

La acción de cancelación por falta de uso: Aspectos generales y pruebas para demostrar el uso de la marca



RICARDO DE VETTOR PINILLOS

Abogado por la Universidad de Lima,
Magíster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas
Tecnologías por la Universidad Autónoma de Madrid,
Asociado de ADV EDITORES - Revista **ADVOCATUS**.

SUMARIO:

- I. Introducción.
- II. Aspectos generales en torno a la acción de cancelación por falta de uso.
- III. Aspectos generales sobre la probanza del uso de la marca.
- IV. Pruebas para acreditar el uso de la marca.
- V. A modo de conclusión.



I. INTRODUCCIÓN

Ante la gran variedad de negocios existentes en el mercado, los empresarios buscan hacerse un nombre que los coloque en una mejor posición frente a sus demás competidores y una vía para lograrlo es a través de la utilización de una marca que, por su naturaleza, sirve para identificar un producto o servicio de los demás existentes en el mercado, con el objeto que los consumidores adopten sus decisiones de consumo en función al conocimiento o idea que tienen sobre dicha marca.

La elección de la marca para identificar un producto o servicio es un paso tan importante como lo es también obtener su protección a través de su registro ante la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. El registro de una marca otorga exclusividad para utilizarla en todo el territorio peruano, teniendo el titular la posibilidad de impedir su uso por parte de terceros, así como beneficiarse económicamente de la explotación de la marca por parte de terceros (licenciatarios) o incluso servir como garantía (prenda) en respaldo de un crédito solicitado.

Sin embargo, estos derechos derivados de la obtención del registro de una marca no son perpetuos y pueden extinguirse si es que su titular no la utiliza en el mercado o aún utilizándola, no tiene los elementos probatorios pertinentes para acreditar tal situación. Así, tan importante como el registro, es hacer un uso adecuado de la marca que le permita a su titular evitar su cancelación. El efecto de la cancelación puede ser tan negativo que, incluso, la marca cancelada puede registrarse a favor de un tercero, perjudicando seriamente los intereses del titular original para continuar explotando su marca en el mercado.

En el presente artículo, desarrollaremos los aspectos generales en torno a la acción de cancelación por falta de uso, así como un análisis de las pruebas que permiten hacer frente a dicha

acción y la necesidad e importancia de realizar un análisis en conjunto de las pruebas por parte de las autoridades marcarias.

II. ASPECTOS GENERALES EN TORNO A LA ACCIÓN DE CANCELACION POR FALTA DE USO

La Decisión 486 de la Comunidad Andina (en lo sucesivo "la Decisión"), norma que regula el régimen común sobre propiedad industrial en los países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), contempla la posibilidad de que el registro de una marca sea cancelado por falta de uso, bajo ciertas reglas previstas en los artículos 165 y siguientes de la Decisión y que a continuación pasamos a explicar:

La acción de cancelación por falta de uso (en lo sucesivo "la acción"), sólo puede ser interpuesta luego de haber transcurrido tres (3) años desde que se otorgó el registro de la marca¹.

Durante los primeros tres (3) años de vida, la marca es "intocable" frente a la acción y su titular puede tener la tranquilidad de que el registro no será cuestionado por falta de uso, pues hacerlo devendría en una acción improcedente. Así, se le otorga un plazo "prudencial" para poner en el mercado los productos o prestar servicios que identifica con su marca.

Transcurrido el plazo bajo comentario, el registro de la marca quedará potencialmente expuesto al inicio de una acción, por lo que su titular deberá estar en condiciones de probar el uso de la marca si pretende evitar su cancelación, no siendo suficiente con demostrarlo a través de meras declaraciones de intención de uso o de actos preparatorios que no hayan significado una comercialización de un producto o prestación efectiva de un servicio con la marca. Así, por ejemplo, un acto preparatorio como la obtención del Registro Sanitario (para el caso

1. En la práctica, el plazo de tres (3) años es contado a partir de la fecha de notificación de la Resolución que agota el procedimiento de registro de la marca en la vía administrativa.

de un producto alimenticio) o la obtención de una Licencia de Funcionamiento (para el caso de un restaurante), no será considerado como elemento válido para acreditar el uso de la marca, pues tal autorización no demuestra un uso efectivo y real de la marca. Como bien ha sostenido el Tribunal Andino de Justicia "(...) no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva"².

El uso debe realizarse en el tráfico comercial y fuera de la esfera privada del titular de la marca. Así, los documentos que den cuenta de la venta de productos entre empresas del mismo grupo económico (vale decir empresas que están económica y familiarmente vinculadas), no servirán como prueba del uso de la marca, pues se entenderá que no ha existido un uso en el tráfico comercial (comercialización para terceros) sino dentro de la esfera privada del titular³.

La acción debe ser presentada por "persona interesada".

El término "persona interesada", si bien no tiene definición en la Decisión, en la práctica es asociado al de "interés para obrar" y se reconoce que tiene legítimo interés para plantear la acción quien pretende usar o registrar una marca idéntica o semejante a la que es materia de cancelación.

No es necesario que el accionante haya solicitado –en forma previa o en paralelo al inicio de la acción– el registro de una marca idéntica

o semejante a la marca objeto de cancelación. Tan sólo bastará con que manifieste –en el escrito de cancelación– su intención de usar una marca idéntica o semejante a la marca cuya cancelación solicita.

La acción puede ser presentada como medio de defensa en un procedimiento de oposición.

Se trata del supuesto más utilizado y se suscita en el siguiente escenario: una persona solicita el registro de una marca frente a la cual un tercero decide oponerse por considerarla semejante a su marca previamente registrada. Siendo la marca del tercero un potencial obstáculo para la obtención del registro de la marca, el solicitante –al momento de contestar la oposición– pide la cancelación por falta de uso. En caso el uso de la marca no sea probado y el registro sea cancelado, entonces el solicitante habrá sorteado la oposición habiendo "limpiado" el camino al excluir una marca que originalmente representaba un potencial obstáculo.

La carga de la prueba respecto del uso de la marca recae en el titular del registro de la marca quien debe de probar que éste, un licenciatario u otra persona autorizada, la ha utilizado durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se interpone la acción en cualquier país miembro de la Comunidad Andina.

La norma no exige que el uso de la marca se produzca en todos los países que integran la Comunidad Andina, sino basta con que la marca haya sido utilizada en sólo uno de ellos. De ahí que, por ejemplo, si una marca registrada en

2. Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso No. 53-IP-2013.

3. Esta es la posición que adoptó la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI (en lo sucesivo el Tribunal del INDECOPI) mediante la Resolución No. 687-2002/TPI-INDECOPI de fecha 22 de julio de 2002, recaída en el expediente No. 130007-2001, en la que señaló lo siguiente: "(...) existe vinculación entre la empresa que comercializa los productos TONY (Nacional de Alimentos S.A.) y la empresa que los distribuye en el mercado (Foodcorp S.A.), las cuales, además tienen su domicilio en el mismo lugar (Av. Argentina 4650 - Callao). En tal sentido, la sola transacción comercial efectuada entre dichas empresas no acredita que los productos TONY hayan sido puestos en el mercado, ya que sólo acreditarían que los mismos fueron trasladados (aunque no se ha acreditado que dichos productos hayan salido del local de la Av. Argentina 4650) del local donde se les fabrica al lugar donde se les distribuye, constituyendo un uso realizado en la esfera privada, por lo que dichas pruebas no resultan pertinentes a fin de acreditar el uso de la marca TONY en forma pública y externa en el mercado".

Perú es utilizada en Colombia, los documentos que den cuenta del uso de la marca en dicho país servirán perfectamente en un procedimiento de cancelación iniciado en el Perú.

La norma tampoco exige que la marca sea utilizada de manera ininterrumpida y por tres (3) años en forma consecutiva. Se exige que el titular demuestre el uso de la marca dentro del periodo de los tres años anteriores a la interposición de la acción y no a lo largo de todo dicho periodo. Por ello, sería factible probar el uso de una marca con documentos que den cuenta del uso durante solo un año, siempre y cuando, claro está, el uso esté acorde a la naturaleza de los productos o servicios protegidos.

Con la exigencia del período de uso antes señalado se evita que el titular de la marca presente como pruebas, documentos que evidencian el uso de la marca en una fecha posterior al inicio de la cancelación. De ahí que el Tribunal del INDECOPI haya sostenido en innumerables resoluciones que:

“(…) todo documento o prueba que se presente u ofrezca debe cumplir con el requisito de haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres años anteriores al inicio de la correspondiente acción de cancelación por falta de uso”⁴.

Un punto importante a tomar en cuenta es que se permite que el uso de la marca sea realizado tanto por el titular de la marca, como por un licenciatario (persona o empresa que ha celebrado un contrato de licencia para usar la marca en un periodo determinado) o por “persona autorizada” por el titular.

Respecto del licenciatario, es importante referir que no existe ninguna consecuencia legal por

no registrar el contrato de licencia en el registro de marcas, pues el artículo 7 del Decreto Legislativo 1075 señala que **“ni su validez ni sus efectos frente a terceros, estará supeditada a su inscripción”**. De suscitarse este supuesto (licenciatario que no registra el contrato de licencia), el licenciatario será considerado como “persona autorizada”, a la luz de lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión.

Respecto de la “persona autorizada”, si bien la Decisión no establece una definición, el Tribunal del INDECOPI viene aplicando una presunción consistente en asumir que la presentación de documentos expedidos por un tercero -distinto al titular de la marca- y presentados con el objeto de acreditar el uso de una marca, implica que el titular de la marca ha autorizado a dicho tercero (persona autorizada) utilizar la marca. Así, lo señaló el Tribunal del INDECOPI en un reciente pronunciamiento al sostener que: **“(…) cabe precisar que si bien éstos han sido emitidos por White Martins Gases Industriais Ltda., empresa distinta a la titular de la marca, al haber sido presentadas por la propia emplazada, se infiere que se trata de una empresa autorizada para utilizar el signo WHITE MARTINS”**⁵.

La acción puede conllevar a una cancelación total o parcial del registro.

Como regla general, el uso de la marca se debe acreditar en relación a todos los productos y/o servicios distinguidos por ésta. Si no se acredita el uso para algún producto o servicio protegido, entonces el registro es cancelado en su totalidad. En aquellos casos en los que el uso es probado sólo respecto de algún(os) producto(s) o servicio(s), entonces entra a tallar la figura de la cancelación parcial, que no es otra cosa más que dejar vigente el registro de la marca solamente respecto de los productos o servicios probados excluyendo (limitando) del ámbito de protección los productos o servicios para los cuales no se prueba el uso.

4. Resolución No. 1621-2012/TPI-INDECOPI de fecha 5 de setiembre de 2012, recaída en el expediente No. 385936-2009.
5. Resolución No. 2410-2013/TPI-INDECOPI de fecha 16 de julio de 2013, recaída en el expediente No. 469073-2011.

Respecto de la cancelación parcial, existe un Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por el Tribunal del INDECOPI mediante Resolución No. 1183-2005/TPI-INDECOPI del 8 de noviembre de 2005. Si bien no pretendemos realizar un análisis exhaustivo de dicho Precedente, es oportuno indicar que a través del mismo se establecen ciertos criterios de cómo la autoridad marcaria debe efectuar la limitación de productos y servicios, cuando se logra acreditar el uso de la marca en forma parcial.

Debe de probarse el uso de la marca tal y como se encuentra registrada, esto es, sin alteraciones que afecten su distintividad.

Ante una marca conformada por un elemento denominativo y figurativo, como es el caso por ejemplo de la marca RED BULL (que reivindica tanto las denominaciones RED y BULL como la figura de dos toros), el titular deberá demostrar el uso de la marca con todos sus elementos (denominativos y figurativos), no siendo suficiente con acreditar únicamente el uso de las denominaciones RED y BULL para salvaguardar el registro de la marca⁶. El titular deberá probar que la marca utilizada es idéntica a la que registró, siendo ésta la regla general que debe aplicarse.

Ahora bien, como todo regla, siempre existen excepciones y una de ellas se encuentra plasmada en el artículo 166 de la Decisión que establece que **"el uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca"**.

La norma le da así una suerte de "salvavidas" al titular de una marca que no la ha utilizado tal y

como se encuentra registrada, sino con ligeras variaciones que no producen una impresión diferente a la marca registrada. Pero cuidado, pues se está frente a una delgada línea, donde entra a tallar un análisis netamente subjetivo: lo que a uno le puede parecer una variación no sustancial a otro le puede parecer una alteración significativa.

Lamentablemente, la Decisión no establece criterios para evaluar cuándo se está frente a un supuesto que "altere el carácter distintivo" de una marca. El Tribunal del INDECOPI ha intentado llenar este vacío sosteniendo que **"si la nueva versión 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"**⁷. Como se aprecia, este criterio aplicado no elimina del todo el plano subjetivo con el que evaluará el caso la autoridad.

La obligación de utilizar la marca tal y como se encuentra registrada debe ser aplicable en aquellos casos en los que la marca objeto de cancelación sea una marca mixta o figurativa, pero no una marca denominativa. Así, tratándose de una marca denominativa, el hecho de que el titular de la marca acredite su uso conjuntamente con otros elementos denominativos y/o gráficos, no debiera conllevar a que las autoridades marcarias consideren que la marca no se ha utilizado tal y como se encuentra registrada y, por consiguiente, que se cancele su registro, pues el elemento distintivo y protegido es el elemento denominativo el cual finalmente es utilizado con otros elementos.

Pareciera que esta interpretación no es compartida por el Tribunal del INDECOPI quien, en un pronunciamiento no tan lejano⁸, canceló el registro de una marca denominativa, bajo el argumento de que las pruebas presentadas de-

6. Sobre la forma cómo pueden acreditarse los elementos figurativos que componen a una marca mixta, nos referiremos en el numeral IV) siguiente.
7. Resolución No. 2980-2013/TPI-INDECOPI de fecha 4 de setiembre de 2013, recaída en el expediente No. 447128-2011.
8. Resolución No. 1460-2012/TPI-INDECOPI de fecha 17 de agosto de 2012, recaída en el expediente No. 433972-2010.

mostraron el uso de una marca mixta compuesta por el elemento denominativo de la marca objeto de cancelación; vale decir, se reconoció que el titular acreditó el uso de la versión mixta de la marca, pero no en su forma netamente denominativa (como estaba registrada). Así, en tanto que la versión mixta de la marca se encontraba registrada bajo otro Certificado, el Tribunal resolvió cancelar el registro de la marca denominativa bajo el argumento que se acreditó el uso de una marca distinta.

Esta posición colisiona con lo que sucede en la práctica, donde los elementos denominativos de las marcas son utilizados conjuntamente con otros elementos que, no necesariamente, se encuentran reivindicados en los registros marcarios. Piénsese, por ejemplo, en una marca denominativa que es utilizada en un empaque de galletas de chocolate el cual incorpora diversos elementos figurativos (la representación gráfica de una galleta y un niño comiendo), elementos cromáticos (color marrón simulando el chocolate) y otros elementos denominativos (descripción del sabor de la galleta). Así, en el ejemplo, sería incorrecto sostener que la marca denominativa no se ha utilizado conforme se encuentra registrada, por el hecho que su elemento denominativo ha sido utilizado junto con los otros elementos antes mencionados.

Si se acredita el uso de una marca denominativa junto con otros elementos, no puede considerarse que no ha existido un uso de la marca tal y como se encuentra registrada. Sostener lo contrario es incentivar a que el titular de una marca tenga que solicitar registros marcarios de cuanta versión exista en el mercado de su marca, lo cual es un despropósito y genera gastos innecesarios.

La acción que es declarada fundada y que conlleva a la cancelación del registro de una marca

(sea total o parcial), le otorga al accionante una suerte de "recompensa" frente a terceros y que puede o no materializarse en la práctica. Se trata del denominado "**derecho preferente al registro**" que se encuentra recogido en el artículo 168 de la Decisión.

El derecho preferente es, en puridad, una preferencia que se otorga a la persona que inicia y obtiene un resultado favorable en un procedimiento de cancelación, para que -dentro de un término establecido⁹- solicite el registro de una marca idéntica a la que ha sido objeto de cancelación, teniendo dicha solicitud prioridad para ser analizada frente a otras solicitudes de registro que hayan podido presentarse en forma previa. Tal y como lo sostiene el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina "**el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un "derecho preferente", a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior**"¹⁰.

Así las cosas, si se solicita el registro de una marca en ejercicio del derecho preferente, la fecha de presentación de la referida solicitud se retrotraerá a la fecha de interposición de la acción de cancelación por falta de uso. De esta manera, toda solicitud de registro presentada por un tercero con posterioridad a la fecha de interposición de la acción de cancelación, será objeto de evaluación en forma ulterior a la evaluación de la marca solicitada bajo este derecho. No obstante ello, no debe perderse de vista lo que sostiene con acierto el Tribunal del INDECOPI al afirmar que "**el derecho preferente de registro no invalida el derecho de prelación que corresponde a una solicitud de registro que se haya presentado con anterioridad a la presentación de la acción de cancelación**"¹¹, por lo que toda solicitud de registro presentada

9. El derecho puede invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

10. Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso No. 109-IP-2009.

11. Resolución No. 1855-2011/TPI-INDECOPI de fecha 26 de agosto de 2011, recaída en el expediente No. 398777-2009.

por un tercero con anterioridad a la fecha de la interposición de la acción de cancelación, no se le podrá oponer el derecho preferente.

La prelación se otorga sólo respecto de una marca idéntica a la marca cuyo registro ha sido cancelado, así como respecto de aquellos productos y/o servicios para los cuales se ha cancelado el registro. Así, por ejemplo, si se cancela el registro de una marca compuesta por un elemento denominativo y la figura de un perro y el accionante sólo solicita el registro como marca del elemento denominativo, no podrá valerse de este derecho por no cumplir con el requisito de solicitar una marca idéntica a la cancelada.

Si bien la cancelación total del registro de una marca le permite a la parte vencedora valerse del derecho preferente, ello no necesariamente implica que el registro de la marca le sea concedido de manera automática. Por el contrario, la autoridad marcaria deberá necesariamente realizar el examen de registrabilidad y resolver las oposiciones (en caso de haberlas) que hayan podido haberse presentado.

Por ello, no es posible afirmar que la cancelación del registro de una marca, garantiza en forma absoluta la obtención de un nuevo registro por parte del accionante. Sin embargo, no deja de ser una preocupación para todo titular de una marca que un tercero le cancele el registro y posteriormente lo registre a su nombre.

La falta de uso de una marca en el mercado no necesariamente conlleva a que su registro sea cancelado, pues la norma impone excepciones a dicha circunstancia producto de situaciones de "fuerza mayor", "caso fortuito" u otras causales como restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales sobre los productos y servicios protegidos por la marca.

Así, cuando se está frente a una de las circunstancias antes referidas, la falta de uso de la marca, no originará que el registro sea cancelado, sino por el contrario el mismo subsistirá, deviniendo en infundada la acción. Lógicamente, en función a la carga de la prueba, le corresponderá

al titular de la marca acreditar las razones por las cuales se vio impedido de utilizar la marca en el mercado.

Si se pretende sustentar la falta de uso de una marca en cualquiera de las causales antes precisadas, se deberá -en todos los supuestos- estar frente a una situación que no haya dependido de la voluntad del titular de la marca. Así, por ejemplo, no sería válido sustentar la falta de uso en la denegatoria de una autorización necesaria para la comercialización de un producto (por ejemplo: denegatoria del Registro Sanitario de un producto alimenticio) o para la prestación de un servicio (por ejemplo: denegatoria de la Licencia de Funcionamiento para una Tienda), pues se entiende que el titular conocía los requisitos necesarios para la comercialización de los productos o la prestación de sus servicios, siendo éste responsable del cumplimiento de los requisitos legales exigidos para la obtención de tales autorizaciones.

A modo de ilustración de cuándo opera este tipo de excepciones, conviene traer a colación lo resuelto por el Tribunal del INDECOPI en el procedimiento de cancelación del registro de la marca MONASTERIO, registrada para distinguir "bebidas alcohólicas" incluidas en la clase 33 de la Clasificación Internacional. En dicho caso, el titular de la marca alegó que estuvo imposibilitado de usar la marca en el mercado debido a que, como consecuencia del sismo ocurrido el 15 de agosto de 2007 en la ciudad de Chincha, su planta de producción quedó destruida en un 80%. El Tribunal del INDECOPI acogió los argumentos planteados por el titular y señaló que la falta de uso obedeció a una causa justificada:

"(...) la Sala considera -luego de analizados los argumentos y pruebas presentadas por la emplazada- que el sismo ocurrido en zona sur central del país, que afectó a diferentes ciudades, entre ellas la ciudad de Chincha, en donde se encontraba ubicado el local de la emplazada, se encuentra comprendido dentro de una de las excepciones prevista en la Ley como causales de justificación del no uso de la marca.

Así, la destrucción originada por el sismo imposibilitó que la emplazada continúe desarrollando sus actividades comerciales, entre ellos la producción y comercialización de sus productos, y por ende que utilice su marca MONASTERIO en el mercado, por lo que la emplazada se encuentra justificada de no haber utilizado su marca durante el año 2007¹².

Como vemos, no en todos los supuestos de falta de uso de la marca opera la cancelación de su registro, pero ello dependerá, finalmente, de las pruebas que se presenten para demostrar la causal "justificada" invocada.

III. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA PROBANZA DEL USO DE LA MARCA

La regla básica que deben aplicar las autoridades marcarias es que las pruebas que se presenten en un procedimiento deben ser analizadas en conjunto y no en forma individual. Ello es así en tanto que en la mayoría de casos no resulta posible acreditar el uso de la marca con un solo tipo de prueba, por lo que se suele recurrir a una serie de elementos probatorios que, al ser apreciados en su conjunto, permiten demostrar el uso de la marca.

En efecto, en los procedimientos de cancelación, cada una de las piezas probatorias presentadas suele tener por objeto acreditar una situación en particular que, por sí sola, no sirve para acreditar el uso de la marca en el mercado (por ejemplo, la presentación de un contrato de suministro entre un fabricante de galletas y el titular de la marca). Pero si dicha prueba es analizada junto con otras piezas probatorias que también acreditan situaciones particulares (como es el caso de contratos de publicidad para las galletas, auditorías externas que den cuenta de la

venta de galletas, entre otros documentos), es posible llegar a la conclusión que el conjunto de las pruebas aportadas sí demuestra el uso de la marca.

Por ello, el análisis en conjunto de los medios probatorios es un ejercicio trascendental y obligatorio¹³ al que debe ceñirse la autoridad marcaria al momento de resolver una acción, no siendo ajustado a derecho analizar de manera separada cada una de las pruebas presentadas.

En la práctica, lamentablemente, nuestras autoridades marcarias se olvidan, con frecuencia, de aplicar esta regla fundamental y al momento de resolver las acciones de cancelación incurrir en el error de analizar prueba por prueba, esto es, realizan un análisis individual de cada prueba sin hacer el ejercicio (obligatorio, claro está) de "atar" (unir) las pruebas, para luego concluir que los medios probatorios presentados no demuestran el uso de la marca. Esta omisión contraviene lo dispuesto en el artículo 197 del Código Procesal Civil y vicia de nulidad todo pronunciamiento que lo recoja, por lo que desde acá hacemos un llamado para que los órganos del INDECOPI apliquen rigurosamente esta regla.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 166 de la Decisión, 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 (...)"

12. Resolución No. 1590-2010/TPI-INDECOPI de fecha 16 de julio de 2010, recaída en el expediente No. 374627-2008.
13. Así lo dispone el artículo 197 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al procedimiento de cancelación: "Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión".

O cuando:

"(...) distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior".

Como ya lo hemos referido en el numeral II) anterior, no basta con realizar actos preparatorios para acreditar el uso de la marca, sino que se requiere que exista un uso real y efectivo, lo que se traduce en la existencia de productos colocados en el mercado o la prestación de servicios identificados con una marca. Pero cuidado. El simple hecho de existir un producto en el mercado o de haber prestado un servicio, no es óbice para establecer que se está frente a una marca que ha sido efectivamente utilizada y, por lo tanto, que no corresponde cancelar su registro. Hace falta el cumplimiento de un factor adicional de carácter cuantitativo.

Existe, pues, la necesidad de cumplir con un factor cuantitativo, que mide que la marca haya sido utilizada en una cantidad acorde a la naturaleza de los productos y/o servicios distinguidos y de acuerdo las características de la persona que la utiliza. Por ello, dependiendo del producto o servicio de que se trate, se deberá establecer si la marca ha sido utilizada en un número significativo o no. A modo de ejemplo, en la acción iniciada contra el registro de la marca MAUSER (mixta), inscrita para distinguir "máquinas industriales" en la clase 7 de la Clasificación Internacional, el Tribunal del INDECOPI consideró que la venta de seis (6) máquinas no resultaba suficiente para demostrar el uso real y efectivo de la marca, habiendo sostenido que:

"(...) ha quedado acreditada la comercialización de seis máquinas industriales MAUSER en los meses de marzo y abril de 2008, así como enero, marzo, abril y noviembre de 2010.

Sin embargo, la Sala observa que al tratarse de una marca que distingue un producto relacionado al sector textil -confecciones, la cual es por excelencia una de las actividades industriales que dirige el ritmo de la situación económica nacional- el volumen de productos comercializados por la empleada resulta insuficiente a efectos de considerar que la marca MAUSER y logotipo está siendo utilizada de manera real y efectiva en el mercado peruano o subregional en la cantidad y del modo que corresponde a estos productos"¹⁴.

Un pronunciamiento similar al mencionado en el caso mencionado, se suscitó en la acción iniciada contra el registro de la marca PRIDES, inscrita para distinguir "blusas, calcetines, calzoncillos, camisas, camisetas, chalecos, gabardinas, impermeables, medias, pantalones, pijamas, ropa exterior, ropa interior, trajes, zapatillas, zapatos" incluidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional. Mediante la Resolución No. 4453-2013/TPI-INDECOPI de fecha 18 de diciembre de 2013, el Tribunal del INDECOPI confirmó la decisión de primera instancia que dispuso cancelar el registro de la marca, habiendo señalado lo siguiente:

"Analizadas las pruebas de manera integral, la Sala considera que si bien éstas acreditan la venta de truzas y polos identificados con la marca PRIDES (fueron 160 polos y truzas deportivas por un valor de S/. 435.50), siendo éstas prendas de vestir de necesario consumo (y en algunos casos de un costo no muy elevado) y atendiendo a que el mismo empleado ha manifestado que es un comercializador a nivel nacional y que se dedica a la comercialización de prendas de vestir en Huancayo y en Lima, la comercialización de 160 prendas durante los tres años precedentes la inicio de la presente acción de cancelación, la cual ha sido acreditada únicamente durante los meses de marzo y abril de 2010, lo que no demuestra continuidad

14. Resolución No. 780-2013/TPI-INDECOPI de fecha 8 de marzo de 2013, recaída en el expediente No. 444180-2011.

en el uso de la marca; resulta insuficiente para demostrar el uso real y efectivo en el mercado de la marca de producto PRIDES conforme a la naturaleza de los productos a los que se aplica”.

Siguiendo el caso antes citado y aplicándolo al caso hipotético en que la marca PRIDES distinguiera “*motos acuáticas*” en lugar de “*prendas de vestir*”, seguramente otro habría sido el resultado y, claro está, con un final favorable para el titular de la marca, pues una moto acuática no es un producto de consumo masivo y la venta de 160 motos en un solo año, habría sido considerada como suficiente para demostrar el uso de la marca.

