

Aspectos registrales relacionados con las marcas: La especial circunstancia de marcas “revividas” por el Poder Judicial



JOSÉ REYNA FERREYROS

Abogado por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.
Bachiller en Historia por la Universidad Nacional Federico Villareal.
Maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Ex miembro de la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

AUTORES NACIONALES

SUMARIO:

- I. Introducción.
- II. De los actos modificatorios.
 1. Disposición general a las transferencias, licencias y otros actos modificatorios.
 2. Disposiciones específicas.
 - 2.1. Transferencia de marca.
 - 2.2. Licencias.
 - 2.3. Otros actos modificatorios.
 - 2.4. Renovación.
 - 2.5. Renuncia al registro.
 3. Finalidad de la inscripción.
 4. Errores frecuentes al efectuar las modificaciones al registro.
- III. Actos modificatorios e Impugnación judicial.
 1. ¿Qué ocurre si el titular de la marca cancelada o nula interpone una demanda contencioso-administrativa?
 2. ¿Qué ha sucedido?
 3. ¿Qué se ha resuelto?
- IV. Conclusiones.



PROPIEDAD INTELECTUAL

ADVOCATUS 134

RESUMEN:

No sólo es importante registrar una marca sino todo acto modificatorio relacionado con ella, incluso cuando la vigencia de la marca se encuentre siendo discutida ante el Poder Judicial, pues sólo así se podrá salvaguardar los derechos de Propiedad Industrial y se evitarán perjuicios a terceros.

Palabras clave: Actos modificatorios registro – Marca – Demanda Contencioso-administrativa.

ABSTRACT:

Not only is it important to register a trademark, but also any related amending acts, even when the trademark is in the process of being discussed with the Judiciary, since only this way can Industrial Property rights be safeguarded and damage to third parties be avoided.

Keywords: Amending actions – Registration – Trademark – Contentious-administrative claim.

I. INTRODUCCIÓN

En el Perú, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere a partir de su registro ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. Así lo establece el artículo 154 de la Decisión 486¹. El Perú y los países que conforman la Comunidad Andina adoptan así el sistema constitutivo de marcas en donde prevalece el "principio de inscripción registral"².

Una vez registrada una marca se aplica otro principio, el de "publicidad registral", en virtud del cual se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones efectuadas en los registros correspondientes, los cuales se presumen ciertos mientras no sean rectificadas o anuladas³.

En atención a los dos principios mencionados, igualmente, deben inscribirse actos posteriores que inciden en la vigencia, titularidad, conformación y licencias de uso de una en dicha marca registrada.

El presente artículo tiene dos objetivos, a partir de mi experiencia en Indecopi:

- 1) Informar sobre los actos modificatorios que deben inscribirse ante Indecopi; y,
- 2) Proponer el establecimiento de un Precedente de Observancia Obligatoria que permita salvaguardar el registro de una marca cuando existe una impugnación ante el Poder Judicial.

II. DE LOS ACTOS MODIFICATORIOS

La legislación obliga o promueve la inscripción de distintos actos modificatorios del registro de una marca. Desde la renovación del registro de una marca, como la transferencia de dicho registro, el cambio de nombre de su titular, las licencias de uso otorgadas a favor de terceros y hasta la modificación del domicilio de su titular. Estos actos modificatorios son inscritos a pedido de parte interesada (por lo general, el titular de la marca) y una vez que la Autoridad concede

1. Artículo 154.- "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".
2. No así el "principio de prioridad en el uso". Al respecto, Fernández Novoa señala: "... el registro de la marca tiene carácter constitutivo: lejos de limitarse a atestiguar la existencia de un derecho nacido anteriormente, la inscripción del signo genera el derecho de exclusiva sobre la marca". FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 2001, p. 70.
3. Así lo establece el artículo 7 del Decreto Legislativo 1075, modificado por Decreto Legislativo 1309, el cual deriva de lo dispuesto en el artículo 2012 del Código Civil: "Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones".

la inscripción, debe constar en un Asiento del Certificado de Registro respectivo.

Cabe indicar que existen otros actos que, sin necesidad de pedido de parte, son anotados en el certificado, en atención a que así lo dispone la Ley o la Autoridad. Por ejemplo, las solicitudes de cancelación y nulidad de registro⁴; o, los embargos o medidas cautelares dictados por el Poder Judicial, que involucren marcas. En estos casos se deja constancia, en un Asiento, de la solicitud de cancelación o nulidad o de la imposición de un embargo o medida cautelar y, asimismo, de la resolución final de dichos procedimientos de cancelación y nulidad o del levantamiento de dicho embargo o medida cautelar.

