancelación de los registros de marcas por falta de uso, debido a que presentan variaciones sustanciales de la forma como fueron otorgadas. Es decir, aquel supuesto en el que una marca fue registrada bajo una forma, pero esta forma fue variando sustancialmente en su uso, de modo tal que dicha variación implica el no uso de la marca originalmente registrada; por lo que en este supuesto procede su cancelación¹. Esta figura se encuentra regulada en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, según los cuales se extingue el Derecho de Marca que posee un titular del registro para dar paso a que terceros puedan obtener nuevos registros marcarios, dinamizando de esta forma el nacimiento de nuevas inscripciones por el plazo de diez años y eliminando del registro a marcas que no se usan.

Es importante señalar que muchas de estas marcas que son materia de cancelación por falta de uso, estuvieron en el mercado, pero por decisión empresarial dejaron de comercializarse debido, principalmente, a que los productos o servicios que representaban no llegaron a tener el éxito esperado en determinado mercado. También puede darse el supuesto de que estas marcas fueron registradas pero por diversos factores coyunturales, propios del negocio, aún no fueron lanzados al mercado por diversas razones, tales como: a) estrategias para el desarrollo de nuevos productos, b) se encuentran en espera de financiamientos bancarios, c) requieren de permisos previos al lanzamiento, autorizaciones, que en algunos

* Abogado. Miembro del Programa de Asistencia a Inventores (PAI) de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Egresado de la Maestría en Regulación de Servicios Públicos de la Universidad del Pacífico. Ha llevado cursos de especialización en Derecho de Propiedad Intelectual en la Escuela Nacional del Indecopi. Especialista en Gestión de la Energía por la Universidad ESAN.

¹ Conforme a lo establecido por el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, procede la cancelación del registro de marca cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros por su titular, por un licenciataria o por otra persona autorizada, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha del inicio de la acción de cancelación.

casos pueden demorar meses para ser otorgados o denegados². Según la normativa actual, en todos estos casos, las marcas registradas podrían ser susceptibles de cancelación por la causal de falta de uso, si se acredita que esta falta de uso se produjo dentro de los tres años anteriores a la fecha de la acción de cancelación. El problema se presenta cuando esta supuesta falta de uso no se genera porque el producto fue retirado del mercado o porque nunca fue lanzado, sino porque dicha marca viene siendo usada en el mercado, pero con algunas variaciones o alteraciones, existiendo una discrepancia entre la marca que aparece en las facturas comerciales, la forma como fue otorgada en el Certificado de Registro y la forma como se comercializa en el mercado. Según la normativa actual, cuando el uso de una marca difiere de la forma en la que fue registrada “solo en cuanto al detalle o elementos que no alteren su carácter distintivo”, no procede la cancelación del registro de dicha marca por falta de uso³. Contrario sensu, si el uso de una marca difiere de la forma en que fue registrada, alterando su carácter definitivo, sí procede su cancelación del registro y por ende su protección. A pesar de que esta regla parece bastante clara, en la práctica, este aspecto podría no serlo tanto para la autoridad marcaria (Dirección de Signos Distintivos del Indecopi), pues en la práctica se vienen cancelando por la causal de falta de uso, el registro de marcas denominativas y mixtas que contienen detalles y elementos que no alteran su carácter distintivo ni tampoco difieren sustancialmente de la forma en que fueron registradas.

El presente artículo utilizará la metodología cualitativa, porque tiene como objetivo el análisis de las cualidades de un fenómeno, por tanto, no está basado en mediciones estadísticas probabilísticas. También utiliza la dogmática propositiva, en razón a que trata de cuestionar un criterio de la autoridad marcaria del Indecopi que está vigente sobre el tema materia de estudio, para luego proponer cambios o reformas. Generalmente, estas tesis culminan con una proposición de reforma sobre la materia (Witker, 1996, p. 4). El presente artículo utilizará el nivel de investigación *explicativa*, puesto que, se busca identificar y analizar las causas que provocan nuestras *categorías de estudio*. La estructura del presente artículo abordará los siguientes puntos de estudio: 1) Marco Teórico, 2) Estado de la Cuestión, 3) Metodología, 4) La formulación del problema, 5) Hipótesis, 6) Antecedentes, 7) Análisis de la Acción de Cancelación por usos distintos al registro, 8) El sistema constitutivo de la Marca, 9) El uso real, efectivo y continuo de la marca, 10) El legítimo interés para solicitar la cancelación del registro de marca, 11) El plazo legal de los tres años consecutivos precedentes a la acción de cancelación por falta de uso, 12) La carga de la prueba en el procedimiento de cancelación de registro de marcas, 13) Posición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), 14) Interpretación

² El último párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece que el registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a un caso fortuito o fuerza mayor, con lo cual puede ejercer el derecho de defensa de la marca a fin de evitar su cancelación.

Prejudicial 84-IP-2000, de fecha 21 de marzo de 2020, 15) Interpretación Prejudicial N. 301-IP-2016, de fecha 03 de abril de 2017, 16) Posición de la Doctrina, 17) Precedente Vinculante Resolución 0410-2020-TPI-INDECOPI, 18) Marco Normativo, 19) Propuesta del artículo, 20) Conclusiones.

Palabras clave: cancelación de marcas, falta de uso de marcas, usos diferentes al registro de marcas, precedente vinculante del Indecopi, carga de la prueba.

THE ACTION TO CANCEL TRADEMARKS FOR USES OTHER THAN REGISTRATION, ANALYSIS AND PROPOSALS

One of the topics of Trademark Law that is currently generating interest, in addition to the birth of trademark registration and the feasibility analysis for its granting, is the cancellation of trademark registrations due to lack of use, because they present variations substantial in the manner in which they were granted. That is, that case in which a trademark was registered under one form, but this form changed substantially in its use, such that said variation implies the non-use of the originally registered trademark; Therefore, in this case, its cancellation is appropriate. This figure is regulated in articles 165, 166 and 167 of Decision 486 of the Andean Community, according to which the Trademark Right held by a registration holder is extinguished to make way for third parties to obtain new trademark registrations, energizing in this way the birth of new registrations for a period of ten years and eliminating brands that are not used from the registry. It is important to note that many of these brands that are subject to cancellation due to lack of use were in the market, but due to a business decision they stopped being marketed due, mainly, to the fact that the products or services they represented did not have the expected success in certain market. It can also be assumed that these brands were registered but due to various circumstantial factors, specific to the business, they have not yet been launched on the market for various reasons, such as: i) strategies for the development of new products, ii) are awaiting bank financing, iii), require permits prior to launch, authorizations, which in some cases can take months to be granted or denied. According to current regulations, in all these cases registered trademarks could be subject to cancellation due to lack of use, if it is proven that this lack of use occurred within the three years prior to the date of the cancellation action. The problem arises when this supposed lack of use is not generated because the product was withdrawn from the market or because it was never launched, but because said brand has been used in the market, but with some variations or alterations, there being a discrepancy between the brand that appears on commercial invoices, the way it was granted in the Registration Certificate and the way it is marketed in the market. According to current regulations, when the use of a trademark differs from the way in which it was registered “only in terms of the detail or elements that do not

alter its distinctive character”, the cancellation of the registration of said trademark due to lack of use does not apply. Contrary sensu, if the use of a trademark differs from the way in which it was registered, altering its definitive nature, its cancellation from the registration and therefore its protection is appropriate. Although this rule seems quite clear, in practice, this aspect may not be so clear for the trademark authority (Directorate of Distinctive Signs of Indecopi), since in practice registration has been canceled due to lack of use. Of word and mixed trademarks that contain details and elements that do not alter their distinctive character nor do they differ substantially from the way in which they were registered. This article will use qualitative methodology, because its objective is to analyze the qualities of a phenomenon, therefore, it is not based on probabilistic statistical measurements. It also uses propositional dogmatics, because it tries to question a criterion of the Indecopi trademark authority that is in force on the subject matter of study, and then propose changes or reforms. Generally these theses culminate with a proposal for reform on the subject. (Witker, 1996, p. 4). This article will use the explanatory research level, since it seeks to identify and analyze the causes that cause our study categories. The structure of this article will address the following study points: 1.- Theoretical Framework, 2.- State of the Issue 3.- Methodology, 4.- The formulation of the problem, 5.- Hypothesis, 6.- Background, 7.- Analysis of the Cancellation Action for uses other than registration, 8.- The constituent system of the Trademark, 9.- The real, effective and continuous use of the trademark, 10.- The legitimate interest for request the cancellation of the trademark registration, 11.-The legal period of three consecutive years preceding the cancellation action due to lack of use, 12.-The burden of proof in the trademark registration cancellation procedure, 13. -Position of the Court of Justice of the Andean Community (TJCA), 14.-Prejudicial Interpretation 84-IP-2000, dated March 21, 2020, 15.-Prejudicial Interpretation No. 301-IP-2016, dated April 3 of 2017, 16.-Position of the Doctrine, 17.-Binding Precedent Resolution 0410-2020-TPI-INDECOPI, 18.-Regulatory Framework, 19.-Proposal of the Article, 20.-Conclusions

Keywords: Cancellation of Trademarks, Lack of use of Trademarks, Uses other than Trademark Registration, Binding Precedent of Indecopi, Burden or Proof.

1. Introducción

La presente investigación es relevante en razón de la importancia por conocer si existen actualmente parámetros aprobados por la autoridad marcaría del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi), conformada por la Dirección de Signos Distintivos, que contribuya a tomar una mejor decisión en el momento de la evaluación de una acción de cancelación por falta de uso contra marcas denominativas o mixtas que se estén usando de manera distinta

a la forma como fueron registradas y determinar de forma objetiva si dichas variaciones constituyen detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de las marcas y, por lo tanto, no debería procederse con la cancelación del registro marcario. Ello puede afectar gravemente al titular del registro en razón a que con dicha cancelación lo estarían sacando del mercado por un supuesto uso de forma distinta a la que obra en los registros. Dicha situación podría generar una cierta inseguridad jurídica, ya que a pesar de que el Titular de la marca puede contestar una acción de cancelación con facturas comerciales que acreditan la comercialización del producto o de servicio en el período relevante que es de tres años anteriores a la acción de cancelación⁴, dichas pruebas podrían no ser admitidas ya que en muchos casos, las facturas no presentan la marca exactamente igual a como fue registrada ante el Indecopi, terminando el proceso con la cancelación del registro por falta de uso.

El presente artículo tiene por finalidad explorar cuáles son los parámetros y criterios que usualmente aplica la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi en el procedimiento de cancelación de registro o cual es la posición del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi al momento de resolver estos casos de cancelación por falta de uso por detalles o elementos que no alteran el carácter distintivo de las marcas.

Finalmente, es importante precisar que la presente investigación tiene por finalidad formular propuestas para realizar un mejor análisis en el momento de tomar la decisión de cancelar el registro de marcas mixtas, denominativas u otras permitidas por la Decisión 486 de la Comunidad Andina. De igual modo, se seguirían parámetros previamente aprobados en el que se establezcan criterios que se deben tomar en cuenta frente a casos de marcas que podrían estar siendo usadas de forma distinta a la que obra en los registros a fin de determinar si la variación es sustancial o si existen detalles o elementos que no alteran el carácter distintivo de las marcas, razón por la cual no ameritaría cancelar el registro de marcas en perjuicio de sus titulares. La presente investigación no busca un mayor proteccionismo frente a eventuales acciones de cancelación de los registros marcarios, sino más bien sentar una posición para que los criterios que se apliquen sean claros y se encuentren definidos, en concordancia con los literales “a” y “b” de la pregunta número cinco, páginas 14 al 16, del Proceso 310-IP-2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el TJCA), de fecha 03 de abril de 2017, así como también formular propuestas de mejora en los procesos de cancelación de registros de marcas.

⁴ Decisión 486 de la Comunidad Andina: “Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

2. Marco teórico y estado de la cuestión

2.1. Antecedentes

El presente artículo analiza la figura de la cancelación de marcas por falta de uso en aquellos casos en los que dicha falta de uso se impute a marcas denominativas y mixtas que tienen detalles y elementos que no alteran su carácter distintivo, como, por ejemplo, los términos “Forte”, “Plus”, “NF”, “Complex”, “Compuesto”, “Duo”, para casos farmacéuticos o productos alimenticios.