Un factor que no puede pasar desapercibido y que se desprende de la Resolución antes citada, tiene que ver con la capacidad comercial con la que dispone el titular de la marca para fabricar, distribuir, comercializar y publicitar los productos o prestar sus servicios. Así, a un micro empresario (por ejemplo: una empresa individual de responsabilidad limitada dedicada a la fabricación de galletas artesanales) no se le puede exigir un volumen de venta de productos similar al que se exigiría a una empresa industrial fabricante de galletas (por ejemplo: ALICORP). Por ello, dependiendo de la capacidad comercial, se deberá evaluar caso por caso y, posiblemente, lo que para una empresa industrial sea insuficiente para acreditar el uso de la marca, no lo será para un micro empresario.

Una forma de salvaguardar el registro de una marca puede ser mediante la presentación de documentos que acrediten la exportación -desde cualquier país miembro de la Comunidad Andina- de productos identificados con la marca que es objeto de cancelación. Así, aun cuando no exista un uso efectivo en el mercado andino de la marca, si se demuestra que en algún País Miembro de la Comunidad Andina se han fabricado productos con la marca registrada para luego ser exportados a otros países del mundo (por ejemplo: Argentina), en la cantidad y del modo que normalmente corresponde a la naturaleza del producto,

sería posible evitar la cancelación del registro de la marca.

Si bien esta forma de probanza no suele ser utilizada en la práctica, puede ser útil en aquellos casos en los que una empresa peruana maquila productos para empresas extranjeras. En estos casos, se deberá demostrar que la marca de los productos maquilados es, precisamente, la marca objeto de cancelación y ello podrá ser acreditado con Declaraciones Únicas de Exportación, Facturas que sustenten la venta de los productos, contrato de maquila, documentos de transporte de los productos, guías de remisión de los productos, entre otros.

Para finalizar este repaso general, es pertinente hacer referencia a una cuestión de carácter procesal y que tiene que ver con el momento en que se presentan las pruebas. El artículo 170 de la Decisión establece un plazo de 60 días hábiles para que el titular de la marca “**haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes**”.

La consecuencia de no apersonarse al procedimiento dentro del término antes señalado, conlleva a que el titular de la marca quede imposibilitado de presentar, con posterioridad a dicho plazo, pruebas tendientes a acreditar el uso de la marca, por lo menos hasta que se resuelva el caso en primera instancia. Así lo ha establecido el Tribunal del INDECOPI al señalar que:

“(...) el plazo de 60 días contemplado en el artículo 170 de la Decisión 486 no es un plazo preclusorio que tenga la finalidad de que la parte emplazada sólo presente pruebas dentro de dicho plazo, sino que se refiere a que la parte emplazada debe apersonarse al procedimiento dentro del plazo de 60 días, luego del cual, la Autoridad Administrativa queda facultada para resolver la cancelación. Un supuesto diferente configura si dentro de los 60 días otorgados por la norma andina la parte emplazada no se apersonara al procedimiento, siendo que sólo en ese caso, la parte en cuestión queda imposibilitada de presentar medios de prueba hasta que se emita resolución final,

pudiendo hacerlo recién con el recurso de reconsideración o apelación¹⁵. (Subrayado agregado)

Así las cosas, recibida la notificación de la acción, es aconsejable que el titular se apersone al procedimiento dentro del plazo otorgado. De lo contrario, cualquier prueba presentada con posterioridad no será tomada en cuenta al momento de resolver la acción y, por consiguiente, el registro será cancelado, por lo menos en primera instancia.

IV. PRUEBAS PARA ACREDITAR EL USO DE LA MARCA

El artículo 167 de la Decisión contempla un listado enunciativo de pruebas que pueden presentarse para demostrar el uso de la marca, pues luego de aludir a las **"facturas comerciales"** y **"documentos contables o certificaciones de auditoría"**, añade que la marca puede ser acreditada con **"otros"** documentos. Así, se deja a discreción del titular presentar las pruebas que estime pertinente para acreditar el uso de su marca las cuales, a decir del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pueden ser **"todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional"** y que corresponderá a la autoridad marcaría **"evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable"**¹⁶.

A continuación hacemos referencia a determinadas pruebas que pueden ser útiles para acreditar el uso de una marca en el mercado, con la salvedad de que, en la mayoría de casos (por no decir todos), tales elementos probatorios deberán ser acompañados de otras piezas probatorias para lograr el objetivo deseado: evitar la cancelación del registro de la marca.

Facturas o Boletas de Venta

Son las pruebas por excelencia para acreditar el uso de una marca en el mercado, siempre y cuando contengan información precisa sobre el producto comercializado o el servicio brindado y la marca haya sido debidamente consignada en la parte descriptiva. A modo de ejemplo, una indicación como **"2 polos ZARA talla Medium modelo street"**, sería una buena descripción para estar frente a una prueba de uso de la marca ZARA para distinguir un tipo de producto incluido en la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Lamentablemente, una descripción como la antes referida no ocurre con frecuencia en la práctica, pues las marcas no suelen consignarse en la parte de la descripción de los comprobantes de pago, siendo muchas veces reemplazada por un determinado código que es asignado a cada producto. En este tipo de casos, hay que recurrir a otros medios probatorios para **"remediar"** la falta de inclusión de la marca en los comprobantes de pago y poder acreditar que el código consignado representa a un producto identificado con la marca que es objeto de cancelación.

Ello podría lograrse, por ejemplo, mediante la presentación de una Certificación de los Auditores Externos del titular de la marca en la que constaten que el número del código consignado en la factura corresponde a un producto efectivamente identificado con la marca. También podrían presentarse Declaraciones Juradas¹⁷ de las empresas que hayan adquirido los productos (por ejemplo una tienda por departamento que compra prendas de vestir al fabricante y titular de la marca), en las que indiquen que los productos consignados en las facturas emitidas a su nombre corresponden a productos identificados con la marca objeto de cancelación. Otro medio de prueba podría consistir en una Certificación realizada por un Notario Público en la que a través de una constatación realizada en los

15. Resolución No. 1955-2010/TPI-INDECOPI de fecha 1 de setiembre de 2010, recaída en el expediente No. 350052-2008.

16. Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso No. 100-IP-2013.

17. Sobre las Declaraciones Juradas profundizaremos seguidamente.

equipos informáticos de la empresa, verifique la lista de códigos utilizados para identificar los productos con sus respectivas marcas.

Como vemos, la ausencia de la inclusión de la marca en una factura o boleta de venta no puede servir de mérito para establecer que tales documentos contables carecen de eficacia a efectos de probar el uso de la marca, pues existen pruebas complementarias a las que se pueden recurrir, como las indicadas en el párrafo precedente.

En aquellos casos en los que debe acreditarse el uso de una marca mixta (compuesta por elementos denominativos y gráficos), la presentación de facturas o boletas, por lo general, no suele ser suficiente para probar el uso de la marca, aún cuando éstas hagan referencia al elemento denominativo, pues se entiende que dichos documentos no demuestran el uso de la marca tal y como se encuentra registrada.