El Decreto Legislativo 1075 - *Norma que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial* – recientemente modificado por el Decreto Legislativo 1309⁵, contiene disposiciones sobre el registro de actos modificatorios.

1. Disposición general a las transferencias, licencias y otros actos modificatorios.

El artículo 7 establece que las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial podrán inscribirse en los registros de la Propiedad Industrial. Los actos y contratos a que se refiere el párrafo anterior surtirán efectos frente a terceros a partir de su inscripción, salvo las licencias que afectan registros sobre signos distintivos.

Lo anterior quiere decir que no se exige la inscripción previa ante Indecopi para incorporar cambios a una marca o para venderla a otra persona y ésta continúe su uso. Sin embargo, si queremos hacer valer dicha transferencia o modificación frente a terceros (competidores,

clientes, Estado) será OBLIGATORIO registrarlo, pues sólo registrándolos el Estado les dará el reconocimiento legal respectivo.

Por el contrario, el registro de las licencias sí es completamente POTESTATIVO; pues ni su validez ni sus efectos frente a terceros, estarán supeditados a su inscripción. Esto es así porque las licencias no equivalen a un cambio sustancial sobre la marca o su titular, de manera que no será necesario contar con su inscripción en Indecopi para darle reconocimiento o validez.

Entre las modificaciones al registro de una marca se encuentra la renuncia parcial o total a los productos o servicios que protege; el domicilio de su titular; su representante legal; modificación de su domicilio procesal.

Todos los procedimientos de inscripción se tramitan ante Indecopi, pues es la única Autoridad competente para ello, y requieren el pago de una tasa para su tramitación.

2. Disposiciones específicas.

2.1. Transferencia de marca.

Una marca podrá ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria, debiendo constar por escrito para facilitar su registro. Conforme se ha señalado anteriormente es un acto voluntario; sin embargo, la falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

Cualquier persona interesada podrá solicitar la inscripción de una transferencia, siendo personas interesadas tanto el transferente como el adquirente de la marca.

Pese al contrato de transferencia, la Autoridad puede decidir desestimar la inscripción si

4. Cfr. artículo 9 de Decreto Legislativo 1075 y su modificatoria por el Decreto Legislativo 1309.

5. Decreto Legislativo de simplificación de los procedimientos administrativos en materia de propiedad intelectual seguidos antes los órganos resolutivos del Indecopi, publicado en el Diario El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

advierte que la transferencia puede generar riesgo de confusión⁶. Esto sucede, por lo regular, cuando el titular de varias marcas registradas sólo transfiere alguna de ellas o, habiendo transferido todas, se pretende la inscripción sólo de algunas de ellas.

No procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de contratos de transferencia de una marca; sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder⁷.

2.2. *Licencias.*

El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. No es obligatorio su registro ante Indecopi; no obstante, si se desea registrar deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia y no procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de contratos de licencia de una marca; sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder⁸.

2.3. *Otros actos modificatorios.*

La solicitud de inscripción de modificaciones y otros actos que afecten al registro deberá presentarse ante la Dirección competente, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 50 y 51 del Decreto Legislativo 1075, y con las formalidades establecidas en el artículo 14 del mismo, en lo que corresponda.

No procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de modificaciones y otros actos que afecten el registro, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.

En los casos que el cambio de titularidad no afecte a todos los productos y/o servicios relacionados en el registro del titular, se creará un registro separado relativo a los productos y/o servicios respecto de los cuales haya cambiado la titularidad.

2.4. *Renovación.*

De acuerdo a la legislación pertinente⁹, la renovación del registro de una marca debe solicitarse desde 6 meses antes del vencimiento hasta 6 meses posteriores a él. Fuera de dicho plazo las solicitudes no serán admitidas a trámite. Renuncia al registro.

Debe constar por escrito debidamente firmado y en ella se debe precisar si es parcial o total. Si se trata de una renuncia parcial se debe especificar claramente a qué productos o servicios se renuncia.

3. *Finalidad de la inscripción.*

La finalidad de dichas inscripciones es conocer la situación real en torno a una marca y su titular, a fin de poder ejercer los derechos derivados de dicho registro, entre ellos, ceder o transferir.

Es necesario conocer al titular actual de una marca para emplazarlo correctamente en un procedimiento de nulidad de registro de marca, en uno de cancelación por falta de uso; o, en una denuncia por infracción.

Cabe agregar que el domicilio resulta importante pues el emplazamiento al titular de la marca se realiza, en la generalidad de casos, al domicilio de dicha persona que consta en el certificado respectivo.

6. El artículo 62 del Decreto Legislativo 1075 establece: "(...) A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la Dirección competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia pudiera generar riesgo de confusión."

7. Nulidad de acto jurídico, por ejemplo, si se celebró contratos de transferencia de marca con distintas personas.

8. Ver Decreto Legislativo 1075 y sus modificatorias.

9. Artículo 61 del Decreto Legislativo 1075.

La renuncia parcial o total a los registros obligatoriamente deben ser inscritas pues en atención a ellas resultará factible o no el registro de marcas posteriores a favor de terceros. Además del hecho evidente de la necesidad de que el derecho sobre una marca se encuentra inscrito y, en consecuencia, un cambio del mismo también.

4. Errores frecuentes al efectuar las modificaciones del registro.

- No contar con el poder de representación de la persona natural o jurídica interesada en el trámite.
- Presentar contrato de transferencia de marca sin fecha cierta o sin firmas legalizadas o, incluso, con firmas de personas que no son titulares de la marca.
- Registrar una marca de forma individual cuando debió ser más de una por tratarse de una copropiedad.
- En una transferencia, omitir declarar que la marca es un bien de libre disponibilidad, cuando el transferente es de estado civil casado.
- Solicitar la transferencia sólo de una o algunas marcas transferidas, no de todas.
- Solicitar la renovación de un registro de marca fuera del plazo de ley, sea porque se presentó antes del plazo o con posterioridad a él.
- Solicitar inscripción de cambio de nombre del titular de marca cuando en realidad es una transferencia de registro de marca.
- Solicitar renuncia parcial de marca respecto a productos no cubiertos por el registro.
- Omitir solicitar la renovación del registro de una marca cuando su vigencia depende de fallo del Poder Judicial.

Aquí me detengo para exponer todo lo que viene a continuación.

III. ACTOS MODIFICATORIOS E IMPUGNACIÓN JUDICIAL

De acuerdo al artículo 166 de la Decisión 486, procederá la cancelación del registro de una marca cuando ésta no hubiese acreditado su uso durante el periodo de tres años anteriores al inicio de la acción de cancelación.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 172 de dicha Decisión, la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad absoluta o relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo, 135, 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe, según corresponda.

La cancelación de una marca ocasiona la extinción de los derechos sobre dicha marca desde que la resolución administrativa quedó firme, mientras que la nulidad del registro de una marca determina que dicho registro nunca estuvo vigente. Es decir, los efectos son diferentes; no obstante, en ambos casos desaparece el registro.

¿Qué ocurre si el titular de la marca cancelada o nula interpone una demanda contencioso-administrativa?

El artículo 23 de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, establece que la admisión de la demanda no impide la ejecución del acto administrativo impugnado, salvo que el juez dicte una medida cautelar o la ley lo disponga.

El artículo 19.2 del Decreto Legislativo 1033 - Ley de Organización y Funciones del Indecopi, establece que las resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual se ejecutarán inmediatamente, sin perjuicio de que el interesado interponga la demanda judicial correspondiente.

Teniendo en cuenta lo expuesto, una demanda contencioso administrativa no suspende los efectos de la resolución del Indecopi. A partir

de este importante detalle se han dado algunos sucesos que han desestabilizado un tanto el "sistema registral de marcas".

1. ¿Qué ha sucedido?

Que el Indecopi ejecutó su resolución de cancelación o nulidad de marca; sin embargo, muchos años después, el Poder Judicial falló declarando fundada la demanda contencioso administrativa, nula la resolución del Indecopi y, por tanto, vigente la marca. Es decir, el Poder Judicial "revivió" una marca que el Indecopi canceló o anuló.

Esto puede generar:

- i. Un escenario de incertidumbre jurídica para los terceros que obtuvieron el registro de marcas idénticas o similares a la marca inicial, en la creencia de que ésta se canceló o anuló¹⁰.
- ii. Un imposible jurídico, pues para cuando el Poder Judicial resuelve ya transcurrió el plazo de vigencia de la marca (10 años) y su registro no pudo renovarse por encontrarse precisamente cancelado o nulo¹¹.

¿Cómo podría el Indecopi renovar una marca que canceló o declaró nula? ¿Cómo renovar un derecho que no existe? Por esta razón, los pocos casos de solicitud de renovación de marcas canceladas o nulas eran declarados en el acto improcedente.

2. ¿Qué se ha resuelto?

Esta última encrucijada legal ha sido de alguna manera disipada por el Indecopi, a través de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, quien siguiendo un razonamiento del Poder Judicial ha emitido fallos manteniendo la vigencia de la marca cuestionada.

A continuación detallamos los casos:

- a) Procedimiento de cancelación de registro de marca VENTURO. Expediente N°182270-2003.

La marca VENTURO, con Certificado N° 13943, registrada para distinguir vinos y demás productos (Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza), fue cancelada por Indecopi mediante Resolución N° 453-2004/TPI-INDECOPI de fecha 20 de mayo de 2004, promovida por Pedro Venturi Markoch.

Mediante sentencia de fecha 11 de julio de 2008 emitida en el Proceso Judicial AP 4573-2007, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declaró fundada la demanda contencioso administrativa y declaró la nulidad de la Resolución 453-2004/TPI-INDECOPI.

En virtud de dicha sentencia la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 1043-2009/TPI-INDECOPI de fecha 30 de abril de 2009 declaró nula la resolución y dispuso mantener vigente la marca VENTURO.

No obstante, no se tuvo en cuenta que el registro de dicha marca caducó el 16 de marzo de 2005.

En vía de aclaración, mediante resolución del 26 de enero de 2010, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo ordenó al Indecopi cumplir bajo responsabilidad con mantener vigente el Certificado N° 13943 pues:

- Mal podría exigirse a la empresa demandante Empresas Andinas SA solicitar la renovación de la vigencia de la marca ya que por la emisión de la Resolución N° 1043-2009/TPI-INDECOPI (la cual canceló el registro de

10. Incluso la ley consagra el derecho preferente, en virtud del cual el accionante que logra cancelar el registro de una marca goza del derecho preferente para obtener el registro de una marca idéntica o similar a la cancelada.

11. En efecto, como sabemos el registro de una marca se otorga por 10 años y, si bien puede renovarse, esto sólo es posible si se realiza dentro del plazo de ley, que es 6 meses antes y hasta 6 meses después de su vencimiento.

la marca VENTURO) la actora no podría haber solicitado su vigencia y/o renovación.

- El tiempo transcurrido durante la secuela del presente proceso no podría computarse para los efectos de declararse la caducidad desde que el mismo no resulta imputable a las partes, sino a la excesiva carga procesal que soportan los órganos jurisdiccionales.

En cumplimiento de esta resolución, mediante Resolución N° 1995-2010/TPI-INDECOPI de fecha 3 de setiembre de 2010 se dispuso continuar el trámite de renovación de marca solicitado el 28 de octubre de 2009 y se dispuso el inicio del procedimiento de nulidad del registro de la marca VENTURO que había sido otorgada luego de la cancelación a favor de Pedro Venturo Markoch.

- b) Procedimiento de cancelación de registro de marca MISIONERA, Expediente N° 459590-2011.

Mediante Resolución N° 518-2005/TPI-INDECOPI de fecha 16 de mayo de 2005, la Sala de Propiedad Intelectual confirmó la resolución de Primera Instancia que canceló el registro de la marca MISIONERA y etiqueta (Certificado N° 60007).

No obstante, en un proceso contencioso administrativo el Poder Judicial declaró la nulidad de la citada Resolución N° 518-2005/TPI-INDECOPI y la vigencia de la marca MISIONERA y etiqueta (Certificado N° 60007).

En dicho momento el registro de la marca en mención ya había caducado (30 de diciembre de 2009).

En este caso el titular de la marca solicitó la renovación en su oportunidad; no obstante, ella fue declarada improcedente en cumplimiento del artículo 61 del Decreto Legislativo 1075 que establece que las solicitudes de renovación presentadas fuera del plazo del 153 de la Decisión 486 no serán admitidas a trámite.