Tenemos como referente del presente artículo el aporte de Otamendi (2017), en el que se explica que “no siempre la marca que se utiliza es idéntica a la que está registrada, y tal cual ha sido registrada” (p. 268), concluyendo en su análisis que “... no hay duda que esa leve diferencia en nada influye a los efectos a los efectos del uso y de que se trata de la misma marca” (p. 268). Asimismo, tenemos la investigación realizada por Gamboa Vilela (2006). Este artículo trata sobre los factores subjetivos, objetivos, territorial y temporal, a fin de ubicarnos en la parte doctrinaria y los sustentos teóricos que se deben tomar en cuenta al momento de analizar la procedibilidad de la cancelación de registros de marcas por la falta de uso, en particular atención a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, razón por la cual no debería motivar la cancelación de registros por falta de uso, así como tampoco se debe disminuir en la protección que corresponde a los derechos de marca, contemplados en el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina⁵ y en el numeral 1.2 de su artículo referido a ¿Cómo se debe usar la marca?, explica que el uso de la marca debe ser real y efectivo, es decir, el producto o servicio debe encontrarse en el mercado y a disposición del público debiendo ser continúa, precisando que la marca

⁵ “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
- f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.

se debe utilizar en la forma en la cual ha sido registrada con las mismas características que presente el logotipo que aparece en el certificado que otorgó el registro ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, así mismo, remarca que se aceptarán variaciones siempre que estas no sean sustanciales y no alteren la impresión conjunta del signo. Es importante precisar que dicha condición legal se encuentra contemplado en el artículo 166 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina⁶.

También tenemos como antecedentes del presente artículo, las Resoluciones del Tribunal de la Comunidad Andina, que tratan el tema de la implementación de protocolos que clarifiquen en qué casos se debe considerar las variaciones menores que no alteren sustancialmente las marcas otorgadas por las autoridades.

2.2. Metodología

Dada la naturaleza cualitativa del estudio, el tipo y nivel de investigación queda establecida de la siguiente manera en la Tabla 1.

Tabla 1

Tipo y Nivel de Investigación Académica

Enfoque de investigación	Cualitativo: Porque tiene como objetivo el análisis de las cualidades de un fenómeno, por tanto, no está basado en mediciones estadísticas probabilísticas. No obstante, en esta tesis se emplean, además de elementos de una investigación cuantitativa (encuestas), específicamente para establecer que la incorporación de los parámetros dentro de los procedimientos de registros de marcas al momento de evaluar la cancelación de registro por usos diferentes al registro puede sumar a un mejor análisis de estos casos.
Tipo investigación jurídica	Dogmática propositiva⁷: Se trata de cuestionar un criterio de la autoridad marcaría del Indecopi que está vigente sobre el tema materia de tesis, para luego proponer cambios o reformas. Generalmente estas tesis culminan con una proposición de reforma sobre la materia (Witker, 1996, p. 4).
Nivel de investigación	En la presente investigación se utilizará el nivel de investigación explicativa , puesto que, se busca identificar y analizar las causas que provocan nuestras <i>categorías de estudio</i> .

El presente artículo comprende el período de los procesos de cancelación de registro de marcas desde el año 2015 al 2022 y su ámbito geográfico comprende a los

⁷ Witker distingue dos tipos de investigación jurídica: la investigación dogmática, cuyas fuentes principales son: *la ley, la jurisprudencia y la doctrina*; y la investigación empírica o de campo, cuya fuentes jurídicas indirectas o materiales son los hechos *económicos, sociales, políticos y culturales* que influyen sobre las normas jurídicas⁷. Además, agrega que ambas poseen su propio método para la interpretación del objeto y el problema que se investiga. La investigación jurídica dogmática utilizará el método *exegético* y la investigación realista o empírica empleará el método *sociológico* o socio-jurídico. (1996, p.1 al 3).

casos resueltos por la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi en el Perú, que es la autoridad competente que conoce estos tipos de procesos.

2.3. La formulación del problema

2.3.1. *Problema principal*

¿La autoridad marcaría del Indecopi viene evaluando adecuadamente los casos de cancelación por falta de uso del registro las marcas denominativas y mixtas que tienen detalles y elementos que no alteran su carácter distintivo?

2.3.2. *Problemas secundarios*

- ¿Existen parámetros aprobados por la autoridad marcaría del Indecopi que determinen si el uso de una marca difiere en detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la misma para no proceder con su cancelación de registro por la causal de falta de uso?
- ¿Las decisiones de la autoridad marcaría del Indecopi que ordenan la cancelación del registro de marcas que difieren en detalles o elementos que no alteran el carácter distintivo, generan inseguridad jurídica en el sistema marcarío y en los titulares de los registros?
- ¿Los elementos accesorios que son de uso público, que se adicionan a las marcas denominativas o mixtas, como por ejemplo los términos “Forte”, “Plus”, “NF”, “Complex”, “Compuesto”, “Duo” entre otros, pueden ser considerados detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de las marcas?

2.4. Hipótesis

2.4.1. *Hipótesis principal*

La autoridad marcaría del Indecopi no estaría evaluando adecuadamente los casos de cancelación por falta de uso del registro de las marcas denominativas y mixtas que tienen detalles y elementos que no alterarían su carácter distintivo y, en consecuencia, se estaría cancelando el registro de marcas en perjuicio de sus titulares.

2.4.2. *Hipótesis secundarias*

- La autoridad marcaría del Indecopi no contaría con parámetros definidos a fin de determinar si el uso de la marca difiere en detalles o elementos que no alteran el carácter distintivo de una marca registrada.

- Las decisiones de la autoridad marcaria del Indecopi que ordenan la cancelación del registro de marcas que difieren en detalles o elementos que no alteran el carácter distintivo, estaría generando inseguridad jurídica en el sistema marcario y en los titulares de los registros, ya que por variaciones no sustanciales en el uso de las marcas se estaría cancelando los registros, poniendo en peligro las inversiones de los empresarios y la continuidad de los negocios.
- Los elementos accesorios de uso público que se adicionan a las marcas denominativas o mixtas, en términos tales como “Forte”, “Plus”, “NF”, “Complex”, “Compuesto”, “Duo”, entre otros, deberían ser considerados elementos que no alteren el carácter distintivo de las marcas; por lo que no deberían incidir en la cancelación de una marca por falta de uso.