Sobre este punto, el Tribunal del INDECOPI ha sostenido con buen criterio que: "no es común incluir en los comprobantes de pago, los elementos gráficos que puede poseer una marca, toda vez que ello puede resultar complejo y/o costoso. Es por ello que, en tales casos, los emplazados deben presentar medios probatorios adicionales que permitan apreciar si se da un uso efectivo de la marca en el mercado"¹⁸.

Así, el titular deberá valerse de otros medios probatorios como catálogos o folletos de publicidad, etiquetas o muestras físicas de los productos con el objeto de demostrar el uso de la marca en relación directa con el producto.

Un problema que suele suscitarse tiene que ver con la manera cómo aparece consignada la marca en las facturas o boletas de venta pues, de acuerdo a su ubicación, puede llevar a la autoridad a establecer que se está frente

al uso de una denominación como nombre comercial de una empresa y no como marca de un producto o servicio específico. Un nombre comercial es "cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil"¹⁹, por lo que muchas veces las empresas utilizan la misma denominación como marca y nombre comercial a la vez.

Esto último puede traer como consecuencia, de hecho ha ocurrido en varios casos, que se establezca que los comprobantes de pago acreditan un uso a título de nombre comercial y no como marca, vale decir, que se acredita que el titular utiliza el signo materia de cancelación como parte del nombre que identifica su establecimiento comercial, más no acredita que los productos comercializados en tal establecimiento han sido identificados con la marca objeto de cancelación.

Pueden darse casos también en los que las empresas consignen, junto al nombre comercial, la(s) marca(s) de los productos que comercializan o servicios que brindan. En estos casos, el Tribunal del INDECOPI ha sostenido que el uso de la marca quedará demostrado en la medida que el consumidor pueda identificar al signo como marca y no como nombre comercial. Así, cabe traer a colación lo resuelto por el Tribunal del INDECOPI en el procedimiento de cancelación del registro de la marca COBY en la clase 9:

"(...) del análisis de las facturas presentadas por la emplazada por la comercialización de productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, se aprecia la denominación COBY International Ltd. y COBY ELECTRONICS CORP, en el membrete -como denominación social de la empresa que comercializa los productos- y en el extremo superior derecho el signo COBY seguido del símbolo * (...)

18. Resolución No. 722-2013/TPI-INDECOPI de fecha 28 de febrero de 2013, recaída en el expediente No. 449675-2011.

19. Artículo 190 de la Decisión.

(...) en ese sentido, la Sala considera que la denominación COBY en la parte superior izquierda, puede ser identificada por el público consumidor como marca de producto, más aún cuando al costado de la misma se consigna el símbolo ® que identifica la marcas registradas; por lo que las facturas presentadas por la emplazada acreditan el uso de la marca COBY (...)»²⁰.

Lógicamente, para que este tipo de facturas o boletas de venta sean consideradas como elementos probatorios del uso de la marca, será necesario que a través de las mismas sea posible inferir la comercialización de los productos protegidos por la marca.

Como vemos, dependiendo de cómo se consigne una marca en las facturas o boletas de venta, se estará frente a pruebas que resulten o no idóneas para la probanza del uso de la marca. Lo recomendable es incluir el nombre de la marca en la descripción de los productos o servicios.

Declaraciones Juradas

Las Declaraciones Juradas son instrumentos útiles en un procedimiento de cancelación, pero por sí solas no son capaces de acreditar el uso de la marca y deben ser complementadas con otros documentos. Así, se sostiene que no es suficiente con realizar una afirmación sobre el uso de la marca sino que dicha afirmación **“necesita estar complementada con otros medios probatorios como facturas o boletas que permitan verificar la puesta a disposición del público de dichos productos en el mercado nacional o comunitario”**²¹.

Las Declaraciones Juradas arrastran el “problema” de ser documentos que, en la mayoría de casos, son emitidos fuera del periodo relevante, esto es, con posterioridad a la fecha de interposición de la acción. Sin embargo, no por ello

pueden ser dejados de lado pues, si son apreciadas en conjunto con otros medios probatorios, servirán para acreditar una situación particular en relación al uso de la marca.

Las autoridades marcarias no deben de olvidar que en un procedimiento como el de cancelación por falta de uso rige el principio de “presunción de veracidad” consagrado en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, a través del cual **“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”**. Por ello, las declaraciones realizadas deben ser tomadas como ciertas, a menos que existan pruebas en contrario.

Informes Contables de auditores externos

Un informe elaborado por una empresa dedicada a brindar servicios de auditoría contable en el que se refleje el volumen de ventas de los productos comercializados por el titular de la marca o por una persona autorizada, constituye un medio probatorio idóneo y de importante valor probatorio a efectos de acreditar el uso de una marca.

Ello es así no sólo porque el propio artículo 167 de la Decisión hace referencia a las **“certificaciones de auditoría”** como medio de prueba para acreditar el uso de la marca, sino también porque para la realización de una certificación de esta naturaleza se requiere de una evaluación interna y pormenorizada de los libros y registros contables de una empresa.

Si bien las autoridades marcarias aceptan este tipo de informes o certificaciones suelen considerar que **“el mérito probatorio dependerá de la información que ella contenga y su evaluación se efectuará conjuntamente**

20. Resolución No. 1588-2010/TPI-INDECOPI de fecha 16 de julio de 2010, recaída en el expediente No. 377416-2008.

21. Resolución No. 4452-2013/TPI-INDECOPI de fecha 18 de diciembre de 2013, recaída en el expediente No. 463101-2012.

con los demás documentos presentados en el expediente²². Por consiguiente, mientras más declaraciones y cifras contenga la certificación y siempre que sea complementada con otros documentos, se estará frente a un medio probatorio eficaz para acreditar el uso de la marca.

Declaraciones Únicas de Aduanas (DUA's)

Estos documentos sirven para acreditar el ingreso al país de productos provenientes del extranjero y, en tanto que en la mayoría de casos se consigna la marca o el código con el que son identificados los productos, resultan documentos idóneos para ser presentados en un procedimiento de cancelación.

Sin embargo, será necesario que el titular de la marca presente documentos adicionales, pues se entiende que **"dichos documentos no acreditan la comercialización efectiva en el Perú (...) puesto que los productos que ingresan por Aduanas pueden ser almacenados para luego ser reenviados a otro destino sin que los mismos ingresen para su comercialización efectiva al país"**²³.

En línea con lo anterior, el Tribunal del INDECOPI ha sostenido que:

"(...) la sola importación de productos con determinada marca por un País Miembro de la Comunidad Andina no puede ser considerada como un uso efectivo de dicha marca, ya que para ello hace falta, además, que se demuestre que los productos que han ingresado al País Miembro hayan sido puestos a disposición de los consumidores de dicho País Miembro, ya que, de lo contrario, podría darse el caso que ciertos distribuidores importen determinados productos pero los mismos nunca lleguen a ser efectivamente comer-

cializados o que la importación realizada sea para uso interno de la empresa o como parte de una cadena de comercialización por intermediación, lo cual no se enmarca dentro del uso en el comercio de una marca en el País Miembro"²⁴.

Aún cuando por sí solos los documentos de importación no demuestren el uso efectivo de la marca, al menos sirven para demostrar una parte fundamental de la cadena de comercialización.

Muestras físicas de los productos, sus envolturas o etiquetas

Estas piezas probatorias suelen presentarse para complementar la información que se desprende de las facturas o boletas y declaraciones juradas. Así, se trata de elementos de prueba complementarios que, si bien en muchas ocasiones tienen el problema de carecer de fecha cierta pues no es posible determinar la fecha en que habrían sido puestos a conocimiento del público consumidor o su fecha de producción o impresión, no por ello pueden ser descartados.

La presentación de una muestra física del producto o su envoltura permitirá apreciar los elementos gráficos que componen la marca, pero sobretodo permite comprobar la existencia real de un producto o grupo de productos con la marca.

En muchas ocasiones, es posible apreciar en las envolturas de los productos la fecha de fabricación o expiración y el número de lote al que pertenecen los productos. Estos datos pueden ser relevantes pues podrán demostrar que los productos han sido puestos en el mercado dentro del período relevante.

Catálogos de productos y piezas publicitarias

22. Resolución No. 0341-2013/TPI-INDECOPI de fecha 30 de enero de 2013, recaída en el expediente No. 384925-2009.

23. Resolución No. 1588-2010/TPI-INDECOPI de fecha 16 de julio de 2010, recaída en el expediente No. 377416-2008.

24. 2012/TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de 2012, recaída en el expediente No. 417824-2010.

Los catálogos de los productos son también piezas importantes para acreditar el uso de una marca. Así, de acuerdo a la uniforme jurisprudencia emitida por el Tribunal del INDECOPI, **"(...) 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"**²⁵.

En muchas ocasiones los catálogos incluyen los números de los códigos con los que son identificados los productos y que también se consignan en las facturas o boletas de venta. De esta manera, una comparación de los códigos contenidos en los catálogos y facturas, permite apreciar las características de los productos, como es el caso del modelo, año de fabricación, capacidad, entre otros datos de los productos.

Las piezas publicitarias, como es el caso de publicidad en medios de comunicación escritos (revistas, periódicos, páginas amarillas), folletos, dípticos, trípticos, afiches, paneles, así como en organismos de radiodifusión (radio, televisión) o en medios digitales (por ejemplo: Google, Facebook), son elementos probatorios que permiten demostrar la puesta a disposición de un producto con la marca, vale decir, su existencia en el mercado. Así, en algunos casos, la publicidad hace referencia al período de vigencia de la promoción respecto de ciertos productos (por ejemplo: *"Todas las promociones son válidas al..."*), lo cual permite evidenciar la promoción de los productos durante el período de prueba relevante.

Para demostrar la importancia de los catálogos y publicidad a efectos de probar el uso de una marca, cabe hacer referencia al pronunciamiento expedido por el Tribunal del INDECOPI en el procedimiento de cancelación del registro de la marca DEVA'S inscrita para distinguir *"preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, desengrasar; jabones; perfumería; cosméticos, lociones de uso*

cosmético; dentífricos" incluidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional.

En dicho procedimiento, el titular de la marca presentó diversos documentos que daban cuenta de la importación -desde Argentina- al Perú de productos identificados con la marca DEVA'S, pero no de su comercialización efectiva en nuestro país. No obstante ello, por la cantidad de publicidad y catálogos de productos presentados, el Tribunal del INDECOPI consideró que era factible presumir que los productos fueron comercializados en el país dado el gran volumen de los elementos publicitarios. Al respecto, el Tribunal del INDECOPI sostuvo lo siguiente:

"(...) En el caso concreto, si bien no se ha demostrado que los productos importados por dos empresas peruanas han sido puestos a disposición del público peruano, y que éste los ha adquirido, el hecho de que: i) conjuntamente con los productos importados también se han adquirido catálogos de productos, afiches, latas para obsequios, bolsas, banderolas, fichas de los productos adquiridos y manuales de capacitación -todos en cantidades importantes, por ejemplo, 2 200 bolsas de papel DEVAS; 50 catálogos cosmética y aromaterapia DEVAS, 50 manuales de capacitación DEVAS, 600 fichas de distintos productos, entre otros - y, ii) se haya importado una importante cantidad de productos, constituyen indicios razonables que permiten concluir válidamente que los productos importados por las dos empresas peruanas han sido puestos a disposición del consumidor peruano, no siendo razonable suponer que dichos productos -incluida la publicidad y empaques- se han quedado en los almacenes de dichas empresas y/o sean para uso interno"²⁶. Como se aprecia, la publicidad jugó un papel relevante al momento de determinar el uso efectivo de la marca en el mercado.

25. Resolución No. 428-2007/TPI-INDECOPI de fecha 27 de febrero de 2007, recaída en el expediente No. 227091-2004.

26. Resolución No. 0681-2012/TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de 2012, recaída en el expediente No. 417824-2010.

Información obtenida de páginas web

En la actualidad, la mayoría de empresas y empresarios ofrecen y promocionan sus productos o servicios a través de páginas web o redes sociales. Por ello, una vía rápida a la que suelen recurrir los titulares para probar el uso de sus marcas es a través de impresiones de información consignada en páginas web o redes sociales (por ejemplo: Facebook).

Si bien, por lo general, se trata de impresiones obtenidas con posterioridad al inicio de la acción (fuera del período relevante) y de las cuales no es posible establecer con exactitud la fecha en que los productos fueron puestos a disposición de los consumidores, ello no es óbice para descartarlos de plano. Así, por ejemplo, podría presentarse un estudio (reporte estadístico) por parte de una empresa de marketing digital que refleje el tiempo que estuvo la información en la página web, así como la zona geográfica y el número de personas que accedieron a ésta.

Resulta oportuno compartir el criterio que aplicó el Tribunal del INDECOPI en relación a las impresiones de unas órdenes de compra *on line* presentadas con el objeto de demostrar la venta a través de una página web de un producto de una conocida marca de lencería. Así, el Tribunal sostuvo que:

"(...) a fin de acreditar el uso de una marca no es indispensable que los productos identificados con dicha marca sean fabricados y vendidos en y desde el Perú u otro País de la Comunidad Andina, siendo requisito indispensable únicamente que tales productos hayan sido adquiridos por consumidores que domicilian en Perú o en algún otro País de la Comunidad Andina; así, actualmente las compras por internet se han convertido en un medio frecuente para adquirir productos de determinadas empresas que no tiene una sucursal o establecimiento comercial en nuestro

país, lo cual también es considerado como comercialización efectiva de productos de una marca específica"²⁷.

Como se infiere, es posible acreditar el uso de una marca a través de documentos (órdenes de compra) que reflejen una venta efectuada por internet, con la salvedad que tales documentos deberán hacer referencia a la marca que identifica los productos materia de la compra comercial.

Asimismo, si bien puede darse el caso que las impresiones de páginas web correspondan a una fecha posterior al inicio de la acción, no por ello puede desconocerse la validez de las afirmaciones que éstas contengan, pues en muchos casos los artículos contenidos tienen fecha anterior y se encuentran comprendidos dentro del período relevante.

Hay que tener presente si la información presentada está en un idioma distinto al español, se suele considerar que se trata de publicidad dirigida a consumidores de países distintos al Perú, por lo que siempre se deberá buscar presentar información en idioma español.

Los documentos antes indicados son algunos ejemplos de medios probatorios a los que puede recurrir el titular para acreditar el uso de su marca. Sin embargo, insistimos, no son las únicas pruebas y perfectamente podrán presentarse otras como, por ejemplo, certificaciones notariales; contratos con proveedores o distribuidores; órdenes de compra; auspicios en eventos deportivos, culturales o científicos; noticias aparecidas en medios de comunicación sobre el lanzamiento o éxito de los productos; *brochure* institucional; listas de precios por parte de distintos establecimientos comerciales; conocimientos de embarque; documentos que evidencien la participación de una empresa en una feria de productos; artículos promocionales (llaveros, gorros, calcomanías, lapiceros, calendarios), entre otros.

27. Resolución No. 1270-2011/TPI-INDECOPI de fecha 12 de junio de 2011, recaída en el expediente No. 372395-2008.

Además, no debe olvidarse que si bien la carga de la prueba recae sobre el titular de la marca, el INDECOPI, en su condición de organismo autónomo encargado de **“administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones”**²⁸, cuenta con suficientes facultades para la actuación de medios probatorios **“a fin de proporcionar (...) elementos de juicio para la resolución de los asuntos sometidos a su competencia”**²⁹.

Así, los titulares de marcas pueden apoyarse en las autoridades marcarias para ofrecer la actuación de pruebas que no estén a su alcance como, por ejemplo, ordenar la exhibición de documentos contables de una empresa encargada comercializar los productos distinguidos con la marca o realizar una inspección en algún establecimiento comercial. De lo que se trata es que el INDECOPI apoye y no ponga “trabas” escudándose en la premisa de que la carga de la prueba recae sobre el titular de la marca.

Para finalizar, debemos señalar que algunos de los documentos que resulten idóneos para probar el uso de una marca de producto, no lo serán a efectos de probar el uso de una marca de servicio (por ejemplo: DUA's, muestras y etiquetas de los productos). La probanza de este tipo de marca resulta, en muchos casos, una tarea más compleja y se suelen considerar como pruebas idóneas la presentación de contratos de servicios, recibos por honorarios, tarjetas personales de presentación o elementos publicitarios en los que se aprecie la marca como signo que identifica un origen empresarial determinado.

Así, a nivel jurisprudencial se sostiene 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”³⁰ y que **“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, como tarjetas personas, páginas web, entre otros”**³¹. Al respecto, cabe hacer referencia al pronunciamiento emitido por el Tribunal del INDECOPI en el procedimiento de cancelación del registro de la marca WONG (mixta), inscrita para distinguir *“servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura y silvicultura”* incluidos en la clase 44 de la Clasificación Internacional, en el que consideró el uso de la referida marca mediante su inclusión en una página web, habiendo señalado lo siguiente:

“Por su parte, a través de la página web www.ewong/masvida.html, específicamente con el programa denominado «MAS VIDA», se advierte que la empresa E. Wong, al menos desde marzo del 2009, brinda servicios relacionados a la belleza y cuidado de las personas que ingresen a dicho portal, proporcionándoles información, datos y consejos para llevar una vida saludable, lo cual, de acuerdo a la Clasificación de Niza, se encuentra comprendido dentro de la clase 44 de la Nomenclatura Oficial.

Si bien el programa en mención se denomina MAS VIDA, cuyo signo distintivo aparece en la parte superior central del portal web, también se aprecia el uso del signo WONG y logotipo, tanto en la parte superior izquierda como en la parte inferior, el cual es susceptible de ser apreciado por

28. Artículo 2, inciso h), del Decreto Legislativo No. 1033: -Ley de Organización y Funciones del INDECOPI-.

29. Artículo 44.3, del Decreto Legislativo No. 1033: -Ley de Organización y Funciones del INDECOPI-.

30. Resolución No. 3207-2009/TPI-INDECOPI de fecha 30 de noviembre de 2009, recaída en el expediente No. 343329-2008.

31. Resolución No. 2431-2011/TPI-INDECOPI de fecha 3 de noviembre de 2011, recaída en el expediente No. 396167-2009.

los usuarios del portal como la marca que identifica los servicios prestados (...)

(...) la Sala considera que se está frente a un uso conjunto de marcas para distinguir servicios relacionados con el cuidado y belleza de las personas.

(...) Si bien no se tiene información acerca de cuántos usuarios han visitado el portal en mención, dado que se está frente a una marca de servicio, basta que la misma haya sido publicitada a través de una web para acreditar su uso, siendo irrelevante también que los servicios brindados sean gratuitos³².

Como se aprecia, hasta la forma de evaluar las pruebas de uso de una marca de servicio es distinta de aquella realizada en una marca de producto. No es que la autoridad marcaria sea menos rigurosa al analizar las pruebas de una marca de servicio, sino que es consciente de que la probanza de este tipo de marcas arrastra el problema de que, muchas veces, la marca del servicio prestado no aparece consignada en documentos. Imaginemos un DJ cuyo trabajo consiste en poner música en matrimonios y se identifica bajo la marca DJ SERGIO. De plantearse la acción contra el registro de la marca DJ SERGIO, es muy probable que el DJ se vea en un serio problema de falta de pruebas pues, como es lógico, los DJ's no suelen publicitar su marca en los eventos a los que asisten. Ante ello, el uso podría acreditarse con tarjetas de presentación del DJ en los que aparezca la marca, así como contratos de prestación de servicios

celebrados para cada matrimonio e incluso a través de fotografías de los eventos, debiendo la autoridad marcaria ser consciente que, por el tipo de servicio brindado, es poco probable que exista una exposición de la marca frente a los consumidores.

V. A MODO DE CONCLUSION

El registro de una marca que es utilizada en el mercado puede ser cancelado totalmente si su titular no acredita de manera fehaciente su uso. Ello no sólo puede derivar en la extinción de los derechos sobre la marca sino también en que un tercero la registre a su nombre.

Probar el uso de una marca no es una tarea fácil. En la mayoría de casos se requiere presentar diversos medios probatorios que ameritan una evaluación en conjunto por parte de las autoridades marcarias. Si las autoridades no realizan este ejercicio, es muy probable que los registros de marcas que efectivamente vienen siendo utilizadas en el mercado sean finalmente cancelados de manera injustificada. Así como el titular tiene el "peso" de demostrar el uso de la marca, las autoridades tienen la obligación de analizar las pruebas en su conjunto.

Si la marca es utilizada en el mercado, su titular debe cerciorarse de usarla tal y como se encuentra registrada y siempre siendo consciente de tratar de generar documentos que, a la postre, sirvan como medios de prueba del uso de la marca ante una eventual acción que pueda derivar en la pérdida de sus derechos sobre la marca.

32. Resolución No. 2559-2011/TPI-INDECOPI de fecha 16 de noviembre de 2011, recaída en el expediente No. 413782-2010.