Considero pertinente citar un tercer caso que no involucra cancelación o nulidad de marca, sino registro, de la marca FAMILIA y logotipo

(Expediente N° 45422-1996) y su renovación (Expediente N° 539632-2013). Este caso resulta bastante ilustrativo del criterio de la Autoridad del Indecopi, conforme detallo a continuación:

La marca FAMILIA y logotipo fue otorgada por Resolución N° 13281-1999/OSD-INDECOPI de fecha 30 de noviembre de 1999, confirmada por Resolución N° 1664-2009/TPI-INDECOPI de fecha 1 de julio de 2009. Sin embargo, en virtud a la medida cautelar dictada por el Poder Judicial, se suspendieron los efectos de esta última resolución y se ordenó al Área de Registro y Archivo de la Dirección de Signos Distintivos que suspenda la emisión del certificado de registro respectivo en favor de Kimberly Clark Worldwide Inc.

Esta medida cautelar fue levantada recién con la Resolución N° 0339-2013/TPI-INDECOPI de fecha 30 de enero de 2013.

La suspensión de efectos dispuesta por el Poder Judicial duró más de tres años (del 4 de noviembre de 2009 al 30 de enero de 2013) y determinó que el titular de la marca, Kimberly-Clark Worldwide, Inc., se viera imposibilitada de contar, de forma oportuna, con el certificado de registro de su marca a efectos de solicitar la renovación de su registro.

En razón de lo anterior y considerando que no era atribuible a Kimberly-Clark Worldwide, Inc. la suspensión de los efectos dispuesta por el Poder Judicial, mediante Resolución N° 2126-2015/TPI-INDECOPI de fecha 25 de mayo de 2014, la Sala – *siguiendo el criterio establecido por el Poder Judicial en el caso VENTURO* – dispuso que el periodo que duró la suspensión de los efectos de la Resolución N° 1664-2009/TPI-INDECOPI de fecha 1 de julio de 2009 no sea computado dentro del plazo de vigencia y renovación del registro de la marca FAMILIA y logotipo.

4. Necesidad de un Precedente.

Los mencionados pronunciamientos evidencian una posición de la Sala, tendiente a seguir una línea de criterio del Poder Judicial y, sobre todo, evitar un perjuicio injustificado al titular de un de-

recho de Propiedad Industrial; por ello, considero que esta postura tiene que oficializarse a través de un precedente que contenga lineamientos específicos de obligatorio cumplimiento.

Dichos lineamientos deberían permitir al titular de una marca realizar todos los actos modificatorios que corresponden a una marca vigente, ante la eventualidad de que en la demanda contencioso administrativa el Poder Judicial resuelva a su favor y en contra del fallo del Indecopi que canceló una marca o declaró nulo su registro. En ese sentido, se debería admitir a trámite la solicitud de renovación de marcas canceladas o declaradas nulas por Indecopi y mantener en suspenso la conclusión de dicho trámite. Por otra parte, resultaría pertinente disponer la suspensión de los registros de marcas de terceros promovidos a partir de la cancelación o nulidad de una marca. Asimismo, se debería disponer, con carácter obligatorios, la anotación de todo proceso contencioso administrativo iniciado sobre una marca y cada una de las decisiones adoptadas en la vía judicial.

Este precedente debería hacerse extensivo, en lo que resulte pertinente, a cualquier otro caso que represente recobrar o hacer efectivo un derecho a través del Poder Judicial, como sucedió en el caso FAMILIA antes mencionado.

IV. CONCLUSIONES

Como se puede desprender de lo expuesto, no sólo es importante registrar una marca sino proceder a renovarla de forma oportuna y a registrar cualquier acto modificatorio que incida en ella, pues sólo de esta manera se podrá conocer de antemano las marcas que pueden obstaculizar el registro de marcas de terceros y sólo con esta información se podrá salvaguardar efectivamente los derechos registrados y todo lo que ello involucra (marca, titular, productos o servicios, vigencia, domicilio, representante legal).

Considerando la amplia carga procesal que afronta el Poder Judicial y la demora que ello genera en sus fallos, el Indecopi debe emitir un Precedente de Observancia Obligatoria destinado a resguardar los derechos de Propiedad Industrial discutidos en dicha vía y cuya resolución tardará un buen tiempo, lo cual involucra permitir la tramitación de los actos modificatorios previstos en la Ley, como la renovación del registro, el cambio de titular o, incluso, la solicitud de transferencia de marca. Con ello, además, se crea seguridad jurídica y se evita perjuicios a terceros que perderían sus derechos a partir de lo resuelto por el Poder Judicial.