2.5. Análisis de la Acción de Cancelación de Registro de Marcas por Usos Diferentes al Registro

2.5.1. *El sistema constitutivo de la marca*

El carácter constitutivo del registro de marcas se encuentra regulado por el artículo 164 de la Decisión 486 de la CAN, que establece expresamente que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva autoridad nacional competente, que para nuestro caso es la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. En otras palabras, el derecho de la marca nace con el registro a favor de su titular que fue quien lo registró y es en virtud a dicho registro que goza de todos los derechos inherentes al registro de la marca, contemplados en el artículo 155 de la Decisión 486 de la CAN, no pudiendo alegar un tercero que la usa sin el registro correspondiente que por el solo hecho de usarla por años tendría un mejor derecho que la persona que recién logró obtener el registro ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, así presente pruebas como facturas, boletas de venta que no tienen ningún valor si es que no ha logrado realizar el trámite de registro, pagar las tasas correspondientes y obtener la Resolución de Concesión de la Marca y el Certificado de Inscripción correspondiente. Esto último da seguridad jurídica en el sistema marcario en razón a que existe un registro de marcas otorgadas, vencidas, renovadas, en proceso de renovación, canceladas, marcas con garantía o sin garantías, facultativamente a solicitud del titular sin ser obligatorio. Existe un registro de Licencias de Derechos de Marcas, e inclusive, una base de datos de marcas que se mantiene actualizada en línea y en tiempo real a través de los sistemas del Indecopi⁸, lo cual permite tener un sistema ordenado de las marcas vigentes, vencidas y

⁸ El Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) obtuvo reconocimiento por haber recertificado los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información

en proceso de registro, que brinda información en línea y con seguridad jurídica, como todo sistema marcario de primer nivel no solo en la región sino también en los países más avanzados en temas de Propiedad Intelectual, todo ello en virtud al Sistema Constitutivo del Registro de Marcas⁹.

2.5.2. *El uso real, efectivo y continuo de la marca*

El artículo 166 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), referida a la Cancelación del Registro por falta de Uso, establece que la marca registrada, para evitar su cancelación, debe tener un uso real y efectivo. Esto significa que debe existir en el mercado distinguiendo productos o servicios, dependiendo del tipo de registro que tenga en la Clasificación Internacional NIZA¹⁰. Asimismo, puede ser usado de forma directa por el titular del registro o terceros que podrían ser licenciatarios, lo cual significa que la marca debe cumplir su finalidad de identificar productos o servicios y debe ser usado tal como fue otorgado en el registro de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.

El uso de la marca por parte de su titular o licenciatarios, para adquirir protección frente a eventuales acciones de cancelación formulados por terceros puede ser usada en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina (en adelante, la CAN), como son Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú, conforme lo establece el segundo párrafo del Artículo 166 de la Comunidad Andina¹¹. De acuerdo con el texto, las pruebas más relevantes para demostrar el uso real y efectivo de la marca son las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren que la marca se utiliza de forma continua y la cantidad de la comercialización se da en cantidades suficientes, es decir, la cantidad de pruebas del uso de la marca no podría ser facturas comerciales de períodos cortos o como lo señala el Tribunal de la Comunidad Andina “unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y

ISO 27001:2013 y el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, por parte del Comité de Gestión de la Calidad del Centro de Desarrollo Industrial (CDI) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

⁹ El Indecopi ha sido nominado al premio Antitrust Writing Awards 2022, organizado por el Centro de Derecho de la Competencia de la Universidad George Washington de Estados Unidos de América y la revista *Concurrences*, por emitir dos lineamientos que promueven la competencia en beneficio de los consumidores, aprobados por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia en el 2021.

¹⁰ Clasificación de NIZA – 12.ª Edición, versión 2023, Lista de clases con notas explicativas.

¹¹ Decisión 486 de la Comunidad Andina: “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior”.

efectivo de la marca”¹² y que no reflejen un uso real y efectivo de la marca, sino por el contrario deberán acreditar un uso razonable de la comercialización de los productos o servicios a fin de evitar la cancelación de la marca.

Sobre este tema, Otamendi, señala lo siguiente: “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. (Otamendi 2002, p.212).

2.5.3. El legítimo interés para solicitar la cancelación del registro de marca

Ni la actual legislación de la CAN, tampoco la norma interna e incluso el Decreto Legislativo 1075, Norma que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la CAN que establece el Régimen Común de la Propiedad Industrial, no establecen exigencia alguna respecto a demostrar legítimo interés, sino basta con que cualquier interesado con la sola presentación del escrito de cancelación del registro de marca por falta de uso, acompañando el pago de la tasa por el derecho de cancelación, pueda iniciar dicho trámite y finalmente pueda lograr su cancelación. Esto si es que el titular del registro de la marca no logra acreditar el uso real, efectivo y continuo en el mercado mediante facturas comerciales, documentos contables, reportes de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con las

¹² Interpretación Prejudicial correspondiente al Proceso 495-IP-2015, de fecha 23 de junio de 2016:

“... 1.6. Prueba de uso de una marca. En lo que concierne a la prueba de uso efectivo de la marca, se debe tomar en cuenta lo establecido en el Artículo 166 de la Decisión 486 conforme se detalla a continuación:

a) El primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, contiene parámetros con relación a las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no.

Dichos parámetros son:

- La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.
- La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Es decir, se debe tomar en cuenta si los productos o servicios están dirigidos a sectores especializados o se comercializan en establecimientos especializados.

b) El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta igualmente las cantidades de los productos exportados de conformidad con la naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

c) El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso ...”.

marcas que son materia de cancelación por falta de uso, conforme a lo establecido por el artículo 166 de la CAN.

Con respecto a este punto, también es importante citar al literal a) del numeral 1.6, de la Interpretación Prejudicial del Proceso N. 443-IP-2018, de fecha 26 de febrero de 2019, en el que se menciona que el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente, precisando que “cualquier persona interesada puede iniciar el trámite”¹³. De esta forma, se destraba y se facilita a que cualquier persona interesada pueda solicitar la cancelación del registro de una marca por falta de uso, evitándose barreras de entrada o requisitos burocráticos que impidan que interesados puedan iniciar este trámite para posibilitar la inscripción de sus registros marcarios, siendo de gran valor y utilidad contar con este marco legal que dinamice los procesos.

La interpretación Prejudicial del Proceso N. 443-IP-2018, es de carácter público y se encuentra publicado en la página web de la Comunidad Andina, conforme se aprecia en el enlace de la referencia.

2.5.4. El plazo legal de los tres años consecutivos precedentes a la acción de cancelación por falta de uso

Esta condición legal que establece la Norma Comunitaria de la CAN, referida al plazo legal en que el titular de la marca debe acreditar el uso de la marca en un proceso de cancelación de registro, es dentro del período de los tres años anteriores a la fecha de la interposición de la acción de cancelación. Este es un período relevante en el que el titular de la marca debe apersonarse al proceso de cancelación y en el plazo de sesenta días útiles desde la fecha en que fue notificado, debe presentar toda la documentación que demuestre el uso real, efectivo y continuo de la marca en cantidades regulares y suficientes. Dichas pruebas consisten en facturas comerciales, documentos contables, certificaciones de auditorías, conforme a lo señalado por el segundo párrafo del artículo 167 de la Decisión 486 de la CAN.

Una vez que el accionante del proceso de cancelación haya logrado la Resolución que ordene la Cancelación del Registro de la Marca por falta de Uso, en virtud a su derecho preferente, tiene el plazo de tres meses para solicitar el registro de la marca a fin

¹³ Proceso 301-IP2016, del TJCA, numeral 1.6, página 4 de la citada resolución:

“... 1.6 De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por falta de uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente:

a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. ...”

de que tenga la prioridad frente a terceros que hayan solicitado la misma marca u otra similar.

Es importante referirnos a los motivos justificados que puede alegar el titular del registro de la marca, a fin de ejercer su derecho de defensa, en el caso que se encuentre en el siguiente escenario: El caso fortuito o fuerza mayor, debiendo demostrar de forma documentada el titular del registro la imposibilidad de usar la marca dentro del período relevante de los tres años anteriores a la fecha de la interposición de la acción de cancelación por falta de uso.

Conforme a lo establecido por el quinto párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 de la CAN¹⁴.

2.5.1. La carga de la prueba en el procedimiento de cancelación de registro de marcas

De acuerdo con lo establecido por el artículo 170 de la Decisión 486 de la CAN, la carga de la prueba la tiene el titular del registro de la Marca, quien, dentro del plazo de los 60 días útiles de notificado en el domicilio declarado ante la Dirección de Signos Distintivos al momento de lograr su registro, deberá presentar todas las pruebas que sustenten el uso de su marca en el Perú. Inclusive, la norma establece que puede presentar pruebas de uso de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina (por Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú), donde pueda estar comercializando sus productos o servicios con la marca que es materia de cancelación, a fin de evitar la cancelación del registro.

2.5.2. Posición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), respecto al uso de marcas que difieren de la forma en la que fueron registradas solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, y los parámetros o criterios que deben observar las oficinas de marcas

El TJCA, respecto del uso de marcas que difieren de la forma en la que fueron registradas solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, se ha pronunciado claramente en las siguientes resoluciones:

a) Interpretación Prejudicial 84-IP-2000, de fecha 21 de marzo de 2001

Es importante mencionar la posición establecida por el TJCA, respecto a los casos de uso de marcas en el comercio que difieren de la forma como fueron inscritas en el registro de la Autoridad Marcaria, en nuestro país, la Dirección de Signos Distintivos, conforme se puede apreciar en los siguientes pronunciamientos.

¹⁴ Quinto párrafo del artículo 165.- "... El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. ...".

En las resoluciones de Interpretación Prejudicial del TJCA, solicitados por el Poder Judicial para resolver procesos de Nulidad de Resoluciones Administrativas emitidas por la Autoridad Marcaría, se exponen los criterios que sustentan una correcta aplicación del referido artículo 166, tercer párrafo, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. El TJCA destaca la primacía del carácter distintivo de la marca sobre irrelevantes variaciones de forma en elementos que no son sustanciales de la marca. Los mismos criterios fueron emitidos anteriormente por el TJCA al interpretar el artículo 110, del tercer párrafo, de la Decisión 344 (decisión anterior a la 486 de la CAN sobre Propiedad Industrial), que contenía una disposición idéntica al actual artículo 166, tercer párrafo de la Decisión 486¹⁵.

b) Interpretación Prejudicial N. 301-IP-2016, de fecha 03 de abril de 2017

Con respecto a los parámetros o criterios que debe aprobarse de forma oficial por nuestra oficina de marcas, se debe recoger lo establecido por el TJCA, en la Interpretación Prejudicial N. 301-IP-2016, específicamente lo señalado en los literales “a” y “b” del numeral 5, referidas a la absolución de las preguntas del consultante, en el que señala expresamente que no debe cancelarse registros de usos de marcas que difieran al registro en detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, como se aprecia a continuación:

...

3.1.1 Si el elemento relevante es el gráfico. Se deberá establecer qué elemento prevalece: el trazado o el concepto. (11) Si es el trazado, las variaciones en este aspecto podrían afectar claramente su distintividad y, por lo tanto, no probarían el uso de la marca; esto debe ser evaluado con gran cuidado.

Si es el concepto, cualquier variación gráfica que afecte el contenido ideológico del signo, es decir, la idea que genera en la mente del consumidor, sería considerado como una afectación a la distintividad del mismo y, en consecuencia, no podría probarse el uso en el mercado. Esto debe ser evaluado con gran cuidado.

3.1.2 Si el elemento relevante es el denominativo. Se deberá hacer un análisis del aspecto denominativo, teniendo en cuenta lo siguiente:

3.2 Variación de la sílaba tónica: una variación en la sílaba tónica implicaría una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado.

¹⁵ **Interpretación Prejudicial 84-IP-2000, de fecha 21 de marzo de 2001:**

“... Entre las facultades de gozar y disponer de la marca registrada, *se admite la posibilidad de utilizarla de “modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo”, uso que en todo caso “no disminuirá”* la protección que corresponda la marca, conforme a lo establecido por el último párrafo del artículo 110 de la Decisión 344” (las cursivas son nuestras).

3.3 Variación en las sílabas o letras que cumplen una función diferenciadora: si se afectan dichos elementos, implicaría una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado.

