



**BOLETÍN INFORMATIVO
PROPIEDAD INTELECTUAL**

Diciembre 2017



COMENTARIO JURISPRUDENCIAL I

SALA DE PROPIEDAD INTELECTUAL ESTABLECEN LAS CONDICIONES Y FORMAS DE USO DE LA MARCA PARA EVITAR SU CANCELACIÓN

Comentario elaborado por el Área de Propiedad Intelectual.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 0059-2017/TPI-INDECOPI determina las condiciones y formas de uso de la marca para evitar su cancelación

Con respecto a las condiciones de uso de la marca, la Sala señala que el artículo 166 de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece dos supuestos en los cuales se considera que la marca ha sido usada:

- (i) 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 en que se efectúa su comercialización en el mercado; y
- (ii) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.



Asimismo, la norma prevé que el uso de la marca en modo tal que difiera de la forma como ha sido registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Por otro lado, a fin de determinar cuándo y cómo se cumple con la obligación de uso de la marca, la Sala recurre a la Jurisprudencia establecida por el Tribunal Andino que al analizar casos similares ha interpretado lo siguiente:

- En cuanto a la forma: el uso de la marca debe 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.
- En cuanto al elemento cuantitativo: la determinación del uso de la marca es relativa y 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 una marca distingue 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 hacen que el número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que existe comercialización real de un producto, como el maíz, porque en un año sólo se haya colocado en el mercado tres bultos del grano.

Con respecto a la forma de uso de la marca, la Sala establece que el uso de la marca en el mercado debe estar de acuerdo al producto o servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso, debe tenerse en consideración las características y el tipo de cada marca, así como los productos y servicios correspondientes, ya que sólo un uso de acuerdo a las características comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley.

En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de producto podrá acreditarse con documentos que demuestren, por ejemplo, la venta de tales productos (facturas, boletas de venta) en la cantidad suficiente que, dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisición del producto de que se trate, pueda razonablemente revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto.

Ahora bien, cuando referimos a las facturas y boletas de venta, debemos considerar que dichos documentos deberán consignar expresamente la marca registrada o, en todo caso, el código que se use para identificar a la misma, lo cual también debe ser acreditado debidamente. Asimismo, el uso de la marca registrada deberá apreciarse con respecto a los productos que distingue y no a título de nombre comercial (a saber, en el encabezado de la factura o en el membrete de la misma), dado que dicho uso sólo acreditaría el uso efectivo de un signo para identificar una empresa en el ejercicio de

sus actividades económicas, mas no el uso de un signo para identificar un determinado producto en el mercado.

Así, será distinto el criterio para evaluar el uso de una marca que distingue productos de consumo masivo (arroz, menestras, productos lácteos), que el de una marca que distingue productos de venta esporádica o por encargo (automóviles, ropa de diseñador, muebles de cocina, inmuebles, joyas, etc.).

Sin embargo, no sólo podrá acreditarse el uso de una marca de producto con documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el mercado. La presentación de catálogos o publicidad, en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, serán elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

Al respecto, si bien la presentación de una muestra física de un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de verificar el uso en el mercado de la marca en relación directa con el producto (sobre todo en el caso de marcas figurativas o mixtas)⁶, dichas pruebas no serán idóneas para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con precisión la fecha de su producción, elaboración o impresión y su efectiva puesta en el mercado.

Lo dicho con relación a las marcas de producto no se aplica sin más a las marcas de servicio (por su falta de corporeidad). En este caso, el empleo de la marca de servicio puede limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio.

En atención a ello, serán medios de prueba idóneos a fin de acreditar el uso de una marca de servicio, además de facturas, recibos por honorarios o contratos de servicio, publicidad, etc., la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial (carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado), así como publicidad efectiva de la marca con relación a los servicios que distingue.

Habrá que tomar en cuenta que en el caso de las marcas de servicio la publicidad tiene más importancia que en el de las marcas de producto, siendo lo más importante ponderar si la publicidad resulta suficiente para indicar que la marca identifica un origen empresarial determinado.

COMENTARIO JURISPRUDENCIAL II

ESTABLECEN CRITERIO SOBRE EL CARÁCTER DEL LEMA COMERCIAL

Comentario elaborado por el Área de Propiedad Intelectual.



Mediante Resolución N° 0136-2017/TPI-INDECOPI la Sala Especializada en Propiedad Intelectual establece el criterio sobre el carácter que tiene el lema comercial como signo distintivo

Según la Sala, para la evaluación de los lemas comerciales, debe tenerse presente su capacidad publicitaria. En el lema comercial, tal requisito cobra su máxima importancia - no en vano se le conoce también en la doctrina comparada como frase publicitaria - y, por ende, deberá exigirse de él una aptitud para realzar publicitariamente un producto o servicio, ya que, en la medida de lo expresado, éste constituye el mecanismo más efectivo para crear, consolidar o perpetuar el goodwill o buena reputación de la marca que publicita.

Por lo anterior, se determina que la distintividad del lema comercial radica en su carácter complementario, "lo cual implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada. De ello deriva que si el lema comercial carece de aptitud distintiva respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir, estaría incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial, por tanto, no se le podrá registrar"

Por otro lado, la Sala también refiere que El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general.

Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente, se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación con relación a la marca que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar.

La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción.

Cabe señalar que la vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona.

No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores.

En consecuencia, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero: i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere, o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado). Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro.