



El uso de la marca registrada en el Perú

BALDO KRESALJA ROSSELLO*

Sumario: I. Breve referencia al rol que desempeñan las marcas en una economía de mercado. II. El sistema atributivo de concesión. III. El uso de la marca. IV. Obligatoriedad en el uso de la marca registrada. V. Criterios para determinar el uso. VI. La acción de cancelación por falta de uso: pruebas, efectos y excepciones. VII. Conclusiones.

I. BREVE REFERENCIA AL ROL QUE DESEMPEÑAN LAS MARCAS EN UNA ECONOMÍA DE MERCADO

No cabe duda que quienes producen bienes, los comercializan o prestan servicios tienen una primera opción que es tanto utilizar un signo distintivo o abstenerse de hacerlo, la misma que se encuentra fuera de todo marco legislativo, pues en nuestro país y en la Comunidad Andina de Naciones no existe disposición alguna que obligue a imponer una marca determinada a los bienes o servicios. En la práctica, además, existen muchos productos y no pocos servicios carentes de signo distintivo.

Pero, de otro lado, el empleo de signos distintivos y de marcas en general constituye una exigencia estructural del modelo de economía de mercado, la que se manifiesta como una realidad compleja, pues viene a satisfacer una variedad de intereses. Tenemos, así, el interés del empresario en formar una clientela a través de la debida diferenciación de sus ofertas; el interés de los consumidores, de modo que puedan adquirir aquel producto o servicio que realmente satisfaga sus necesidades y expectativas; e, incluso, el interés del Estado, ya que la adecuada diferenciación de las ofertas favorece el desarrollo económico y cultural, redundando finalmente en beneficio del interés general¹.

Tal como señaló, hace ya varias décadas, el distinguido profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Génova Mario CASANOVA, "la posición preeminente que las normas jurídicas reguladoras de los signos distintivos ha adquirido en la disciplina de la competencia tiene su razón de ser en el hecho de que quien ejerce el comercio puede conservar y aumentar su clientela diferenciando de las demás tanto la hacienda o actividad que dirige como los objetos que produce o los productos que vende. Sin distinciones netas

* El autor desea agradecer a los abogados Alfredo Martel S. y Marcela Robles por sus contribuciones a la formulación de este artículo.

1 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A. *La marca engañosa*. Ed. Civitas, Madrid, 2002, pp. 25 a 27.

que individualicen a los comerciantes y a sus haciendas, se hace irregular y caótico el derecho económico de las empresas, produciendo frecuentes y peligrosos desequilibrios incompatibles con un ordenado progreso técnico. Sin tales distinciones claras que le permitan utilizar plenamente la experiencia adquirida, no puede el público asumir la función seleccionadora que le incumbe en el campo de la competencia”²

En tal sentido, la marca elegida por un comerciante para distinguir los productos o servicios que ofrece de aquellos productos o servicios ofrecidos por sus competidores, constituye un instrumento importantísimo en la vida empresarial, pues refuerza la posición y la presencia de ese comerciante en el mercado. Por eso la utilización de signos mercantiles -nombre y marcas- se ha convertido en una necesidad del tráfico.

Sin embargo, la marca no puede ser definida únicamente en razón a los productos o servicios que identifica o a dicha capacidad distintiva. Ello significaría circunscribirla a un plano estrictamente teórico. La marca –como signo vivo y operante- debe tomar en cuenta el ambiente donde se desenvuelve, esto es, el propio mercado. Así, para que una marca alcance efectivamente dicha distintividad, es necesario que esta función se verifique en el mercado, en el mismísimo circuito comercial, que es realmente donde los consumidores podrán diferenciar si los productos o servicios son realmente los que ofrece tal o cual empresario. En tal sentido, sólo en el mercado la marca llega a ser tal, y es sólo ahí donde los consumidores consolidan la unión psicológica signo-producto/servicio.

Resulta así insustituible como medio identificador de los resultados de la actividad empresarial³. Pero hay que advertir que la protección jurídica hace relación a valores presuntos cuya verificación no forma parte de su finalidad.⁴

Cuando esa consolidación es aprehendida por los consumidores es cuando podemos afirmar que nos encontramos frente a una verdadera marca de producto o servicio, según el caso. Sin embargo, previamente a que se produzca dicha consolidación resulta necesario que la marca haya sido posicionada adecuadamente en el mercado. Sólo así los consumidores podrán tomar conocimiento de la misma y se producirá la asociación antes comentada. Y una vez que las marcas se encuentran presentes en el mercado, entrando en contacto con el público consumidor, es que llegan a constituir un vehículo fundamental de la competencia. Como es lógico, estas consideraciones son tomadas en cuenta por la ley y por los tribunales para determinar el ámbito de protección que debe brindársele a un signo distintivo. Es por ello que en una economía de mercado el uso para tener valor “debe haber sido de una intensidad tal que haya generado clientela”,⁵ afirmación pacífica mas allá del contenido impreciso que pueda tener éste concepto en determinadas circunstancias.

2 CASANOVA, M., “Estudios sobre la Teoría de la Hacienda Mercantil”, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid s/f, p. 135.

3 BAYLOS, H. *Tratado de Derecho Industrial*, Madrid, 1978, p. 838.

4 BAYLOS, H. *Tratado de Derecho Industrial*, ob. cit., P. 843.

5 OTAMENDI, J. *Derechos de Marcas*, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 14.

Todo ello pone de manifiesto que la extensión del derecho sobre la marca es de gran importancia, pues en ella están interesados no sólo su titular, sino también y en diversa proporción los consumidores, los competidores y el Estado mismo. Y es justamente esta multiplicidad de interesados lo que confiere a este asunto una complejidad que obliga a poner límites al carácter absoluto del derecho del propietario de la marca⁶.

II. EL SISTEMA ATRIBUTIVO DE CONCESION

Como se sabe, existen dos sistemas básicos para el nacimiento de los derechos sobre signos marcarios, que son el declarativo y el atributivo. El elemento fundamental en el primero, para que el nacimiento de los derechos se produzca, es el uso que de la marca se haga, cumpliendo el registro una función meramente complementaria, como un elemento probatorio de la titularidad de la marca y de su uso, creando una presunción *juris tantum* respecto de estos dos extremos⁷. En este sistema, empleado en algunos pocos países, como es el caso de los Estados Unidos, “*los derechos derivados del registro se encuentran sujetos a la prioridad que en definitiva resulta del uso comercial de la marca*”⁸.

En el sistema constitutivo o atributivo, mayoritario y vigente en la mayoría de los países, los derechos nacen con el registro de la marca y la prioridad, generalmente, surge de la presentación de la solicitud. Así, pues, el registro resulta de un procedimiento previo, en el que la autoridad examina si existen antecedentes o anterioridades que impidan el registro y ordena se efectúen publicaciones para que terceros interesados conozcan de la solicitud y, si así lo desean, puedan oponerse a ella.⁹ En este sistema, la exigencia del uso de la marca resulta siendo eventualmente una carga para su titular, pues de lo contrario no podrá conservar el derecho obtenido. El uso que se haga de la marca no sólo tiene relación con el rol que desempeñan en el mercado sino que, además, constituye el único impedimento para que no proceda la acción de cancelación por falta de uso que veremos más adelante, el mismo que debe tener determinadas características que la legislación, la Doctrina y la jurisprudencia han determinado. Sólo escapan a esta obligatoriedad, y en casos excepcionales, lo que la Doctrina ha calificado como marcas renombradas o de fama mundial.

No es éste el lugar para ponderar las ventajas o desventajas de cada uno de estos sistemas, pero sí resulta necesario referirnos al sistema vigente entre nosotros y a las consecuencias que de él derivan. Solo recordar aquí que si bien el signo simplemente usado puede adquirir prestigio y clientela, adolece de una indeterminación radical, pues mientras

6 BERTONE, L. y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. *Derecho de marcas*, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1989, Tomo II, p. 10.

7 BERTONE, L. y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. *Derecho de marcas*, ob. cit., tomo I, p. 170

8 Ibid

9 En este sistema el usuario extraregistrado carece de la facultad de prohibir a los demás la utilización del distintivo que emplea, a no ser que se trate de un acto que deba ser calificado como de competencia desleal; no tiene pues dicho usuario un derecho subjetivo excluyente, mejor por la cual deberá acudir para obtener protección a la normativa que prohíbe la deslealtad a través de un sistema de obligaciones legales y no de derechos subjetivos, pues tales obligaciones son las de ejercer legalmente la competencia, Vid. BAYLOS C., H. *Tratado de Derecho Industrial*. Ob. cit., p. 793 y 816.

que el que ha sido registrado, si bien en su inicio es solo un proyecto, adquiere después una delimitación que sin duda lo individualiza.¹⁰

Conforme lo establece la Doctrina y se ha podido verificar en la práctica, el registro de una marca como vía para obtener determinados derechos tiene aspectos positivos, en tanto le concede seguridad jurídica a sus titulares, evitando que aparezca un tercero alegando el uso de una marca igual o similar. A este propósito se destaca que tan sólo un sistema de inscripción y publicidad registral permite a las empresas conocer de antemano la existencia de marcas que podrían bloquear o dificultar el registro de una nueva marca¹¹. Sin embargo, no debemos dejar de señalar que el sistema de inscripción registral presenta algunos inconvenientes, como la apropiación mediante el registro de una marca que venía usando otra persona en el mercado de manera exitosa, o con la sola intención de impedir a un competidor entrar en el mercado.

Si bien nuestro ordenamiento jurídico ha optado por el registro como sistema constitutivo o atributivo de derechos¹², ello no debe servir para ocultar la necesidad que toda marca deba ser puesta en el mercado de manera pública e inequívoca, posicionándose y demostrando su presencia en el mismo como verdadero vehículo de identificación de los bienes y servicios que ofertan frente a los de la competencia, facilitando así su libre intercambiabilidad.

En ese orden de ideas, la presencia de la marca no puede circunscribirse sólo a su existencia registral, es decir, a la obtención de un certificado de propiedad. La emisión de éste es, sin duda, reconocimiento oficial, la culminación del trámite administrativo exitoso, por ello conlleva una carga que el titular está más adelante obligado a cumplimentar.

De lo que se colige que el tipo de uso que se le da a la marca no puede ser uno cualquiera sino, por el contrario, debe revestir determinadas características que permitan concluir que el signo elegido para un producto o servicio ha adquirido en el mercado la condición que la ley exige para su protección.

A continuación, analizaremos cuáles son los criterios que llevan a determinar, según la Doctrina, la normativa y la jurisprudencia de los tribunales, si nos encontramos frente a una marca efectivamente usada o no.

III. EL USO DE LA MARCA

La elección de un signo y la voluntad de registrarla corresponde a su titular, pudiendo éste mismo haberla creado o un tercero por encargo. Sin embargo, esa elección tiene deter-

10 Sobre este tema Vid. entre nosotros a VILLAVICENCIO B., I. *Protección a las marcas notoriamente conocidas en el Perú*, Lima, 1991, p. 65 a 86. En Latinoamérica, entre otros autores han tratado este tema en diferentes momentos, DI GUGLIEMO, P. *Tratado de Derecho Industrial*, Buenos Aires, 1951; MARCAREÑAS, C. *Las marcas en el Derecho Comparado y en el Derecho Venezolano*, Merida, 1963; BENTATA, V. *Derecho Marcario*, Caracas 1986; y BERTONE, L., y CABANELLAS, G. *Derecho de marcas*, tomo I, ob. cit. En España, además del Tratado de BAYLOS ya citado, entre otros, FERNÁNDEZ-NOVOA, C. *Fundamentos del Derechos de marcas*, Madrid, 1984 y AREAN LALIN, M. *El cambio de forma de la marca*, Santiago de Compostela, 1985.

11 FERNÁNDEZ-NOVOA, C. *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, p. 72.

12 Artículo 164 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

minados límites señalados en las leyes de todos los países, impuestos por consideraciones de orden público o para proteger derechos de terceros¹³. En ambos casos van más allá de los requisitos formales para la admisión de una solicitud.¹⁴

Hemos ya dicho que para que la marca se consolide como tal, es necesario que se encuentre realmente presente en el mercado, de modo que la unión signo y producto/servicio pueda interiorizarse en la mente de los consumidores. En efecto, el signo se convierte en marca cuando su asociación con el producto o servicio identificado penetra en la mente de los consumidores, lo que viene condicionado por el uso efectivo y adecuado que de ella haga su titular o en un tercero con su consentimiento; y en este proceso la marca llega a constituirse en un bien inmaterial jurídicamente protegido. Solo de esta manera guardará coherencia la concesión del derecho exclusivo al titular con la exigencia de eficiencia que requiere una economía social de mercado, pues no debe olvidarse el papel de la marca como instrumento competitivo. No cabe duda que un derecho de exclusividad en el ámbito marcario, no puede ser tutelado indefinidamente si el signo no se utiliza para el fin que ha sido concedido.¹⁵ Ya no se discute en nuestros días si debe o no existir una carga de uso, sino solamente cuáles deben ser los límites y efectos de tal carga. En efecto, prácticamente todos los países imponen, de una manera u otra, la carga de uso de las marcas registradas como condición para la permanencia de la validez de los registros.¹⁶

Veamos cuáles son los requisitos a cumplir para afirmar que una marca está siendo usada.

3.1 Requisitos Subjetivos

Señala la normativa vigente que la marca registrada debe ser utilizada por su titular o por cualquier persona autorizada por él¹⁷. En tal sentido, el titular de la marca registrada es el sujeto pasivo de la carga de uso, la cual podrá ser cumplida tanto por el mismo titular como por un tercero con su consentimiento; la ley, por tanto, prescinde de que el uso deba ser personalmente realizado por el titular de la marca.¹⁸ La finalidad de exigir el consentimiento del titular no es otra que dejar fuera los casos de uso de la marca por terceros no autorizados y los casos de usurpación, ya que el uso efectuado por éstos no

13 Artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y artículos 129 y 130 del Decreto Legislativo 823, Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial.

14 La normativa europea y de otros países aplicables al uso obligatorio de las marcas registradas puede verse en GIL VEGA, V. "Uso obligatorio de las marcas registradas. Normativa en los países de la Comunidad Europea y en otros quince países". En: *Estudios sobre Derecho industrial. Homenaje a H. Baylos*, Barcelona, 1992, p. 349 y ss.

15 CARBAJO CASCÓN, F. "Uso de la marca". En: *Comentarios a la Ley de marcas*. A. BERCOVITZ, R. C. (Director), Thomson-Avanzadi, Navarra, 2003, p. 589.

16 BERTONE, L. Y CABANELLAS, G., *Derecho de marcas*. Tomo II, ob. cit., p. 245.

17 Artículo 165 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

18 CARBAJO CASCÓN, F., "Uso de la Marca". En: ob. cit., p. 601

debería en principio, revertir en beneficio del titular a efectos de acreditar el uso,¹⁹ aunque como veremos mas adelante pueden presentarse casos de excepción.

El Acuerdo Multilateral sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (ADPIC) prevé un sistema de mínimos vinculantes y en su artículo 19.2 dispone que el uso de la marca por tercero es relevante para acreditar el uso obligatorio de la misma. Dice lo siguiente: “cuando este controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fabrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro”. Esta disposición no establece ninguna obligación de control de calidad de los productos o servicios para el licenciante, dejándose a la autonomía de las partes contratantes de regular o no esta previsión en su contrato de licencia.²⁰

De otro lado, en los contratos de licencia, el licenciante conserva la titularidad sobre la marca, por lo que se beneficia por el uso realizado por el licenciario. Si bien el uso de la marca por un tercero debe contar siempre con una intervención positiva de su titular, existen opiniones en el sentido que para acreditar el uso de la marca bastaría con el consentimiento implícito o tácito del titular, sea para distinguir al totalidad de los bienes o servicios cubiertos por el registro marcario o para parte de aquellos, pues se considera que el uso de la marca, directa o indirectamente por su titular, es un problema de hecho que afecta únicamente al propio derecho del titular a conservar su marca, sin relación directa con derechos de terceros; en otras palabras, implica un deber legal demostrable por la vía de los hechos. Sin embargo, como en nuestra legislación se exige la inscripción de la licencia de uso en el registro para que surja efectos frente a terceros, la misma que deberá constar por escrito (Decisión 486, Art. 162). Debe descartarse en este caso la autorización implícita ya que, como tendremos ocasión de ver, la vía escogida por nuestra legislación no es la caducidad por falta de uso sino la acción de cancelación, a la cual el titular de la marca solo podría oponerse acreditando la inscripción del contrato de licencia en el respectivo registro.

Pero resulta siendo un vacío legal si otros usos relevantes por terceros, tales como los que resulten de una relación contractual de agencia, distribución, franquicia u otra similar puedan ser resultado de un consentimiento tácito, mas aún cuando el titular de la marca, a diferencia de lo que ocurre usualmente en el caso de la licencia, no estaría obligado a responder ante los consumidores por la calidad o idoneidad de los productos o servicios licenciados como si fuese el productor o prestador de estos (Decreto Legislativo 823, Art. 167) Y ello es así porque resultaría una exigencia de imposible cumplimiento la inscripción de esos contratos o autorizaciones implícitas en el registro marcario, ya que la ley lo único que exige es la inscripción del contrato de licencia. Coincidimos con los BENTATA que no puede a priori descartarse que el uso no autorizado pueda surtir efectos legales favorables al titular, pues no puede penalizarse a este cuando sus bienes circulan libremente en el mercado sin falsificaciones, ya que lo sustantivo es el uso real y efectivo en el mercado, no las formalidades burocráticas impuestas para hacerlo valer

19 SAIZ GARCÍA, C. *El Uso Obligatorio de la Marca*. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 55

20 SAIZ GARCÍA, C. *El Uso Obligatorio de la Marca*. Ob. cit., pp. 58 y 59.

como tal.²¹ Será de interés apreciar lo que decidirán nuestros tribunales ante ese vacío, pero en principio creemos que debería prevalecer la tesis de la demostración del uso marcario por la vía de los hechos.

3.2 Requisitos Formales

El uso de la marca en el mercado debe ser conforme ha como ha sido registrada y lo habitual es hacerlo así, sea denominativa, figurativa, tridimensional o sonora. Sin embargo, no siempre la marca que se usa es idéntica a cómo aparece en el Registro. Es frecuente, por ejemplo, que se registre una marca puramente denominativa y luego se use con un tipo de letra especial. No hay duda que las diferencias leves en nada influyen en lo que a la prueba de uso se refiere, pues se trata de la misma marca. Una interpretación contraria obligaría a registrar una misma marca en múltiples variantes y esto no parece necesario si la diferencia es mínima²².

En caso que la marca haya sido en alguna medida modernizada es necesario que continúe dando la misma impresión comercial que la antigua, lo que quiere decir que debe conservar sus elementos distintivos esenciales; el cambio de forma en sus elementos gráficos o fonéticos no debe alterar la impresión que produce en los consumidores,²³ esto es, debe conservar la misma identidad.

3.3 Requisitos Temporales

El registro de la marca en nuestro ordenamiento legal le concede a su titular el derecho de exclusiva por el plazo de diez (10) años, por lo que en principio la marca debería ser utilizada durante el mencionado período. Sin embargo, la normativa nacional establece requisitos temporales en relación con la carga de uso de la marca si no se quiere incurrir en la sanción legal de cancelación por falta de uso. Por tanto, para que el titular de la marca se encuentre seguro, debe usarla durante los tres (3) años precedentes a la interposición de la acción legal que cuestione tal uso.

Es preciso reconocer que el mencionado plazo e tres (3) años debería servir para realizar los actos de ingreso del producto o servicio al mercado pero, en muchos casos, resulta demasiado breve y existe una corriente de opinión a favor de su ampliación a cinco años. Esta disposición, de otro lado, fomenta el registro de marcas de reserva²⁴ y marcas de defensa²⁵, congestionando los registros, y en otros, contribuyendo a malas prácticas comerciales.

21 BENTATA, V., y BENTATA, R. *Reconstrucción del Derecho Marcario*, Ed. Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, p. 363.

22 OTAMENDI, J., en "Derecho de Marcas", ob. cit., p. 202.

23 Para el tema de cambio de forma de la marca Vid. Por todos AREAN LALIN, M., Santiago de Compostela, 1985.

24 Aquellas registradas como actos preparatorios para el ingreso del producto al mercado, con la intención de usarlas en un futuro cercano.

25 Con estos registros defensivos el titular de las designaciones podrá contar con un arma efectiva para evitar que terceros se aprovechen de su prestigio. Ello sucedería si alguien que no fuera su titular usara la marca

La renovación de la marca por un periodo ulterior de diez (10) años, no puede considerarse como un acto de uso por sí mismo, ni tampoco la apertura de un nuevo plazo de tres (03) años para usar la marca de forma efectiva y real. En efecto, el período de tres (03) años “*se comporta como tal a pesar de posibles modificaciones en la titularidad de la marca, con lo cual no afectará al computo del plazo los negocios de cesión o licencia de la marca a un tercero por el procedimiento que sea; el plazo de desuso transcurrido bajo la titularidad del sujeto cedente se acumula con el plazo de desuso del mismo signo transcurrido bajo la tutelaridad del sujeto cesionario*”²⁶

3.4 Requisitos Territoriales

El uso de la marca debe realizarse en un ámbito territorial en concreto, en atención al principio de territorialidad que rige el Derecho Marcario.

Conforme a la legislación vigente, el uso debe realizarse en el país donde se registra la marca o en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)²⁷, por lo que no quedará acreditado el uso si tuviera lugar en otro país distinto al Perú o a los que conforman la región andina. Debemos señalar, asimismo, que se considera que una marca está siendo usada cuando distinga productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros²⁸, extensión del concepto de uso efectivo y real justificado por el interés económico general ligado a las actividades de exportación,²⁹ siempre que tenga un alcance cuantitativamente necesario en base al criterio de “efectividad”, que veremos más adelante, así como también cuando se le utilice posteriormente en el territorio nacional³⁰, caso en el cual ya no estaríamos hablando de marcas exclusivamente de exportación

3.5 Requisitos Materiales

La marca deberá usarse de manera “efectiva y real”. Aunque ambas expresiones puedan considerarse redundantes (ya que lingüísticamente, la expresión efectivo significa real y verdadero), la exigencia del uso real persigue proscribir los actos de uso de la marca que sean sólo aparentes o ficticios, mientras que el uso efectivo alude al requisito de la intensidad del uso exigido a fin de estimar cumplida la carga legal. Y es precisamente en la determinación de esa intensidad o alcance cuantitativo donde se plantean los principales problemas interpretativos, que sólo pueden resolverse atendiendo a todas las circunstancias que rodean el caso concreto³¹.

“Boca Juniors” para pelotas de football, “Falavoro” para instrumental médico, “Mozart” para pianos o “Avis” para automóviles. en “Derecho de Marcas”, OTAMENDI, J., ob. cit., p. 209.

26 CARBAJO CASCÓN, F. “Uso de la marca”, ob. cit., p. 600.

27 Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Venezuela ha manifestado recientemente su deseo de reincorporarse.

28 Artículo 166 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

29 CARBAJO CASCÓN, F., “Uso de la marca”, ob. cit., p. 600, SAIZ GARCÍA, C., “El uso obligatorio de la marca”, ob. cit., pp. 86 y ss.

30 UBERTAZZI, L. C. “Apuntes sobre la carga de uso de la marca comunitaria”. En: *Marca y diseño comunitarios*, Coordinador Alberto Bercovitz R.C., Ed. Aranzadi, Pamplona, 1966, p. 114.

31 CARBAJO CASCÓN, F., “Uso de la Marca”. Ob. cit., p. 591.

Como señala UBERTAZZI, citando a diversos autores, “no es suficiente un uso fingido, llevado a efecto con la sola finalidad de evitar la pérdida del derecho: como aparece claramente razonable, y como por otra parte es sugerido seguramente por los textos alemán e inglés de las reglas comunitarias, que exigen un uso “ernsthaft”, “serieux” y “genuine”. Tampoco es suficiente un uso puramente simbólico de la marca, o para cantidades irrelevantes de productos, o esporádico y así sucesivamente. Considero razonable –dice el jurista italiano confirmando lo que ya hemos antes señalado- estimar satisfecha la carga de uso de la marca solamente cuando el uso del signo encuentre una justificación económica, y por tanto de competencia, y sea por los menos tendencialmente idóneo para modificar la situación del mercado en el que opera el titular, es decir, que sea al menos potencialmente adecuado para incidir sobre la esfera económica de los competidores”³²

Cada uno de los requisitos mencionados contienen particularidades interpretativas y podrían ser materia de un análisis más extenso. Sin embargo, nos referimos principalmente a los requisitos materiales (uso real y efectivo) pues consideramos que son los que dan lugar a mayor controversia.

IV. OBLIGATORIEDAD EN EL USO DE LA MARCA REGISTRADA

4.1 Definición

Dice CASADO CERVIÑO que “la obligación de usar la marca registrada constituye una de las piezas básicas de los modernos sistemas de marcas. La importancia y relieve de esta carga es, además, directamente proporcional al principio que se adopte en punto al nacimiento del derecho sobre la marca. En los sistemas de puro registro o que se prima de forma inequívoca la inscripción del signo en el Registro, la obligación legal de usar la marca constituye un mecanismo imprescindible para aproximar el contenido del registro a la realidad del mercado. Si no se estableciese esta obligación de uso de marca, o si la misma fuese irrelevante o inaplicable, las oficinas se llenarían de marcas que no cumplen ninguna de las funciones para las que han sido creadas. Y, consecuentemente, los potenciales solicitantes de marcas verían incrementar gradualmente las dificultades que existen para elegir signos o medios que puedan usarse realmente como marcas”³³

Según SAIZ GARCÍA, la figura del uso obligatorio de la marca registrada no es más que la expresión de la moderna concepción del derecho de propiedad. Por tanto, su contenido lo integran, no solo facultades sino también deberes para dar cumplimiento a su función social, habiéndose introducido en los ordenamientos legislativos para evitar la saturación registral de meros derechos formales, como son las marcas defensivas y de reserva, por lo que el derecho de exclusiva presupone el uso de la marca, ya que no puede ser tutelado indefinidamente sin que su titular lo utilice según el fin para el que le ha sido concedido. Citando a Vicente Montes Penades, señala que las leyes definirán o delimitarán el contenido del poder en que la propiedad consiste según el criterio denominado “ función

32 UBERTAZZI, L.C., “Apuntes sobre la carga de uso de la marca comunitaria”, ob. cit., p. 112.

33 CASADO CERVIÑO, A. “El uso obligatorio de la marca registrada”. En: *Revista Jurídica de Catalunya*, N.º 2, 1990, p. 71.

social” que implica una atribución de facultades dentro de los límites y bajo la condición de cumplimiento de ciertos deberes, derivados de la idea de solidaridad o interés social, colectivo o general.³⁴

La regulación de la carga de uso de la marca se basa en la idea de que los signos apertidos y registrables como marca son hoy en día relativamente pocos. Pretende, por tanto, evitar que los registros de marcas estén ocupados por “cementeros y fantasmas de marcas” no utilizadas; y que el titular de una marca monopolice un signo que no usa, haciendo a los competidores más difícil encontrar posibles marcas³⁵.

Finalmente, cabe repetir la definición de SAIZ GARCÍA para el uso obligatorio de la marca registrada: “es la carga legal impuesta al titular de una marca si este quiere que su interés siga prevaleciendo frente al de los competidores en aras de la protección de los consumidores y del sistema económico general y que se deriva en última instancia de la propia esencia del derecho de marca”.³⁶

4.2 Finalidades y limitaciones

Teniendo en consideración la importancia del uso de la marca para conocer si realmente nos encontramos frente a un signo que identifica productos o servicios en el mercado, corresponde ahora analizar las limitaciones de carácter objetivo y subjetivo al derecho de marca, para después hacerlo con las finalidades esenciales y funcionales de la regulación del uso obligatorio.

Dice Alberto BERCOVITZ, al referirse a las limitaciones objetivas al derecho de marca, que “*un problema importante para delimitar el derecho consiste en fijar las limitaciones al mismo. No puede ignorarse que el monopolio que representa la utilización de la marca como derecho exclusivo sólo se justifica en la medida necesaria para que la marca cumpla su función, debiendo evitarse que ese monopolio se amplíe a actuaciones no justificadas por esa función de la marca y que redundarían en perjuicio de la libre competencia dentro del mercado. Pues bien, a estos efectos conviene recordar que la función de la marca consiste en identificar y diferenciar en el mercado los productos y servicios para los que ha sido concedida*”³⁷. Para concretar esas limitaciones los textos legales reconocen y califican determinadas actuaciones que se consideran lícitas por parte de terceros, como son aquéllas que permiten identificar las características de los productos o servicios que se comercializan, la utilización por terceros de la marca protegida cuando es indispensable para exponer las características de los productos o servicios que se comercializan, así como el denominado “agotamiento del derecho”, que consiste en que una vez que el producto marcado ha sido introducido en el mercado por el titular de la marca, ese producto es de libre comercialización dentro de aquel.

34 SAIZ GARCÍA, C., “El uso obligatorio de la marca”, ob. cit., p. 36

35 UBERTAZZI, L., “Apuntes sobre la carga de uso de la marca comunitaria”. Ob. cit., p. 11.

36 SAIZ GARCÍA, C., “El uso obligatorio de la marca”, ob. cit., p. 52.

37 BERCOVITZ, A., en *Apuntes de Derecho Mercantil*, Arandazi Editorial, Navarra, 2001, p. 451.

En cuanto a las limitaciones subjetivas del derecho exclusivo del titular, éste no podrá ejercer su derecho cuando haya incumplido la carga para usar la marca de manera efectiva y real, esto es, no estará en condiciones de hacer uso frente a un tercero de su derecho exclusivo³⁸.

Es preciso también contraponer las finalidades esenciales y las finalidades funcionales de la regulación del uso obligatorio de la marca registrada³⁹. Entre las finalidades esenciales figura, en primer término, la de arbitrar un mecanismo que contribuya a la consolidación de la marca como bien inmaterial, a lo que nos hemos referido anteriormente. Otra finalidad esencial que debe perseguirse mediante la implantación del uso obligatorio es, justamente, la de aproximar en la mayor medida posible la realidad formal del Registro a la realidad viva de la utilización de las marcas en el mercado. La situación ideal debería ser que en el Registro figurasen únicamente las marcas usadas; y que, en consecuencia, se eliminasen del Registro las marcas que no se usen en un plazo determinado⁴⁰. Si así ocurriese, tanto la propia Oficina de Signos Distintivos como los titulares y solicitantes de marcas podrían confiar en una cierta concordancia o, cuando menos, aproximación, entre la posición registral de la marca y la posición que ocupa en la realidad del mercado.

Agrega FERNÁNDEZ-NOVOA que, además de las finalidades esenciales reseñadas, el uso obligatorio de la marca tiene finalidades funcionales. Entre ellas destaca la de hacer posible que los nuevos solicitantes de marcas puedan registrar las marcas que pretenden. La importancia de esta finalidad es grande porque en determinadas clases de productos el Registro de Marcas está tan saturado que resulta muy difícil que un solicitante pueda registrar una nueva marca⁴¹. Pues bien, no cabe duda de que la saturación disminuirá y, en consecuencia, se facilitará la posición del solicitante de una nueva marca en la medida en que se cancelen las marcas registradas pero no usadas.

4.3 Concepto Jurídico de Carga

La figura del uso obligatorio encaja perfectamente en el concepto jurídico de carga cuyo no cumplimiento le acarrea a su titular desventajas jurídicas. CARNELUTTI, al diferenciar la categoría jurídica de la carga de su contigua, la obligación, manifestaba que mientras esta última supone la subordinación de un interés de lo obligado a un interés de otros, la carga

38 BERCOVITZ, A., *Apuntes de Derecho Mercantil*, ob. cit., p. 452.

39 FERNÁNDEZ-NOVOA, C., "Tratado sobre Derecho de Marcas", ob. cit., p. 453.

40 Al analizar el sistema norteamericano del uso obligatorio de la marca registrada, McCarthy (vol. 2,19.45.1) dice que su finalidad es "talar árboles secos". en "Tratado sobre Derecho de Marcas", FERNÁNDEZ-NOVOA, C., ob. cit., p. 454.

41 Lo destaca expresamente la decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 15 de diciembre de 1982 (=JOCE, L379/19, de diciembre de 1982), que falló el caso "TOLTES/DORCET". La Comisión destaca particularmente que la obligación de usar la marca tiene por objeto evitar la sobrecarga del Registro de Marcas y facilitar, de este modo, el registro de nuevas marcas para nuevos productos y, por consiguiente, el acceso de los mismos al mercado. en "Tratado sobre Derecho de Marcas", FERNÁNDEZ-NOVOA, C., ob. cit., p. 455. Vid. también con numerosas citas a CARBAJO CASCÓN, F., "Uso de la marca", ob. cit., p. 590.

suponía la subordinación de un interés del gravado a un interés propio. La carga de la que hablamos es una que deriva directamente de la ley. En la Doctrina italiana, CARNELUTTI y BETTI señalaban que una “obligación” tiende a resolver un conflicto de intereses entre sujetos distintos, mientras que una “carga” cumple la función de dirimir un conflicto que se asienta en los intereses del propio sujeto sobre el que recae, ya que quien incumple la carga y asume la responsabilidad es el mismo sujeto (la así llamada autorresponsabilidad).⁴²

La opinión de MASCAREÑAS es que la caducidad producida por la falta de uso de la marca no puede ser considerada como una obligación del titular, sino como un requisito para el mantenimiento en vigor del registro. Señala que no es en materia de marcas lo mismo que en patentes de invención, pues la obligación de explotar estas últimas es condición para que no pasen al dominio público o para que otorguen licencias obligatorias. En efecto si la marca deja de usarse, dice MASCAREÑAS, no pasa al dominio público, pues ello equivaldría a que fuera de todos y cualquiera pueda usarla en tanto que marca; y si fuera así ya no serviría para distinguir productos o servicios. Afirma que a la sociedad no le importa que una marca se use o deje de usarse, pues el signo de la marca dejara de existir en tanto que marca⁴³. Opina también que constituye un error el señalar que cuando caduca la marca cae en el dominio público, porque esto significaría que podría disfrutarse cualquiera sin carácter exclusivo para distinguir productos o servicios, pero que esto sería impropio pues entonces la marca dejaría de tener una función distintiva.⁴⁴

4.4 La caducidad por falta de uso

El concepto de caducidad no es exclusivo de la legislación marcaria y se lo encuentra en otras ramas del derecho, como la civil y la procesal, pues por su naturaleza su aplicación puede extenderse a cualquier aspecto del mundo jurídico. Se la ha definido como “un modo de extinción de ciertos derechos en razón de la omisión de su ejercicio durante un término prefijado por la ley o por convención”.⁴⁵

En la legislación europea, el no uso de la marca dentro del plazo que manda la ley –5 años– dará lugar a la sanción de caducidad. En nuestra legislación este concepto es empleado únicamente por la falta de renovación del registro o de pago de las tasas (Decisión 486, Art. 174, Decreto Legislativo 823, Art. 185) Sin embargo, la argumentación a favor de la caducidad por falta de uso es de aplicación parcial a nuestra exigencia de uso. La marca, como sabemos, debe respetar ciertos requisitos en el transcurso del tiempo que aseguren sus funciones y su significado concurrencial. Como bien señala José Antonio GARCÍA-CRUCES, “la caducidad de la marca no es más que la reacción del ordenamiento jurídico ante circunstancias sobrevenidas en la que la marca previamente registrada deja

42 SAIZ GARCÍA, C., “El uso obligatorio de la marca”, ob. cit., p. 38

43 MASCAREÑAS, C., “Las marcas en el derecho comparado y en el Derecho venezolano”, ob. cit., p. 71. En sentido contrario, vid. BENTATA, V., y BENTATA, R., “Reconstrucción del Derecho Marcario”. Ob. cit., p. 341, quienes afirman “el uso es por lo tanto no solo un derecho, sino, y particularmente, una obligación del titular”, siendo esta el fundamento de la utilidad social del signo.

44 MASCAREÑAS, C., “Las marcas en el derecho comparado y en el derecho venezolano”, ob. cit., p. 83.

45 BERTONE, L. Y CABANELLAS, G., *Derecho de Marcas*, tomo II, ob. cit., p. 250.

de atender a ese significado concurrencial⁴⁶, siendo esta construcción común con lo que dispone el Derecho comparado. Es decir, la proyección sobre el futuro consumidor del derecho de exclusiva, obliga al titular a un comportamiento que respete el requisito del uso en el tráfico comercial, conforme a ley. La caducidad, en la legislación europea, es la vía entonces en virtud de la que se asegura el uso concurrencial de la marca, esto es, que dicho uso no solo exista sino que cumpla con las finalidades propias del sistema legal y económico.

Desde esta perspectiva, la caducidad por falta de uso esta justificada pues, como ya hemos dicho, el uso real y efectivo es una exigencia del mercado, de la protección a los consumidores, de la realidad del registro y del mandato de la ley. Solo usándola se consolida como bien inmaterial al vincularla realmente con un producto o servicio. Por eso, la sanción de caducidad no procede cuando la utilización de la marca sea concurrencial, esto es, cuando incida en la esfera económica de los competidores. De ahí que no tenga relevancia el uso formal o ficticio que no trasciende al mercado. Estas consideraciones son también pertinentes cuando la sanción por falta de uso tiene como vía la acción de cancelación, que es lo que ocurre en el área andina y en el Perú.

La falta de renovación, más que una sanción por caducidad (como ocurre con la caducidad por falta de uso en la legislación europea), que es lo que pareciera desprenderse del Artículo 174 de la Decisión 486 cuando dice que “el registro de la marca caducara de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del termino legal”, no puede en verdad calificarse como una causa de caducidad sino de una cancelación, porque ha expirado la vida legal de la marca ante la pasividad de su titular. Aquí no se ve afectado el correcto orden concurrencial ni se alteran las funciones que tienen atribuida la marca. Es la voluntad del titular marcario respecto del plazo de vencimiento y no el mandato de la ley, el origen de la extinción, afectando únicamente el círculo de interés privados. En síntesis, al contrario de lo que dice nuestra legislación, la falta de renovación no constituye un supuesto de caducidad.⁴⁷

CASADO CERVIÑO señala que “un relevante número de problemas que se plantean a las oficinas nacionales de marcas en su quehacer diario pueden ser evitados o, al menos, aminorados mediante la caducidad de las marcas no usadas. En efecto, las consecuencias de la supresión de los registros de marcas de aquellos signos no usados serán, entre otras, las siguientes: a) El volumen de marcas registradas disminuirá; b) Se reducirá el número de oposiciones de terceros frente a las nuevas solicitudes de marcas; c) Se producirán menos

46 GARCÍA-CRUCES, J. “*Caducidad*” En: *Comentarios a la Ley de Marcas*. Alberto BERCOVITZ R.C. (Director) Ob. cit., p. 862.

47 GARCÍA-CRUCES, J., “Caducidad por falta de renovación” en “Comentarios a la ley de marcas” Alberto BERCOVITZ R.C. (Director), ob. cit., p. 884. Ahora bien, la renovación no solo requiere la manifestación en tal sentido, sino también el cumplimiento de ciertas cargas y requisitos, como el de solicitarla dentro del plazo que la ley indica. En nuestra legislación nacional (Decreto Legislativo 823, Art. 185) se ha eliminado aquella que estaba consignada en la Decisión 486 Art. 174, en el sentido que era la causa de caducidad la falta de pago de las tasas en los términos que determinará la legislación nacional. Para renovar la marca se necesita, entonces, no solo la voluntad de hacerlo sino también cumplir con determinadas cargas y requisitos.

interrupciones en el procedimiento de examen, al disminuir el número de oposiciones, lo que implicará un procedimiento más rápido y menos denso; d) Se reducirá el alcance y repercusión de determinadas operaciones puntuales que puedan tenerse que efectuar en el Registro.”⁴⁸Estas importantes consideraciones hay que evaluarlas frente a la realidad de cada país, en punto al número de marcas que efectivamente se cancelen, ya que si el número de estas fuera pequeño, su efecto se vería disminuido.

La caducidad se distingue tanto de la prescripción como de la nulidad. Respecto de la primera, en su variedad extintiva se interrumpe por la interposición de la demanda judicial contra el deudor, mientras que la caducidad se evita por actos de distinta naturaleza, como es la utilización del signo registrado. En cuanto a la nulidad, esta tiene su origen en la violación de alguna norma jurídica, violación que generalmente configura un acto ilícito. Mientras la caducidad extingue el derecho afectado por ella pero ese efecto no se extiende a los actos que se hayan fundado en el mismo, durante el término en que tuvo vigencia. Así mismo, la nulidad no puede ser evitada por la persona cuyo derecho está sujeto a ella una vez que queda configurada, mientras que la caducidad puede evitarse mediante ejercicio de derecho sujeto a ella, antes de la expiración del plazo fijado por la ley. Resulta de la naturaleza de la caducidad que esta no acarrea la extinción del registro marcario con efectos retroactivos a la fecha de tal registro, sino que sus consecuencias tienen lugar a partir de la declaración, administrativa o judicial, de tal caducidad.⁴⁹

4.5 Condiciones del uso marcario

Hemos visto que el uso de la marca debe cumplir con ciertos requisitos, (SUPRA, N.º 3), subjetivos, formales, temporales, territoriales y materiales, todos ellos componentes del contexto formal, es decir, constituyen el marco temporal, espacial y material en el que debe tener lugar el uso de la marca. Sin embargo, el cumplimiento de esos requisitos no es suficiente. Por tanto, cuando hablamos de las condiciones del uso marcario nos estamos refiriendo a las características que debe presentar dicho uso para que sea considerado como auténtico.

La Doctrina es unánime cuando señala que el uso de una marca no es uno cualquiera, sino que debe ser real y efectivo, es decir, debe ser verdadero (se debe comercializar en el mercado en la forma en la que ha sido registrada⁵⁰) y la intensidad de uso debe corresponder a las características del producto o servicio y de la empresa que la comercializa.

El uso debe ser suficiente para que no aparezca como una burla a la disposición legal, esto es, debe demostrar una intención clara, seria e inequívoca de su titular, para comercializar un producto o para prestar un servicio con la marca en cuestión. Las cantidades solo podrán servir en cada caso para ayudar a determinar si tal intención existió o no. La intención de usar es fundamental para determinar si se cumple o no con el requisito legal. En otras palabras, el uso debe ser deliberado y continuo, no necesariamente extensivo, pues puede admitirse

48 CASADO CERVIÑO, A., “El uso obligatorio de la marca registrada”, ob. cit., p. 84.

49 BERTONE, L. Y CABANELLAS, G., “Derecho de Marcas”, Tomo II, ob. cit., p. 252

50 A excepción de las variaciones no sustanciales que no alteren el carácter distintivo de la marca registrada, como ya hemos señalado.

que el titular reserve el empleo de una de sus marcas, que caracteriza a un producto de gran consumo, a una clientela especializada. En este caso, un uso restringido puede ser normal desde el momento que es conforme a una razonable política de ventas.⁵¹

Podemos señalar que los mencionados requisitos o condiciones pueden ser considerados de carácter cualitativo y cuantitativo. Así, pues, la exigencia del uso persigue proscribir los actos aparentes o ficticios mientras que el uso efectivo alude a la intensidad que se considera necesaria para cumplir con la carga legal, cumpliendo así su función concurrencial en el tráfico, un uso económico con trascendencia externa. Por tanto, el simple conocimiento de la marca por los consumidores (residual goodwill) que no vaya seguido del tipo de uso al que hemos hecho referencia no debiera servir para cumplir con la carga legal de uso. Pero como tendremos ocasión de ver, la falta de uso dependerá de las circunstancias que rodeen cada caso concreto determinadas por el juzgador.

4.5.1 Condiciones cualitativas: el uso debe ser real

Para afirmar que una marca es usada de manera real no es suficiente tener la intención de usarla o realizar actos preparatorios para el lanzamiento del producto o servicio sino que deben existir manifestaciones externas, es decir, la aparición del producto o servicio en el mercado.

El concepto de “aparición del producto en el mercado” está relacionado a lo que entendemos por “comercialización”, por lo que es fundamental interpretar su sentido: en un sentido amplio no solo son los actos de intercambio sino cualquier otra forma posible de disposición del producto, lo que comprende los casos de venta, de alquiler y de donación. Esto último puede suceder en el caso de que un fabricante decida regalar a todos los compradores de un producto X un producto con marca Y. Así también “la entrega de muestras gratis, la publicidad previa al lanzamiento, las degustaciones, las entregas en préstamo para pruebas, las demostraciones, son algunas de las tantas formas en que una marca puede aparecer en el mercado. Todas estas muestran un uso de marca relacionado con la comercialización de un producto. Estos actos deberán ser anticipatorios del lanzamiento real del producto dentro de un tiempo posterior razonable. De lo contrario, serían actos aislados realizados sin la verdadera intención de usar la marca, o para burlar el requisito legal, lo que es inadmisibles”⁵² Y debe tenerse en cuenta que lo dicho es aplicable también con respecto a la prestación de servicios.

Dentro del concepto amplio de uso en la actividad económica lo que sí es preciso es que tenga una finalidad económica o comercial, ya sea a favor de quien ejecuta el acto o a favor de un tercero. Pero, tal como acertadamente señala la Doctrina Alemana, no será necesario ánimo de lucro⁵³.

En este sentido, el factor relevante es “poder determinar si el uso es puramente aparente o, expresado en otros términos, que se desprende de las circunstancias que el usuario

51 OTAMENDI, J. “Derecho de Marcas”, ob. cit., pp. 200 y 201.

52 OTAMENDI, J. “Derecho de marcas”, ob. cit., p. 197.

53 GARCÍA VIDAL, A. *La naturaleza jurídica de los usos permitidos*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2000, Barcelona.

carece de auténtico interés económico en la producción o comercialización de los productos o servicios dotados de marca. Únicamente cuando pueda constatarse por la debilidad del uso que el titular sólo está interesado en conservar la titularidad de la marca, pero no en su utilización efectiva en el mercado, podrá entenderse insatisfecha la obligación de uso⁵⁴.

Por ello, podemos afirmar que el uso de la marca en el mercado debe reflejar la intención de comercializar el producto y no simplemente simular cumplir el requisito legal para no perder el registro.⁵⁵

Durante un largo tiempo la vía idónea para producir en la mente del público consumidor una asociación entre la marca y el producto era la conexión física entre ambos. Esta concepción fue superada cuando se planteó el tema de las marcas de servicio, pues esa conexión física no se podía exigir. Ello no impide poner de relieve el signo deberá siempre estar relacionado al producto y servicio, pues justamente nace para diferenciarlos y para que el público pueda repetir su elección. Sin embargo, la proximidad física será exigible en mayor o menor medida dependiendo del tipo de marca que se trate.⁵⁶

Existe prácticamente unanimidad en la doctrina nacional y extranjera así como en los fallos dictados en países donde se impone la carga de uso de las marcas, en el sentido que tal uso debe ser exterior y público. Y que los actos internos son insuficientes para acreditarlo, sirviendo a lo sumo como elementos que, conjuntamente con actos externos que aisladamente no serían suficientes para dar por constituido tal uso, permitan en conjunto acreditar el uso exigido por la legislación.⁵⁷

La marca debe ser mostrada a través de su uso hacia el exterior, cuando lleve consigo una proyección hacia el mercado, razón por la cual el uso exclusivamente privado que no sobrepasa la esfera interna de la empresa no tiene relevancia jurídica, lo que por ejemplo ocurre cuando la totalidad de la producción de la empresa filial se envía a la empresa matriz.⁵⁸

En la mayoría de los países la tendencia es a negar a los actos preparatorios el carácter de uso marcario, pero en el derecho español existen opiniones favorables. En opinión de BERTONE y CABANELLAS, los actos preparatorios manifiestan únicamente la intención de comercializar los productos, pero no constituyen el acto de venta o disposición necesario para que se del uso exigido por la ley.⁵⁹ Las facturas o la papelería comercial son también insuficientes sino se encuentran acompañadas de actos de venta o disposición.⁶⁰

54 MONTEAGUDO, M., "Derecho y Obligaciones del Titular de la Marca". En: *El Nuevo Derecho de Marcas*, Editorial Comares, Granada, España, 2002, p. 441.

55 Sobre este punto Vid. BENTATA, V., y BENTATA, R. "Reconstrucción del Derecho Marario", ob. cit., pp. 347 y ss.

56 SAIZ GARCÍA, C., "El uso obligatorio de la marca", ob. cit., p. 125

57 BERTONE, L. y CABANELLAS, G. *Derecho de Marcas*, tomo II, ob. cit., p. 259

58 SAIZ GARCÍA, C., "El uso obligatorio de la marca", ob. cit., p. 139 y ss.

59 BERTONE, L. Y CABANELLAS, G. *Derecho de marcas*, tomo II., ob. cit., p. 265.

60 BERTONE, L. Y CABANELLAS, G. *Derecho de marcas*, tomo II., ob. cit., p. 266.

Pero hay algunas actividades que se consideran actos preparatorios realizados por el titular de la marca para la posterior comercialización, actos que sobrepasan la esfera interna de la empresa y que comportan una proyección exterior hacia el mercado. Así, por ejemplo, la venta a prueba deberá observar determinados requisitos para poder reconocer en ella un uso efectivo y real. Para ello debe observarse si forma parte de los usos del sector económico al que pertenecen los productos o servicios y siempre que alcancen una cifra de ventas acorde con la índole del artículo de marca, el número de personas que hayan intervenido como consumidores y la duración temporal de ella. En esta materia la intención del titular de la marca no basta, sino que más bien los actos preparatorios deben alcanzar una densidad que habrá que examinar en cada ocasión, vinculados siempre a la puesta posterior del producto o servicio en el mercado.⁶¹

Tampoco constituye uso marcario el empleo de los derechos sobre la marca a fin de accionar en base a ellos contra terceros. Según BERTONE y CABANELLAS ello es contrario a la letra y al espíritu de la norma que exige la comercialización de productos y que la marca cumpla su función distintiva.⁶²

4.5.2 Condiciones cuantitativas: el uso debe ser efectivo

Como acabamos de ver, el prototipo del uso relevante es la venta del producto de marca que supone la introducción efectiva así como un uso exterior y público. Sin embargo, la venta puede presentar características muy diversas relacionadas con la continuidad de las mismas y las cifras de ventas. En primer lugar la venta de los productos no pueden efectuarse de manera esporádica sino continuada y no estar dirigida a consumidores aislados. En lo que se refiere a las cifras de ventas no puede exigirse una cifra mínima generalizada a todas las empresas, puesto que no se trata de juzgar el éxito o fracaso de una determinada política empresarial, sino de fijar parámetros objetivos a partir de los cuales se pueda determinar si el uso de la marca es suficiente para cumplir las exigencias legales.

Como bien señala SAIZ GARCÍA las cifras de ventas se encuentra en relación de dependencia directa con otros factores, por lo que no será un número concreto y determinado, sino que se deducirá de la relación proporcional que deriva del tamaño de la empresa y de la naturaleza del producto o servicio. En esta cuestión se suele exigir una mayor cifra de ventas cuanto mayor sea la empresa, pero no puede tomarse exclusivamente el tamaño de la empresa como parámetro, pues la naturaleza del artículo va influir directamente tanto en la continuidad como en el volumen de las ventas.⁶³

Sobre el particular FERNÁNDEZ-NOVOA⁶⁴ señala, en primer término, que las ventas de los productos identificados por la marca deberán tener continuidad: el uso de la marca será efectivo cuando lejos de limitarse a realizar ventas aisladas el titular de la marca lleva a

61 SAIZ GARCÍA, C. “El uso obligatorio de la marca”, ob. cit., p. 144.

62 BERTONE, L. Y CABANELLAS, G. *Derecho de marcas*, tomo II, ob. cit., p. 268.

63 SAIZ GARCÍA, C. “El uso obligatorio de la marca”, ob. cit., p. 147 a 149

64 FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “Tratado sobre Derecho de Marcas”, ob. cit., p. 467 y 468.

cabo repetidos actos de venta de los productos⁶⁵. Y debe indicarse, en segundo término, que el uso de la marca será efectivo siempre que la cifra de ventas de los productos diferenciados por la marca alcance, además, un nivel mínimo. Como acertadamente se subraya a este respecto⁶⁶, al clarificar los actos de venta de los productos diferenciados por la marca, es indispensable proceder a una cuantificación de las ventas. Pero conviene puntualizar, no obstante, que la cuantificación tiene que ser forzosamente relativa porque el criterio numérico de la cifra de ventas deberá conjugarse con dos factores ulteriores e igualmente importantes, a saber: 1) la naturaleza y las características de los productos diferenciados por la marca, y 2) la dimensión de la empresa titular de la marca.

Conforme señala Jorge OTAMENDI, las cantidades sólo podrán servir en cada caso para ayudar al juzgador a determinar si tal intención existió o no. Así, menciona este autor a modo de ejemplo el caso del pequeño comerciante que vendió por valor de US\$2.000 dólares durante un año entero en el que usó su marca para distinguir caramelos de su propia fabricación, lo que no puede equipararse a una gran empresa que en una sola oportunidad vendió mercadería por ese valor y luego dejó pasar varios años sin usar la marca⁶⁷.

4.5.3. Síntesis

Así, pues, el uso debe ser calificado según la naturaleza del producto y las modalidades de su realización. En principio, dicen los BENTATA⁶⁸, el uso debe ser hecho con sinceridad, es decir, con la determinación de introducirse y mantenerse en el mercado. Pero no se trata de juzgar las condiciones subjetivas del titular sino la situación objetiva del mercado, el uso público e inequívoco. Por tanto, es fundamental una apreciación de la correspondencia equitativa entre la cantidad de uso, la naturaleza el bien y la dimensión de la empresa.

Es necesario descartar rígidos criterios tal como la exigencia de un uso en “escala comercial” y suficiente para el “abastecimiento” del mercado, por injusto e ilusorio, pues ello significaría pruebas y fiscalizaciones imposibles y costosísimas, dificultad que se acrecienta cuando se trata de servicios. De otro lado, los criterios inflexibles olvidan la presencia de competidores que también persiguen una cuota del mercado.

Cabe preguntarse si puede considerarse a la publicidad como prueba de uso real y efectivo, pues algunas legislaciones lo han aceptado, dada la inmensa y globalizada importancia que ha adquirido. Pero el criterio mayoritario en la Doctrina es exigir que los bienes se hallen presentes en el mercado o que los servicios efectivamente se presten. Para que la publicidad pueda calificar de uso marcario, debería entonces hacer referencia directa a

65 En la actual doctrina alemana, Fezer (Markenrecht, 26, marginal 31) indica que la duración de uso es una de las circunstancias que deben tenerse en cuenta al determinar si se ha realizado un uso serio de la marca. en “Tratado sobre Derecho de Marcas”, FERNÁNDEZ-NOVOA, C., ob. cit., p. 467.

66 Vid. SCHRICHER, GRUR Int., 1969, p. 21. en *Tratado sobre Derecho de Marcas*, FERNÁNDEZ-NOVOA, C., ob. cit., p. 467.

67 OTAMENDI, J. “Derecho de Marcas”, ob. cit., p. 200.

68 BENTATA, V., y BENTATA, R., “Reconstrucción del Derecho Marcario”, ob. cit., p. 353 y ss.

lugares donde el producto pueda ser procurado o el servicio contratado; y que existan otros elementos como las listas de precios, la presentación de ofertas, etc.⁶⁹

SAIZ GARCÍA afirma que “en el caso de la publicidad de introducción de los productos, el titular de la marca deberá acreditar, en todo caso, que las medidas preparatorias de fabricación ya están en funcionamiento, pues de lo contrario sería muy fácil emprender una campaña publicitaria cada 5 años”, lo que en nuestro caso sería tres años, para evitar la caducidad de la marca, hecho este que contravendría abiertamente la voluntad legal.⁷⁰

4.6 La obligatoriedad del uso en la normativa nacional y regional

Dice la profesora SAIZ GARCÍA: “Es obvio que el titular de una marca persigue como fin último comercializar los productos con ella distinguidos. Para ello, utilizar la marca de una manera adecuada, es cauce para imponerse en el mercado ante sus competidores y ante el público a quien va dirigida. Es dentro de este marco donde hemos de comprender la regulación legal del Derecho de marcas y, en ella, como uno de sus pilares fundamentales, el uso obligatorio de la marca registrada. Ahora bien la regulación de la figura del uso obligatorio se reflejaba de una manera muy distinta en cada uno de los ordenamientos nacionales”.⁷¹ En consecuencia, y ello es un hecho comprobable, los criterios que definen el uso o los mecanismos que obligan al empresario o titular a hacer uso de su marca varían de país a país y, asimismo, han sufrido modificaciones con el paso del tiempo.

Como sabemos, en la actualidad nuestra normativa en materia de Propiedad Industrial se encuentra conformada por dos principales cuerpos legales: La Decisión 486 de la Comunidad Andina (Régimen Común sobre Propiedad Industrial) y el Decreto Legislativo 823 (Ley de Propiedad Industrial).

En ninguna de dichas normas existe disposición expresa donde se obligue al titular de una marca a hacer uso de la misma, en el sentido de exigir la presentación de pruebas de uso para obtener el registro de la marca, como sí sucede en el caso del registro de los nombres comerciales⁷². Sin embargo, no siempre el uso del signo marcario fue regulado de tal modo.

4.6.1 A nivel nacional

En efecto, a nivel nacional el primer antecedente en cuanto a la obligatoriedad en el uso marcario lo constituyen los artículos 92 inciso c) y 98 del D.S. 001-71 IC que, a partir del año 1971 reglamentó la Ley General de Industrias, Decreto Ley 18350, ya derogado. Señalaba el inciso c) de su artículo 92 que, entre los requisitos para obtener el registro de una marca, estaba el de “*comprometerse a usar la Marca en plazo no mayor de cinco (5) años después de otorgado el derecho*”. Dicho requisito era luego retomado al momento de renovar el registro, pues el segundo párrafo del artículo 98 del mismo Decreto Supremo disponía que

69 Ibid., p. 357

70 SAIZ GARCÍA, C., “El uso obligatorio de la marca”, ob. cit., p. 153.

71 SAIZ GARCÍA, C., “El uso obligatorio de la marca”, Valencia 1997, pp. 27-28.

72 Al respecto debemos señalar que el registro de nombres comerciales tiene carácter declarativo, teniendo en cuenta su particular naturaleza.

un registro de marca podía ser indefinidamente renovado por periodos de 5 años, “*siempre que se solicite dentro de los seis (6) últimos meses, y que se haya puesto en uso la marca, observándose las mismas exigencias y formalidades que para el primer registro*”.

Como vemos, en principio la legislación no contenía, en estricto, una obligación de usar la marca o, al menos, no exigía la presentación de pruebas al respecto. Sólo bastaba con acompañar un documento que contuviera el “compromiso” de usarla. Muy distinto a las exigencias previstas en las regulaciones posteriores, nos referimos al Decreto Ley 26017 o al Decreto Legislativo 823, donde ya no resultaba suficiente con suscribir un compromiso de uso sino que era necesario contar con material probatorio que demostrara que la marca había sido realmente usada en el mercado.

Es el caso del Decreto Ley 26017, Ley General de Propiedad Industrial, que entró en vigencia en diciembre de 1992 y que en su artículo 109 establecía: “*Para renovar el derecho [del registro de marca] se requiere acreditar que la marca ha estado en uso en alguno de los países de la Sub-Región dentro de su plazo de vigencia. Para renovar el registro de una marca para toda la clase, bastará acreditar el uso de la marca respecto de algunos de los productos o servicios de la clase. Por Decreto Supremo se podrá establecer, con carácter enunciativo, las pruebas idóneas para acreditar el uso*”.

Sin embargo, ésta no era la única “exigencia” en cuanto al uso que se le debía dar a una marca. Adicionalmente, el artículo 122 de la misma ley facultaba a la Oficina competente a cancelar el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada, “*cuando sin motivo justificado, la marca no haya sido utilizada, por su titular o por un tercero autorizado por aquél, para alguno de los productos o servicios de la clase correspondiente dentro de los cinco años anteriores a la fecha de iniciada la acción de cancelación*”.

Si bien no se especificaba cuál era el procedimiento o las pruebas para acreditar el uso dentro de aquellos cinco (5) años, se recogía la figura de la cancelación por falta de uso como un mecanismo puesto a disposición de aquel empresario que solicitaba una marca y a cuya solicitud se le oponía el registro previo de una marca supuestamente en uso, acción que perseguía “sancionar o castigar” al empresario o titular negligente cuya marca sólo contaba con presencia meramente registral.

Es recién con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N°823 -Ley de Propiedad Industrial- en mayo de 1996, que se elimina la exigencia de acreditar el uso de marca al momento de renovar su registro. Y si bien se mantiene la figura jurídica de la cancelación por falta de uso, siguiendo lo regulado comunitariamente por la entonces vigente Decisión 344, se reduce el periodo para acreditar el uso a sólo 3 años y, adicionalmente, se señalan cuáles son las pruebas que servirían para acreditarlo y cuáles son las características que debe reunir dicho uso.

4.6.2 A nivel andino

Por su parte, en el Derecho Comunitario Andino el uso de marca fue regulado por primera vez con la Decisión 85 en 1974, la cual entró en vigencia para nuestro país en 1979 mediante el Decreto Ley 22532. La mencionada Decisión disponía en su artículo 70 que “*para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la oficina nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier*

País Miembro". Así, el uso de la marca se constituía en un requisito para poder renovar el registro de la misma.

Con la entrada en vigencia de la Decisión 311 se elimina el uso como requisito para la renovación y se introduce la acción de cancelación por falta de uso, señalando su artículo 99 que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de persona interesada, cuando, sin motivo justificado, *"la marca no se hubiese utilizado en alguno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación"*. Los artículos 100 y siguientes de dicha Decisión regulaban las pruebas de uso, las razones que justificaban que una marca no haya sido usada así como las características que debe revestir el uso de la marca.

Con las posteriores Decisiones 313 y 344 esta regulación no varía salvo en cuanto al plazo de cinco años que se ve reducido a tres, según lo dispuesto por el artículo 108 de la Decisión 344.

La vigente Decisión 486, que regula los derechos de Propiedad Industrial dentro de la Comunidad Andina desde diciembre de 2000, establece en su artículo 166 que *"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"*.

Asimismo, ese cuerpo legal, recoge la acción de cancelación por falta de uso con el mismo periodo que fijaban sus antecesoras para acreditar tal uso; sin embargo, introduce la posibilidad que dicha cancelación del registro sea sólo parcial, es decir, limitando o reduciendo la lista de productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado.

Ello ha motivado la emisión, por parte de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, de un precedente de observancia obligatorio por el cual se precisan los alcances de dicha "cancelación parcial".⁷³

Teniendo en cuenta que la normatividad aplicable a nuestro país, no establece cuáles son los actos de uso real y efectivo para estimar cumplida la carga legal del uso de la marca registrada, cada caso deberá ser analizado bajo los criterios y pautas que marca la jurisprudencia y la Doctrina.

4.7 El uso real y efectivo en la jurisprudencia regional y nacional

En diversa jurisprudencia⁷⁴, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, ha establecido, citando a

73 Resolución N.º 1183-2005/TPI-INDECOPI publicado en el diario oficial El Peruano el 30 de noviembre de 2005.

74 Resolución N.º 289-2003/TPI-INDECOPI (Expediente N.º 123803-2001 acumulado al 123806-2001), Resolución N.º 1183-2005/TPI-INDECOPI, cit., entre otras.

FERNÁNDEZ-NOVOA, que las finalidades de la obligatoriedad de uso de la marca son de dos tipos: una de índole esencial y otra de índole funcional.

En el Proceso 17-IP-95⁷⁵, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el artículo 108 de la Decisión 344 dando alcances al uso de la marca y, al referirse a la forma del uso, señaló que “*El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla*”, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico.

El Tribunal agregó que “*... no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio*”.

El Tribunal ha indicado también que “*... las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso*”.

En síntesis, el Tribunal Andino, interpretando los artículos 99 de la Decisión 311, 98 de la Decisión 313 y 108 de la Decisión 344 sobre requisitos de uso, ha señalado lo siguiente:

“*...Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca*

75 Publicada en la G.O.A.C. N.º 199, del 26 de enero de 1996, caso “PURO”.

es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344...". (Proceso 17-IP-95, G.O. 199 de 26 de Enero de 1996).

Cabe señalar que los criterios señalados en la Resolución emitida en el Proceso N°17-IP-95, mencionados en los párrafos anteriores, han sido citados reiteradamente por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en diversos pronunciamientos recientes⁷⁶, emitidos con oportunidad de los procesos 180-IP-2006, 111-IP-2005, 116-IP-2004, 157-IP-2004.

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual ha recogido el mismo criterio sobre este tema⁷⁷, estableciendo que la determinación del uso de marca ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate, con las características de la empresa que utiliza la marca y el ámbito del mercado de la empresa titular o licenciataria.

A través de este recorrido por la normativa y la jurisprudencia, hemos podido apreciar cómo ha evolucionado la obligatoriedad en usar una marca registrada. Así, lo que en un principio constituía un requisito para obtener el registro de una marca o su renovación, con el paso del tiempo se plasmó en una acción administrativa puesta a disposición de cualquier persona interesada en obtener el registro de una marca o un signo similar a la misma. De esta manera, aquel empresario titular de una marca que no tenga la diligencia de hacer un uso efectivo de la misma siempre se encontrará amenazado de perder su registro en caso un tercero se encuentre interesado en la misma marca o en obtener el registro de otra marca similar que pudiere afectar su distintividad.

V. CRITERIOS PARA DETERMINAR EL USO

Como hemos podido apreciar de los antecedentes jurisprudenciales sobre esta materia, existen dos elementos que se deben tener en consideración al momento de establecer si una marca esta siendo usada de manera real y efectiva; éstos son: 1) la naturaleza de los productos o servicios; y, 2) las características del titular de la marca. Dichos criterios servirán para verificar que las condiciones para el uso real y efectivo de la marca se cumplan.

76 Emitidos bajo la vigente Decisión N.º 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, actualmente vigente.

77 Resolución N.º 289-2003/TPI-INDECOPI, anteriormente citada.

A fin de ejemplificar los criterios antes señalados, nos vamos a respaldar en algunos conceptos correspondientes a Gestión Empresarial, los cuales consideramos podrían ser aplicados en el Derecho Marcario.

5.1 La naturaleza del producto o servicio

FERNÁNDEZ-NOVOA⁷⁸ señaló que al ponderar el factor concerniente a la naturaleza del artículo de marca que deberán aplicarse modelos diferentes, según que la marca se aplique a productos de consumo masivo o diario, o bien se utilice para diferenciar productos especializados y de elevado precio. Habrá, pues, que tener en cuenta el dato de la mayor o menor amplitud del círculo de compradores potenciales del artículo de marca.

Así, si los productos diferenciados por la marca son productos de consumo masivo y cotidiano, deberá exigirse al titular de la marca una cifra de ventas relativamente alta; y, por lo mismo, deberá negarse la existencia de un uso efectivo de la marca cuando las pruebas aportadas por el titular demuestran que es relativamente baja la cifra de los productos vendidos. Es muy sintomático a este respecto el que tanto la jurisprudencia francesa⁷⁹ como la alemana⁸⁰ hayan estimado que no cabe considerar efectivo y suficiente el uso de la marca cuyo titular se ha limitado a vender pequeñas partidas de productos de consumo masivo. En cambio, si los productos diferenciados por la marca están destinados a un círculo de consumidores especializados o son artículos de elevado costo, la cifra de ventas exigible al titular de la marca deberá ser, lógicamente, más baja. En este sentido cabe citar a título de ejemplo el caso resuelto por el Tribunal Federal alemán de Patentes en la Sentencia de 3 de julio de 1996⁸¹, en la que afirmó que a pesar de que la cifra de ventas acreditada por el titular de la

78 FERNÁNDEZ-NOVOA, C. "Tratado sobre Derecho de Marcas", ob. cit., p. 468.

79 Vid., por ejemplo, la Sentencia del Tribunal de Gran Instancia de París de 12 de junio de 1975 (= Ing. Cons., 1976, pp. 264 ss. con anotación de Van Bunnan). La empresa titular de la marca francesa BIC (registrada para diferenciar prendas de vestir) ejerció la acción de caducidad por falta de uso de la marca francesa BIX registrada por una empresa holandesa para diferenciar calcetines infantiles. La empresa demandada aportó - a fin de probar el uso de la marca BIX - facturas de las que se desprendía que en el año 1972 habían sido vendidos en Francia 1.000 pares de calcetines BIX y en el año 1973 3.000 pares de calcetines BIX. El Tribunal decretó la caducidad de la marca de la demandada, afirmando que con respecto a mercancías de las que se venden en Francia cantidades importantes, las ventas probadas por la demandada han de considerarse esporádicas e insuficientes. en "Tratado sobre Derecho de Marcas", FERNÁNDEZ-NOVOA, C., ob. cit., p. 468.

80 Vid., por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo alemán de 20 de marzo de 1986 (= GUR, 1986, p. 542). En un proceso entablado por el titular de la marca KING, registrada para diferenciar cigarrillos, la demandada reconvino pidiendo la caducidad de la marca de la demandante como consecuencia de la falta de uso de la misma. Confirmando la Sentencia recurrida, el Tribunal Supremo alemán declaró caduca la marca KING de la demandante. En su Sentencia, el Tribunal Supremo puso de manifiesto que los cigarrillos son productos que usualmente cada titular de una marca vende por millones. Como quiera que en los últimos años la cifra de ventas de los cigarrillos KING había alcanzado tan sólo un promedio de 20.000 cigarrillos anuales, el Tribunal Supremo alemán mantuvo que, lejos de cumplir efectivamente la obligación de usar la marca, la demandante se había limitado a realizar un uso "meramente formal" de la misma. En *Tratado sobre Derecho de Marcas*. FERNÁNDEZ-NOVOA, C., ob. cit., p. 468.

81 El texto de la Sentencia del Tribunal Federal alemán de Patentes de 3 de julio de 1996 que resolvió el caso "INTECTA/TECTA", se reproduce en GRUR, 1997, pp. 287 ss. en *Tratado sobre Derecho de Marcas*, FERNÁNDEZ-NOVOA, C., ob. cit., p. 469.

marca no era muy alta, debía considerarse suficiente a efectos del uso obligatorio porque la marca cuestionada diferenciaba “muebles de diseño”, esto es, productos de elevado precio que por lo general tan sólo se fabrican en virtud de un previo encargo.

Por tanto, es importante establecer cuáles son las características que los productos o servicios tienen en relación a la satisfacción de necesidades, ya que en atención a ellas se adquirirán los productos o servicios con mayor o menor frecuencia.

Como sabemos, los consumidores buscan satisfacer tanto sus necesidades humanas como sociales mediante la adquisición de productos o la contratación de servicios. Sin embargo, consideramos necesario definir previamente qué entendemos por producto o servicio en estricto y cuáles son los tipos de productos y servicios que satisfacen dichas necesidades.

5.1.1 *Productos o Bienes*

Los productos o bienes son aquellos objetos físicos susceptibles de ser percibidos por los sentidos humanos. Los bienes físicos constituyen el grueso de la producción y buena proporción de la labor del marketing de la mayor parte de los países.

Los productos pueden ser clasificados bajo distintos criterios. Así tenemos, por ejemplo, a los productos genéricos que son de carácter masivo y satisfacen necesidades básicas (es el caso de las medicinas que no incluyen presentación ni marca); los productos esperados, los más comunes, que generalmente se distribuyen en base a una estrategia de liderazgo en costos y contienen como elementos a la marca, diseño, calidad y envase. Finalmente, tenemos a los productos aumentados, que responden a mercados más competitivos y que incluyen elementos tales como mantenimiento, garantía, financiamiento y servicio post venta⁸².

Por otro lado, los productos también se clasifican en dos grupos según el consumidor: a) Productos de consumo (masivo), los mismos que pueden, a su vez, ser subclasificados en razón a su durabilidad y tangibilidad, al hábito o frecuencia de compra, etc. y b) Productos industriales, que son más diversos que los productos de consumo ya que generalmente su compra obedece a su inserción en un proceso productivo de mayor complejidad. Así, la diferencia entre los productos de consumo y los industriales se basa en la finalidad por la cual se compran. Si un consumidor compra una lavadora para utilizarla en su casa, se trata de un producto de consumo. Pero si ese mismo comprador adquiere la lavadora para utilizarla en un negocio de lavado de ropa, se convierte en un bien industrial. Los bienes industriales se clasifican -según la forma en que participan en el proceso de **producción** y según su costo- en materias primas, manufacturas, bienes de capital, suministros, etc.

5.1.2 *Servicios*

Los servicios son “productos” intangibles y perecederos (a menudo consisten en ideas, conceptos o información)⁸³. A medida que las economías avanzan, una fracción creciente

82 “Colección Gestión Competitiva para una mediana y pequeña empresa. Making Perú” – Organización San Ignacio de Loyola

83 KRAJEWSKI, L. Y RITZMAN, L. *Administración de operaciones – Estrategia y Análisis*, Quinta Edición, Pearson Educación, México, 2000.

de sus actividades se concentra en la producción de servicios. La economía estadounidense es una combinación 70-30 de servicios a bienes. Entre los servicios podemos mencionar la labor de las líneas aéreas, hoteles, empresas de alquiler de automóviles, peluqueros y cosmetólogos, personal de reparación y mantenimiento, así como profesionales que trabajan en o para las empresas, como contadores, abogados, ingenieros, médicos, programadores de software y consultores gerenciales⁸⁴.

Cabe tener presente que las empresas de manufacturas no ofrecen únicamente productos y las organizaciones de servicios no sólo brindan servicios. Ambos tipos de organizaciones suelen proveer en forma combinada tanto bienes como servicios. En un restaurante, los clientes esperan encontrar tanto un buen servicio como una buena comida, y en una tienda con ventas al detalle, exigen tanto un buen servicio como artículos de calidad. Las empresas manufactureras ofrecen muchos servicios al cliente, y una proporción decreciente del valor agregado que ellas aportan se refiere directamente a la transformación de materiales⁸⁵.

5.2 La magnitud de la empresa titular de la marca

El otro criterio a tomar en cuenta al momento de determinar el uso efectivo de una marca es el concerniente a la dimensión o magnitud de la empresa titular de la misma.

Al respecto señala Fernández-Nóvoa: *“La dimensión de la empresa titular de la marca es el segundo factor que deberá tenerse en cuenta al enjuiciar la cifra de ventas de los productos identificados por la marca. Este segundo factor se mencionaba expresamente en la Exposición de Motivos de la Ley de 4 de setiembre de 1967 que implantó en el ordenamiento alemán el principio del uso obligatorio de la marca registrada. Y este segundo factor es consecuentemente invocado por la doctrina alemana, la cual sostiene que no puede exigirse la misma cifra de ventas a la empresa de grandes dimensiones que a la empresa de dimensión media o pequeña. A este respecto se subraya que por disponer de abundantes medios financieros, las grandes empresas alcanzan con relativa facilidad una cifra de ventas que sólo con grandes esfuerzos podrían obtener las medianas o pequeñas empresas. De esta suerte, una misma cifra de un artículo de marca puede resultar suficiente para una empresa media e insuficiente para una gran empresa”*.⁸⁶

Para analizar la magnitud de la empresa titular de la marca, podemos utilizar el criterio de determinar cuáles son los mercados a los que concurren las diversas empresas.

Así, por ejemplo, la Doctrina económica⁸⁷ considera cuatro mercados relevantes: a) Mercado de consumo, que es aquél donde las empresas que venden bienes y servicios para el consumo masivo, como bebidas gaseosas, dentífricos, televisores y viajes en avión,

84 KOTLER, P. *Dirección de Marketing*. Décima Edición. Pearson Educación, México 2001. P. 3.

85 KRAJEWSKI, L. Y RITZMAN, L., “Administración de operaciones – Estrategia y Análisis”, ob. cit., p. 7.

86 FERNÁNDEZ-NOVOA, C., ob. cit., p. 469.

87 KOTLER, P. *Dirección de Marketing*, ob. cit., p. 7.

dedican mucho tiempo a tratar de establecer una imagen de marca superior; b) Mercado de negocios, aquél donde las empresas que venden bienes y servicios para negocios enfrentan a compradores profesionales bien capacitados e informados y hábiles para evaluar ofertas competitivas; c) Mercados globales, donde las empresas que venden sus bienes y servicios en el mercado global enfrentan decisiones y retos adicionales. Es preciso decidir, por ej., en qué países y cómo se ingresará, cómo adaptar las características de su producto y servicio a cada país, cómo mantener los precios de su producto en los distintos países o cómo adaptar sus comunicaciones a las prácticas culturales de cada país; y, d) Mercados sin fines de lucro y gubernamentales, que son aquéllos donde las empresas venden sus productos a organizaciones sin fines de lucro tales como iglesias, universidades, organizaciones caritativas o dependencias del gobierno. En estos casos, las empresas necesitan establecer con cuidado sus precios porque tales organizaciones tienen un poder de compra limitado.

De lo expuesto se desprende que la marca debe encontrarse presente en el mercado teniendo en consideración las características del producto o servicio identificado, así como las características del mercado donde se ofrecen. Así, será muy distinto el criterio para evaluar el uso de una marca correspondiente a un producto de consumo masivo (alimentos, prendas de vestir, detergentes, etc.) que la que corresponde a productos de carácter especializado, como puede suceder en el caso de armas de fuego o máquinas industriales.

Asimismo, el uso de la marca para que sea considerado como tal debe presentar pues características tales como continuidad, regularidad y correspondencia con el producto o servicio en cuestión, todo lo cual nos lleva al concepto de uso efectivo de la marca.

VI. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO: PRUEBAS, EFECTOS Y EXCEPCIONES

Usualmente la falta de uso de una marca no tiene por qué dar origen a la caducidad de su registro, pues en la práctica puede quedar registrada y renovarse indefinidamente, aunque no cumpla ya en este caso con los requisitos de estar viva y operante en el mercado. Sin embargo, como ya hemos señalado, en diversas legislaciones se ha introducido la acción de cancelación por falta de uso (denominada “caducidad por falta de uso”), debiendo ser declarada, a pedido de parte, por la autoridad administrativa o judicial competente. Cabe advertir que la cancelación es un régimen de excepción ya que su posición es puramente negativa, pues la validez del registro es siempre presumida salvo prueba de contrario.⁸⁸ Si el titular de la marca no cumple con acreditar su uso, entonces será “sancionado” con la cancelación de su marca y el accionante podrá registrar la marca similar que intentaba obtener e, incluso, tendrá derecho preferente a registrar el propio signo que canceló. Pero es preciso advertir que este intento no tiene porque ser siempre exitoso, ya que la autoridad administrativa o judicial puede rechazarla al considerar que puede causar confusión en los consumidores o con otros signos registrados o notorios.

La exigencia del uso, a fin de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda también en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal; cual es la de

88 BENTATA V., Y BENTATA, R. “Reconstrucción del Derecho Marcario”, ob. cit., p. 374

identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. En efecto, conforme señala el Tribunal Andino “*el incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo. La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto*”. (Proceso 116-IP-2004)

No puede dejarse de ponderar a este respecto la contundente afirmación que hace la mejor Doctrina: “... *la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca*”.⁸⁹

6.1 Alcances del artículo 165 de la Decisión 486

Ya hemos dicho que con la entrada en vigencia del Decreto Ley 26017 a nivel nacional y con la Decisión 311 a nivel comunitario se introduce la acción de cancelación por falta de uso. Dicha acción actualmente se encuentra recogida en el artículo 165 de la Decisión 486 que a la letra dice:

Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, 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 para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

89 FERNÁNDEZ-NOVOA, C. *El Sistema Comunitario de Marcas*, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1995, p. 360.

El artículo citado constituye el único dispositivo dentro del ordenamiento legal vigente que “obliga” al titular de una marca a hacer uso de la misma. Dicha carga no resulta pues de una exigencia que establece el ordenamiento de modo directo, es decir, como sucedía en el caso de presentar pruebas de uso para obtener la renovación de un registro o con la obligación de asumir el compromiso de su uso para acceder al registro.

Consideramos pertinente detallar cuáles constituyen los elementos más importantes a tener en cuenta dentro del citado artículo 165. A continuación pasamos a desarrollar brevemente cada uno de los mismos:

6.1.1. Sujeto activo de la acción de cancelación: El artículo 165 dice “a solicitud de persona interesada”. En primer lugar, ello descarta la posibilidad que dicha acción sea iniciada de oficio y, en segundo lugar, se entiende que el accionante debe tener legítimo interés. El interés naturalmente es sobre la misma marca registrada y no usada o sobre un signo similar a ella, de modo que su registro previo constituya un obstáculo para la marca pretendida. Esta opción legislativa se asienta en la alegación que el Derecho de Marcas protege intereses privados que deben ser encomendados a la iniciativa privada, descartándose la opción a favor de una destinada a proteger no solo el interés privado sino también el interés general, cuya manifestación sería la no renovación por la Oficina de Marcas de los signos no usados⁹⁰ o la cancelación de oficio.

6.1.2. Quién ordena la cancelación: En primera instancia administrativa la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI y, según el caso, la segunda instancia, esto es, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI. Cabe señalar que toda decisión emitida por la autoridad administrativa es susceptible de ser impugnada ante el Poder Judicial vía proceso contencioso-administrativo; en tal sentido, cualquiera de sus órganos colegiados puede eventualmente ordenar la nulidad de un fallo administrativo.

6.1.3. Requisitos de procedibilidad: El primer requisito de procedencia lo establece el propio artículo 165 en su segundo párrafo, cuando señala que la acción de cancelación no podrá iniciarse si el registro de la marca a cancelar no cuenta al menos con 3 años de vigencia. Si el periodo para demostrar el uso es de 3 años, la existencia registral de la marca no puede ser inferior a dicho término.

Por otro lado, la cancelación de una marca prospera en tanto el uso no ha podido ser probado por su titular, por su licenciataria o por persona debidamente autorizada, siempre teniendo en consideración que las pruebas pueden demostrar el uso no sólo en el Perú sino en cualquier otro de los países de la CAN. La carga de la prueba recae en el titular, tal como ocurre en la mayoría de las legislaciones modernas, invirtiéndose la carga de la prueba y evitándose la denominada “probatio diabólica”, cuya realización es imposible; esto es, para el accionante sería muy difícil demostrar fehacientemente que la marca no es usada.⁹¹

6.1.4. Plazo para acreditar el uso: Como lo dice el artículo reproducido, el titular o la persona autorizada por éste, debe acreditar el uso dentro del periodo comprendido en los

90 CASADO CERVIÑO, A. “El uso obligatorio de la marca registrada”, ob. cit., p. 74

91 CASADO CERVIÑO, A. “El uso obligatorio de la marca registrada”, ob. cit., p. 80. En el mismo sentido, BENTATA, V., Y BENTATA, R. “Reconstrucción del Derecho Marcario”, ob. cit., p. 373.

3 años inmediatamente anteriores a la fecha que se interpuso la acción ante la autoridad competente.

6.1.5 Oportunidad: Como hemos señalado, esta acción también puede interponerse como medio de defensa contra una oposición sustentada en una marca registrada previamente a la solicitada pero probablemente no usada.

6.1.6 Cancelación parcial: Ya hemos señalado que el artículo 165 de la Decisión 486 prevé la posibilidad de cancelar el registro de una marca sólo de modo parcial, es decir, dejando vigente su registro únicamente para aquéllos productos o servicios respecto de los cuales el titular ha logrado acreditar su uso. Para aquellos en los cuales el uso no ha sido probados, el registro –y con ello el derecho a la exclusividad- será cancelado.⁹²

6.1.7 Casos en los que no debería proceder la acción de cancelación: Si bien no corresponde al tema central de este artículo, no queremos dejar de mencionar que existen cierto tipo de marcas o signos que no deberían ser afectados por esta acción. Nos referimos, en primer lugar, al caso de las marcas notorias y renombradas. Como sabemos, las marcas que ostentan esta calidad o categoría, en razón a su alta distintividad, configuran algunas excepciones dentro del sistema marcario. Una de ellas, por ejemplo, es que no requieren ser registradas para que su titular reclame o reivindique derechos sobre las mismas. Otra de las particularidades es la protección reforzada que se les reconoce frente al registro de signos idénticos o similares, lo cual constituye una excepción al denominado Principio de Especialidad. Es en virtud de dicha excepción que consideramos que el titular de una marca notoria, que muchas veces y para defender su distintividad tiene registrada su marca para la generalidad de productos y servicios –es decir, no sólo en la clase a la cual corresponde el producto o servicio que tradicionalmente identifica- no debería estar obligado a probar el uso para todos los productos o servicios en los cuales cuenta con registro. Sostener lo contrario sería desnaturalizar la excepción antes mencionada.⁹³

A ese respecto cabe agregar que la protección conferida a las marcas notorias y renombradas más allá de la regla de la especialidad, debe estar taxativamente prevista en la ley y así ocurre en nuestro caso en la Decisión 486, artículos 224 a 236, y en el Decreto Legislativo 823, artículo 186 y siguientes. Ello conlleva, además, que esta protección especial comporta una excepción a la obligación de uso⁹⁴, sea tanto en los productos o

92 Hay que tener presente que la opción escogida por el Art. 165 de la Decisión 486 es bastante estricta. En efecto, es frecuente que los titulares de las marcas las inscriban en más de una clase de la Clasificación Internacional y para más productos o servicios de los que efectivamente van a comercializar. En consecuencia, el uso será generalmente parcial, para algunos productos o servicios, ni siquiera para todos los que comprende la clase respectiva. Frente a ello, la ley puede optar por varias posibles soluciones: admitir que el uso parcial impedirá la cancelación parcial; decretar la cancelación parcial o mantener en vigor la marca en todos los productos/servicios de la clase a pesar de que el uso es solo parcial. Vid CASADO CERVIÑO, A., “El uso obligatorio de la marca registrada”, Ob. cit., p. 78.

93 Como bien apunta Ilva Villanueva, la notoriedad puede brotar antes de que la marca haya sido utilizada al interior de un país en virtud de intensas campañas publicitarias que abarcan grandes territorios, Vid. “Protección a las marcas notoriamente conocidas en el Perú”, ob. cit., p. 125.

94 MONTEAGUDO, M. “La protección de la marca renombrada” Ed. Civitas, Madrid, 1995, p. 195.

servicios que suele distinguir como en cualesquiera otros mencionados en las distintas clases de la Clasificación Internacional (art. 136, Decisión 486). Es de cita obligada en este sentido el Art. 222, inciso b) de la Decisión 486 el que dispone que no se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que no haya sido usado o no se este usando para distinguir productos o servicios, esto es, la acción de cancelación por falta de uso no procede en el caso de marcas notorias o renombradas, para cuya calificación como tales se deberá tomar en cuenta una diversidad de factores, entre ellos los señalados en el art. 228 de la Decisión 486.

Otro supuesto en el cual la acción de cancelación por falta de uso pierde significación es en el caso de los nombres comerciales. Como se sabe, a diferencia de las marcas, el registro de este tipo de signos distintivos tiene efectos meramente declarativos ya que los derechos sobre los nombres comerciales nacen en virtud a su uso. Por ello, la acreditación del uso es un requisito esencial tanto para el registro como para la renovación del nombre comercial.

6.2 Medios de Pruebas

Ahora bien, la normativa correspondiente a la acción de cancelación dispone cuáles son los principales medios de prueba para acreditar dicho uso. Pero veamos en primer término y brevemente que es lo que se considera prueba. Dice CARNELUTTI, a partir del lenguaje común, que la prueba es “*la comprobación de la verdad de una proposición, sólo se habla de prueba a propósito de alguna cosa que ha sido afirmada*”, concluyendo así que las partes afirman y el juez comprueba lo afirmado⁹⁵. Por su parte, COUTURE sostiene que probar es demostrar la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. Para este autor la prueba civil es “*...comprobación, demostración, corroboración de la verdad o falsedad de las proposiciones formuladas en el juicio*”⁹⁶. Define MONTERO AROCA a la prueba como “*la actividad procesal que tiende a alcanzar la certeza en el Juzgador respecto de los datos aportados por las partes, certeza que en unos casos se derivará del convencimiento psicológico del mismo juez y en otros de las normas legales que fijarán los hechos*”⁹⁷.

Por lo dicho, lo que debe probarse es aquello que está conformado por las afirmaciones que son verdaderas por las partes y que se refieren a diferentes hechos. De la certeza de los medios probatorios depende que el juez aprecie la consecuencia jurídica correspondiente. Para tal efecto existen diferentes tipos de medios probatorios, entre ellos podemos mencionar a los instrumentos públicos o privados, los testigos, las inspecciones oculares, los peritajes, etc.

Por otro lado, es regla general que aquél que alega o afirma algo, se encuentra en la obligación de probarlo⁹⁸. En tal sentido, la denominada carga de la prueba, esto es, la obligación de demostrar una afirmación sobre un hecho corresponde al actor, al que realizó

95 CARNELUTTI, F. *La Prueba Civil*, 1982, p. 37.

96 COUTURE, E. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, 1977, pp. 215 y 219.

97 MONTERO AROCA, J. *La prueba en el proceso civil*, Civitas. 2.ª edición, Madrid 1998.

98 El artículo 196 del Código Procesal Civil señala: “*Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien contradice alegando nuevos hechos*”.

dicha afirmación. Sin embargo, existen supuestos en los que se produce una inversión en la carga de la prueba, es decir, en los que la regla es precisamente la contraria a la establecida con carácter general. Este diferente tratamiento lo establece expresamente la ley y suele producirse por diferentes razones, la principal de ellas cuando es más fácil para una parte que para la otra la obtención y la aportación de una determinada prueba.

6.2.1 De conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular.

El artículo 167 señala pues cuáles son, en principio, los documentos que servirán para acreditar el uso de una marca. El citado artículo dice específicamente sobre el particular: *“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”*.

A juicio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el ordenamiento comunitario no establece *“el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas ...”* (Sentencia dictada en el expediente N° 02-AI-96, del 20 de junio de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de septiembre del mismo año).

6.2.2 Sin embargo, ese artículo debe ser concordado con el 172 de la Ley de Propiedad Industrial que reconoce como medios de prueba a:

- 1) Los comprobantes de pago o facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca⁹⁹;
- 2) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca;
- 3) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca.

En principio, el uso efectivo o regular de una marca puede ser acreditado con la presentación de documentos que demuestren la venta de tales productos, llámese facturas o boletas de venta, en la cantidad que corresponde, como hemos dicho, al producto o servicio identificado. Sin embargo, los comprobantes de pago no son los únicos documentos que pueden cumplir con dicho propósito. Los catálogos, auditorías o material publicitario también pueden conformar elementos de juicio que pueden contribuir a que la autoridad pueda pronunciarse a favor del uso marcario.

⁹⁹ Nótese que, concretamente en el caso de los comprobantes de pago y facturas comerciales, la Ley de Propiedad Industrial resulta más exigente que la Decisión 486, en tanto reduce a sólo un año el periodo al que deben corresponder estos medios probatorios.

En el caso de las marcas de servicio -y así lo ha reconocido el propio Tribunal del INDECOPI en su precedente de observancia obligatoria del 8 de noviembre de 2005¹⁰⁰ cuando dice que serán medios de prueba idóneos a fin de acreditar su uso, además de facturas, los recibos por honorarios o contratos de servicio, etc.- la publicidad tiene más importancia que en las marcas de producto, debiéndose ponderar si resulta suficiente para determinar si la marca identifica un origen empresarial determinado.

Vemos pues cómo la jurisprudencia, apoyada en la propia ley, va definiendo los medios de prueba idóneos según el tipo de marca. Corresponde pues al titular recabar y presentar los mismos ante la autoridad para evitar la pérdida de su signo distintivo.

6.3 Efectos de la cancelación de la marca por no uso

La acción de cancelación tiene dos efectos principales:

- a) Depurar el registro marcario, descongestionando los registros de las marcas que no son usadas de manera real y efectiva; y.
- b) Facultad de ejercer el derecho preferente a la persona que obtuvo la decisión favorable¹⁰¹.

Al primero de los efectos ya hemos hecho antes referencia, pues es una de las principales finalidades que se persiguen mediante la carga de uso que tiene el titular sobre su marca. El otro es el previsto en el artículo 168 de la Decisión 486, que establece que aquél que obtiene un fallo favorable en este tipo de procedimiento podrá contar con un derecho preferente para registrar a su favor la marca cancelada, dentro de los 3 meses posteriores a la fecha que la resolución que declaró la cancelación quedó consentida.

6.4 Causales de justificación de la falta de uso de la marca

En general, el no uso debe ser justificable mientras se apoye en circunstancias que no representen abandono por parte del titular.¹⁰² Nos dice SAIZ GARCÍA que la doctrina francesa distingue entre impedimentos materiales e impedimentos jurídicos. Y que entre los primeros incluye la imposibilidad de conseguir la materia prima necesaria para la producción, y dentro de los segundos la duración del procedimiento de autorización por parte de las autoridades sanitarias para poder introducir algún medicamento en el mercado. Y agrega que tanto en la jurisprudencia como en la Doctrina se rechaza como causas justificativas aquellas que tengan su origen en la empresa misma, sean estas de índole técnico, como económico o financiero”.¹⁰³

Ahora bien, aquellas circunstancias que un empresario diligente no pudo prever por escapar éstas al riesgo normal de la empresa deberán ser observadas detenidamente por el juzgador, pero -dice SAIZ GARCÍA- deberá tenerse en cuenta la actitud tomada por el titular durante dos momentos: cuando se produce la situación impeditiva del uso normal de la marca y una vez haya cesado tal situación. Porque será a partir de una valoración conjunta

100 Resolución N.º 1183-2005/TPI-INDECOPI.

101 Artículo 168 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

102 BENTATA, V. y BENTATA, R., “Reconstrucción del Derecho Marcario”, ob. cit., p. 342 y ss.

103 SAIZ GARCÍA, C., “El uso obligatorio de la marca”, ob. cit., p. 159.

de estos dos parámetros –el riesgo normal de la empresa y la diligencia empleada por el titular de la marca para sobreponerse a la situación extraordinaria- lo que deberá llevar a una solución justa del caso concreto.¹⁰⁴

Según SAIZ GARCÍA, situaciones clásicas de fuerza mayor no constituirán pues *per se* la disculpa de la inactividad del titular, sino que éste deberá hacer cuanto en sus manos esté para encontrar vías alternativas y retomar así su actividad, sin exigírsele al empresario una prestación exorbitante, sino en consonancia con la diligencia exigible.¹⁰⁵

Las causales justificativas de la falta de uso de la marca registrada, que deben ser observadas de una manera restrictiva, se encuentran previstas tanto en la Decisión 486 como en la Ley de Propiedad Industrial. Así, de sus artículos 165 y 172, respectivamente podemos señalar que las justificaciones al no uso son los siguientes:

- a) Fuerza mayor, es decir, acontecimientos tales como la guerra o catástrofes naturales como terremotos, inundaciones e incendios. La legislación nacional puede fijar o no el tipo de causas excusables de falta de uso por razones de fuerza mayor, pero es un concepto que debe ser interpretado en forma prudente. Lo importante será que sea por razones ajenas al titular o usuario autorizado. Por ejemplo, OTAMENDI señala que puede suceder que al poco tiempo de ser registrada una marca, o aún antes, se lance al mercado una imitación de la misma y que en este caso es lógico que el titular prefiera esperar a que la autoridad ordene la cesación del uso ilícito, pero que no cabe duda que la obligación de usar desaparece durante el periodo en el que tiene lugar el procedimiento. La aparición del imitador, para el autor citado, constituye un acto de fuerza mayor. Una situación clásica se da cuando la fabricación y venta del producto requiere de una autorización gubernamental, lo que se ha dado en más de una ocasión con productos farmacéuticos y agroquímicos; en este caso el plazo se interrumpe hasta que la autorización sea otorgada, siempre que el solicitante actuara con la debida diligencia.

Finalmente, cabe diferenciar entre razones de fuerza mayor y excusas legítimas para impedir la cancelación por falta de uso, aunque se trata de un requisito menos rigurosos que la fuerza mayor, y OTAMENDI, citando a Mathely, afirma que hay tal excusa ante todo impedimento que no proviene ni de la voluntad, ni de la falta, ni de la negligencia del titular de la marca.¹⁰⁶ Así, por ejemplo, el titular de la marca podrá alegar que la misma dejó de usarse por consecuencia de un incendio que destruyó la empresa donde se fabricaban los productos destinados a ser revestidos con la marca: la subsiguiente paralización de la factoría durante el tiempo necesario para su reconstrucción constituiría una causa justificativa de la falta de uso de la marca¹⁰⁷.

104 SAIZ GARCÍA, C., “El uso obligatorio de la marca”, ob. cit., p. 162.

105 *Ibíd.*

106 OTAMENDI, J., “Derecho de marcas”, ob. cit., p. 206 y 207.

107 FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “Tratado sobre Derecho de Marcas”, ob. cit., p. 492

- b) Caso fortuito, es decir, aquella circunstancia que se funda en la previsibilidad e inevitabilidad, es, por tanto, aquello que no pudo ser previsto o que habiéndolo sido era imposible evitar¹⁰⁸.
- c) Cabe tener presente que como las causales mencionadas no son taxativas, el artículo 172 de la Ley de Propiedad Industrial considera otras causas justificativas adicionales, como son las restricciones a las importaciones o imposición de requisitos oficiales a los bienes o servicios protegidos por la marca.

Las causales de justificación se encuentran divididas en dos categorías, la primera de ellas, es la que corresponde a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 165 de la Decisión, nos referimos a lo indicado en los anteriores literales a) y b), esto es, el supuesto del caso fortuito y la fuerza mayor. Este tipo de justificaciones se fundan en circunstancias ajenas a la voluntad de su titular¹⁰⁹ pero que también son ajenas al mercado mismo. En el caso de las segundas, nos referimos a las indicadas en la letra c), se tratan de circunstancias propias del funcionamiento del mercado o de la actividad empresarial. Ahora bien, no puede dejarse de señalar que la aparición de una causa justificativa del desuso produce tan solo un efecto suspensivo del computo de plazo pero no su interrupción y el consiguiente computo de un nuevo plazo de tres años; de modo que –tal como señala CARBAJO CASCÓN– “desaparecida la causa justificativa, se reanuda el plazo legalmente concedido para el uso efectivo y real de la marca, computándose el que hubiera transcurrido con anterioridad a la causa excepcional que motivo el desuso del signo”¹¹⁰

VII. CONCLUSIONES

1. Queda fuera de toda duda que para que una marca alcance su real dimensión, es decir, distintividad, es necesario que esta función se verifique en el propio mercado, ahí donde los consumidores pueden diferenciar si los productos o servicios son los que ofrece tal o cual empresario. Sólo en el mercado los consumidores consolidan la unión psicológica signo-producto/servicio. Sin embargo, previamente resulta necesario que la marca haya sido posicionada adecuadamente en el mercado. Esto sólo puede lograrse mediante un uso real y efectivo por parte de su titular o de cualquier persona que cuente con la autorización de éste, salvo casos excepcionales. La presencia de la marca no puede pues circunscribirse a su existencia registral, es decir, a la obtención de un certificado de propiedad. La emisión de éste es únicamente la culminación del trámite administrativo que otorga reconocimiento oficial.
2. No existe en nuestra legislación una obligación o exigencia directa para usar la marca, por lo que es posible que el registro de una marca pueda permanecer vigente sin ser usada. Pero ello no garantiza su permanencia ni su poder distintivo, pues el dinamismo del propio mercado, esto es, el libre intercambio de productos y

108 Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XII, Buenos Aires, p. 958. en Proceso N.º 15-IP-99 (nota 5).

109 CARBAJO CASCÓN, F., “Uso de la Marca”. Ob. cit., p. 608.

110 CARBAJO CASCÓN, F., “Uso de la Marca”. Ob. cit., p. 609.

servicios “obliga” al empresario a hacer uso de sus marcas. De no hacerlo, podrá contar con registros oficiales, pero ellos no corresponderán a la realidad comercial.

3. El uso obligatorio de la marca tiene dos tipos de finalidades. Las de carácter esencial, que son: 1) constituir un mecanismo que contribuya a la consolidación de la marca como bien inmaterial (asociación signo-producto/servicio); y, 2) aproximar la realidad formal del Registro a la realidad viva de la utilización de las marcas en el mercado. En principio, el Registro debería reflejar y contener tan sólo las marcas que efectivamente se usen en el mercado. Y ello para hacer posible el acceso al Registro de titulares distintos y de nuevas marcas. Como se sabe, en determinadas clases de productos o servicios, el Registro está actualmente tan saturado que en ocasiones resulta difícil que un solicitante pueda registrar el signo deseado. Así, pues, mediante la obligación de usar las marcas registradas se busca disminuir dicha saturación y, en consecuencia, facilitar la posición del solicitante de una nueva marca.
4. Resulta fundamental el tipo de uso que se le da a la marca. Debe este revestir determinadas características que permitan concluir que el signo elegido para un producto o servicio se trata realmente de una marca, y que, efectivamente, se encuentre presente en el mercado y en la mente de los consumidores. En tal sentido, hay que determinar si el uso persigue únicamente conservar una débil titularidad registral o si realmente quiere hacer de la marca un signo con presencia real y efectiva en el circuito comercial. Así, pues, el uso de la marca debe siempre reflejar la intención de comercializar el producto o servicio, y no simplemente cumplir superficialmente el requisito legal de uso para impedir la cancelación en el registro.
5. A través de la normativa y la jurisprudencia, la obligatoriedad del uso de marca ha sufrido evidentes cambios. Lo que en un principio constituía un requisito para obtener el registro de una marca o su renovación, se transformó en una acción administrativa puesta a disposición de cualquier persona interesada en obtener el registro de una marca o un signo similar. Así, si un titular no se preocupa en llevar a cabo un uso efectivo de su marca, corre el riesgo de perder su registro en caso un tercero se encuentre interesado en la misma o en obtener el registro de otra marca similar. En nuestra opinión, se trata de una “carga”, en tanto la obligatoriedad en el uso no está impuesta directamente por un tercero sino por la ley; se trata de una conducta diligente que debe preservar el titular de la marca para evitar la pérdida de la misma.
6. Si bien la ley no dice nada al respecto, creemos que son dos los criterios más importantes que ayudan a determinar cuándo nos encontramos frente a una marca adecuada y efectivamente usada. El primero de ellos se vincula a: 1) La naturaleza del producto o servicio identificado. No es suficiente el uso de una marca cuyo titular demuestra reducidas cifras de ventas de un producto considerado de consumo masivo. Distinto es cuando los productos identificados por la marca están

destinados a un círculo de consumidores especializados; lógicamente, en este caso las cifras de ventas exigidas es significativamente menor. 2) La dimensión o características de la empresa titular de la marca. Por tanto, no puede exigirse la misma cifra de ventas a la empresa de grandes dimensiones que a la empresa de dimensión media o pequeña. En efecto, en razón a su capacidad financiera, las grandes empresas alcanzan con relativa facilidad una cifra de ventas que serían imposibles de obtener en medianas o pequeñas empresas. De esta suerte, una misma cifra de un artículo de marca puede resultar suficiente para una empresa media e insuficiente para una gran empresa. Hay que recordar, sin embargo, que la vida comercial es muy rica en posibilidades y que las autoridades deben siempre refrenar su a veces presente deseo de convertirse en jueces del éxito comercial.

7. La acción de cancelación prevista en nuestra legislación es un régimen de excepción, pues la validez del registro es siempre presumida a favor del titular, salvo prueba en contrario. No existe entre nosotros la cancelación de oficio por lo que la solicitud debe ser presentada por quien tiene legítimo interés y declarada fundada por la autoridad competente. Existen casos que si bien no están expresamente consignados en la ley, la acción de cancelación no debe proceder; es ello aplicable a las marcas notorias y a los nombres comerciales. Los medios de prueba están enunciados en la ley así como los motivos que justifican la falta de uso, tal es el caso de la fuerza mayor.