3.4 Variación en el orden de las vocales. Esto implicaría un cambio sustancial en la sonoridad del signo, lo que implica una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado.

3.5 Si la parte denominativa es compuesta. Se debe determinar la palabra o palabras relevantes el conjunto. Si hay un cambio en estos elementos relevantes habría una variación sustancial que afectaría su uso en el mercado. Para establecer esto se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera más poder de recordación en el público consumidor.
- Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
- Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
- Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto marcario.
- Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común no determinan la distintividad del conjunto marcario.
- Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto marcario. ...

Como se puede apreciar en esta Resolución del TJCA, se establecen parámetros para que se “evalúen con gran cuidado”, en el momento en que la autoridad marcaria

resuelva procesos de cancelación por falta de uso cuando existan detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de una marca.

Consideramos que dichos criterios establecidos por el TJCA, son de gran importancia a fin de que la autoridad marcaría, los implemente en sus procedimientos para decidir sobre marcas que sobre las cuales se ha interpuesto una acción de cancelación y difieran al registro en detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, con la única finalidad de tener especial cuidado en la toma de la decisión y evitar la cancelación de una marca que sea distinta al que obra en el registro por elementos genéricos o irrelevantes que no afectaban su carácter distintivo.

Asimismo, el TJCA, aplicando un criterio análogo sobre la modificación de una marca suprimiendo elementos descriptivos, genéricos, secundarios o no distintivo, como para nuestra investigación son el caso para productos farmacéuticos o alimenticios el: “Forte”, “Plus”, “NF”, “Complex”, “Compuesto”, “Duo”, el TJCA¹⁶ resolvió lo siguiente:

Ahora bien, este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: “Los aspectos secundarios que contienen la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, *supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación*, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera ... (Proceso 41-IP-2005, de 11 de mayo de 2005; las cursivas son nuestras)

El TJCA con respecto a este tema señaló lo siguiente:

Finalmente, la normativa andina advierte que, si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a *detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca*. (las cursivas son nuestras)

Para el presente trabajo de investigación, también es pertinente citar la posición que tuvo el TJCA en el Proceso 012-IP-2013, de fecha 15 de marzo de 2013, en el que estableció lo siguiente:

... “En consecuencia, si el signo usado en el mercado *mantiene las características sustanciales* de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, *no se*

¹⁶ Proceso 50-IP-2011, 01 de septiembre de 2011 (pp. 10,12,13 y 14). Caso “Ron Limón Palo Viejo”.

*cumplirían con los supuestos de hecho para su cancelación por falta de uso*¹⁷.
(las cursivas son nuestras)

2.5.3. Posición de la doctrina respecto a la cancelación de registro de marcas que se usan de forma distinta al registro

Con respecto al tema en discusión que es materia de la presente investigación, debemos precisar que algunos autores que trata sobre la acción de cancelación del registro de marcas por usos distintos a la forma en que fue concedida en el registro marcario, coinciden que la norma efectivamente prescribe que no podrá ser cancelado el registro de una marca cuando su uso difiera en elementos o detalles que no afectan su carácter distintivo, como se aprecia a continuación.

De la Fuente García (1999) manifiesta que, por ejemplo, en 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 como tal y como fue registrada; o como aquellos que consisten en la supresión de algunos elementos que forma parte de la marca (1999, p. 200 y ss). En ese sentido, si la variación de la marca conserva el mismo significado en la mente de los consumidores 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.

Como se puede apreciar, la doctrina explica que sí es válido no recurrir a la cancelación de registros marcarios cuando las variaciones no afecten la identidad ni el carácter distintivo de la marca registrada.

El jurista Fernández Novoa (2001) señala que es decisivo 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 utilizada. El especialista recomienda que “en la evaluación que se realice se debe apoyar en las percepciones y opiniones del consumidor medio que está interesado de adquirir los productos o servicios diferenciados por la marca”. Finalmente, Fernández Novoa (p.447 y 448), señala que “el ordenamiento jurídico tiene que configurar un mecanismo que permita al titular del registro usar —dentro de ciertos límites— la marca de una forma divergente a la forma que fue registrada” (p. 448). Posición que coincidimos y además proponemos que se establezcan parámetros oficiales que ayuden a la autoridad marcario resolver de forma más objetiva

¹⁷ Interpretación Prejudicial N. 012-IP-2013, de fecha 13 de marzo de 2013 (p. 14). Proceso 028-IP-2013, 15 de marzo de 2013.

los casos de cancelación del registro por variaciones no sustanciales que no afecten el carácter distintivo de la marca y de esta forma, el sistema sea más predictivo conforme lo establece la Ley 27444 – Ley de Procedimientos Administrativos y no se afecte la seguridad jurídica ni se perjudique a los titulares de los registros con la cancelación de su certificado de registro de marca.

La autora, Arean Lalín (1985), señala que “... en este punto debe indagarse si los consumidores contemplan las versiones antiguas y modernas correspondiente al signo como una misma marca ...” (p.162). Somos de la opinión que en la práctica sería complicado implementar esta recomendación de la autora, pero sí es pertinente tener en consideración que, al momento de resolver los casos de cancelación de marcas por usos diferentes al registro, debe observarse especial relieve al elemento más significativo y preponderante de la correspondiente marca siendo necesario mantener la parte dominante o los rasgos esenciales de la marca a fin de no modificar sustancialmente la naturaleza de la misma. Consideramos que se podrán modificar libremente los elementos accesorios de la marca como el tipo de letra, el diseño de fondo o los motivos decorativos que no signifiquen modificaciones sustanciales, razón por la cual, nuestra posición es que el Indecopi, debe aprobar los parámetros oficiales que ayudarían a resolver con especial cuidado los casos de cancelaciones de registros de marcas cuando las variaciones sean respecto a elementos o detalles que no alteren el carácter distintivo de la marca.

Es pertinente citar a Lindley-Russo (2008), señala lo siguiente:

... 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 solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En tal sentido, las diferencias leves no afectan la prueba del uso. (p. 218)

... Cuando se discute la cancelación de una marca que haya sido modernizada, es preciso que la nueva apariencia continúe dando la misma impresión que la anterior, por lo que deberá conservar sus elementos distintivos esenciales ... (p. 218)

Como se puede apreciar, la doctrina más influyente en los temas de estudio de la cancelación de los registros marcarios señalan que no debería procederse con la cancelación de los registros de marcas por falta de uso, cuando existan variaciones en el uso de la marca a la forma como fueron registradas, así como también a la forma como se

vienen consignando en las facturas comerciales con los cuales se demostraría el uso real y efectivo de la marca, pero con variaciones que no afecten su carácter distintivo.

2.5.4. Precedente Vinculante, correspondiente a la Resolución N. 0410-2020 TPI-INDECOPI, emitido por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Expediente 780230-2019/DSD, Marca “Garden Natura”, de fecha 25 de mayo de 2020, publicado el 05 de febrero de 2021 en el Diario Oficial El Peruano

Es importante mencionar al Precedente Vinculante publicado en el Diario Oficial *El Peruano*, con fecha 05 de febrero de 2021, correspondiente a la cancelación de la marca “Garden Natura”, en el que se desarrolla en el numeral “2.3.”, los medios probatorios que analiza el Indecopi para considerar el uso de una marca de producto o servicio en el mercado, pero a nuestra consideración, sin aplicar un protocolo o criterios a fin de determinar en qué casos nos encontramos frente a diferencias “no sustanciales” para resolver respecto a la cancelación de marcas por falta de uso por diferencias mínimas y no relevantes.¹⁸

¹⁸ 2.3. Forma del uso de la marca. Dado que el uso de la marca en el mercado debe estar de acuerdo al producto o servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso, debe tenerse en consideración las características y el tipo de cada marca, así como los productos y servicios correspondientes, ya que sólo un uso de acuerdo a las características comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley. En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de producto podrá acreditarse con documentos que demuestren, por ejemplo, la venta de tales productos (facturas, boletas de venta)⁵ en la cantidad suficiente que, dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisición del producto de que se trate, pueda razonablemente revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto. Así, será distinto el criterio para evaluar el uso de una marca que distingue productos de consumo masivo (arroz, menestras, productos lácteos), que el de una marca que distingue productos de venta esporádica o por encargo (automóviles, ropa de diseñador, muebles de cocina, inmuebles, joyas, etc.). Sin embargo, no sólo podrá acreditarse el uso de una marca de producto con documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el mercado. La presentación de catálogos o publicidad, en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, serán elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto. Al respecto, si bien la presentación de una muestra física de un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de verificar el uso en el mercado de la marca en relación directa con el producto (sobre todo en el caso de marcas figurativas o mixtas)⁶, dichas pruebas no serán idóneas para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con precisión la fecha de su producción, elaboración o impresión y su efectiva puesta en el mercado. Lo dicho con relación a las marcas de producto no se aplica sin más a las marcas de servicio (por su falta de corporeidad).

En este caso, el empleo de la marca de servicio puede limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio. En atención a ello, serán medios de prueba idóneos a fin de acreditar el uso de una marca de servicio, además de facturas, recibos por honorarios o contratos de servicio, publicidad, etc., la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial (carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado), así como publicidad efectiva de la marca con relación a los servicios que distingue. Habrá que tomar en cuenta que en el caso de las marcas de servicio la publicidad tiene más importancia que en el de las marcas de producto, siendo lo más importante ponderar si la publicidad resulta suficiente para indicar que la marca identifica un origen empresarial determinado. Finalmente, además de los criterios antes señalados, cabe agregar que todo documento o prueba que se presente u ofrezca debe cumplir con el requisito de haber

En dicho precedente vinculante, hubiera sido ideal que se establezcan los criterios que se aplican para la cancelación de marcas en el que su uso difiere al registro con el cual fueron otorgados, en concordancia con los literales “a” y “b” de la pregunta número cinco, páginas 14 al 16, del Proceso 310-IP-2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de fecha 03 de abril de 2017.

3. Marco normativo

3.1. Legislación Nacional en materia de cancelación de registro de marcas por falta de uso

La norma nacional que regula los derechos de Propiedad Intelectual es el Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común de Propiedad Industrial, pero al revisar los artículos 71 y 72, referidos a los procesos de cancelación de registro, no existe mayor regulación respecto a los casos en que la marca difiere de la forma en que fue registrada ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, solo en cuanto a detalles o elementos que no son sustanciales y no alteran su aptitud distintiva, siendo la Regulación que trata este tema que es materia de estudio, la Decisión 486 de la Comunidad Andina y las Resoluciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en sus Interpretaciones Prejudiciales, que detallamos a continuación.

3.2. Legislación Extranjera en materia de cancelación de registro de marcas por falta de uso

a) El Convenio de París

El artículo 5C numerales 1) y 2)¹⁹ hacen referencia a que no puede ser anulado un registro de marca si no existe un plazo equitativo y no existen motivos justificados por su inacción, con lo cual se establecen mecanismos de protección por un mal uso de procesos de anulación de registros marcarios, que para nuestra legislación los motivos justificados por inacción serían el caso fortuito y la fuerza mayor.

sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres años anteriores al inicio de la correspondiente acción de cancelación por falta de uso.

¹⁹ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, al cual el Perú está vinculado. En específico, El Artículo 5C.1) y 2) de la citada norma establece lo siguiente:

“C. 1) Si en un país fuere obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción.

2) El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo 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 ocasionarán la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca”.

Con respecto a nuestro tema de investigación es pertinente tener en consideración lo establecido por el numeral 2, del 5C del Convenio de París que señala lo siguiente:

2) El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo 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.

Con lo cual nos queda claro que la legislación Internacional también contempla esta protección que tiene la marca y que no se debe proceder a la cancelación de registros en el caso difieran por elementos que no alteren su carácter distintivo conforme ha sido registrada.

b) El Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

También es importante referirnos al acuerdo de Propiedad Intelectual del cual forma parte el Perú, que son los acuerdos ADPIC, mediante el cual nuestro país se compromete a cumplir el Convenio de París, suscrito con fecha 1967. Para nuestro caso de estudio, es importante referirnos al artículo 19 del citado Convenio que establece que el registro de marca solo puede anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo por falta de uso, a menos que el titular del registro de marca demuestre “razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso”, lo cual para nuestra legislación Comunitaria (Decisión 486 de la Comunidad Andina) y legislación interna, se le denomina el caso fortuito o la fuerza mayor.

c) Legislación Comunitaria (Comunidad Andina de Naciones – CAN): Decisión 486 de la CAN

Régimen Común sobre Propiedad Industrial que para nuestra investigación tiene aplicación directa en el Perú. Los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, resulta relevante en el presente trabajo porque trata sobre los procesos de cancelación por falta de uso y prescribe expresamente que el uso de una marca que difiera de la forma en la que fue registrada solo en cuanto detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no procederá la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca, lo cual es el tema medular en la presente investigación.

4. Propuesta del presente artículo

El presente artículo propone que la autoridad marcaría del Indecopi (Dirección de Signos Distintivos), con la finalidad de realizar una adecuada evaluación de los casos de cancelación por falta de uso de marcas denominativas, mixtas y figurativas que presenten detalles y elementos que no alterarían su carácter distintivo, adopten parámetros establecidos por la Comunidad Andina, con la finalidad de no generar perjuicios a los titulares de marcas inscritas ante el Indecopi. De esta forma, tendríamos mayor claridad a fin de determinar en qué caso corresponde cancelar registros que presentan variaciones sustanciales y en qué casos no se debe proceder a la cancelación del registro ante variaciones menores y no relevantes.

La propuesta también busca contribuir al carácter predictivo en las decisiones que se tomen por el Indecopi en el procedimiento administrativo de cancelación de registro de marcas por usos que difieren a la forma como fueron registradas y que no alterarían su carácter distintivo.

5. Conclusiones

- Consideramos que la autoridad marcaría del Indecopi, en el momento de resolver las acciones de cancelación de marcas por falta de uso por variaciones que difieren en detalles o elementos que no alteran su carácter distintivo, no cuentan con parámetros para resolver estos casos, situación que podría afectar a los titulares de los registros de marcas, evitándose de esta forma causar daños y perjuicios a los titulares de los registros.
- Las decisiones de la autoridad marcaría del Indecopi que ordenan la cancelación del registro de marcas que difieren en detalles o elementos que no alteran el carácter distintivo, al no contar con parámetros o criterios previamente establecidos, generan inseguridad jurídica en el sistema marcario y en los titulares de los registros, no cumpliéndose con la finalidad de lograr la predictibilidad en las decisiones administrativas de la Autoridad Marcario para estos temas.
- Es importante que la autoridad marcaría del Indecopi establezca que los elementos accesorios de uso público, que se adicionan a las marcas denominativas o mixtas, como, por ejemplo, los términos “Forte”, “Plus”, “NF”, “Complex”, “Compuesto”, “Duo” entre otros, deben ser considerados detalles o elementos que no alteran el carácter distintivo de las marcas por ser términos genéricos de uso de dominio público, debido a que son usados por muchos titulares en la conformación de sus marcas. Estos criterios deben definirse

en un protocolo a fin de tener la claridad en el momento de resolverse estos casos.

Referencias

- Comunidad Andina. (2019). Proceso N. 443-IP-2018 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, [Quito - Ecuador], 26 de febrero de 2019). Comunidad Andina de Naciones. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/443_IP_2018.pdf
- De la Fuente García, E. (1999). *El Uso de la Marca y sus efectos Jurídicos*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.
- Escobar Vásquez de Velasco, M. (2016). Comentarios a los precedentes de observancia obligatoria en materia de cancelación parcial de marcas por falta de uso. *Revista*
- Fernández Novoa, C. (2001). *Tratado sobre Derecho de Marca*. Marcial Pons.
- Gamboa, P. (2006). La Cancelación del Registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial. *Revista del Derecho Administrativo*, (2), 225-236.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). *Metodología de la Investigación* (4.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2016), Resolución N. 2076-2016/TPI-INDECOPI, correspondiente al Expediente N. 558456-2013/DSD, mediante el cual se modifica el Precedente de Observancia Obligatoria establecido por la Resolución N. 1183-2015/TPI-INDECOPI, referida a la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 (Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – Sala Especializada de Propiedad Intelectual [Perú], 27 de junio de 2016).
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2020). Resolución N. 0994-2020/TPI-INDECOPI correspondiente al Expediente N. 794189-2019/DSD (Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – Sala Especializada de Propiedad Intelectual [Perú], 12 de octubre de 2020).
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2021). Precedente Vinculante, correspondiente a la Resolución N. 0410-2020 TPI-INDECOPI, Expediente 780230-2019/DSD, Marca

“Garden Natura”, de fecha 25 de mayo de 2020 (Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual [Perú]) publicado el 05 de febrero de 2021 en el Diario Oficial El Peruano.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2016). Resolución N. 1183-2015/TPI/INDECOPI (Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – Sala Especializada de Propiedad Intelectual [Perú]), publicado el 06 de septiembre de 2016, en el Diario Oficial El Peruano.

Kresalja, B. (2008). *Anuario Andino de Derechos Intelectuales* (1.ª ed.). Palestra Editores.

Lindley-Russo, A. (s. f.). Apuntes sobre la cancelación marcaría en el Perú. *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*, 4(7), 2008, 215-232.

Murillo, J. A. (2021). *Estudios sobre la Propiedad Intelectual, Temas actuales y nuevos desafíos* (1.ª ed.). Gaceta Jurídica.

Organización Mundial de Comercio - OMC (1995) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/1_tripsandconventions_s.pdf

Otamendi, J (2002). *Derecho de Marcas* (5.ª ed.). Abedeloperrot.

Otamendi, J. (2017). *Derecho de Marcas* (9.ª ed. Actualizada y ampliada). Abedeloperrot.

Oxley Paz, M. y Zuñiga Parodi, M. (2016). La Interpretación Prejudicial aplicable a la cancelación parcial de un registro y los precedentes de observancia obligatoria del INDECOPI. *Revista Advocatus*, (34), 105-117.

Proceso N. 012-IP-2013 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 13 de marzo de 2013).

Proceso 028-IP-2013 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 15 de marzo de 2013).

Proceso N. 436-IP-2015 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 02 de marzo de 2016).

Proceso N. 495-IP-2015 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 23 de junio de 2016).

Proceso N. 310-IP-2016 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 03 de abril de 2017).

Proceso N. 443-IP-2016 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 26 de febrero de 2019).

Witker, J. (1996) *Técnicas de Investigación Jurídica* (1.ª ed.). McGraw Hill Interamericana Editores.