



**BOLETÍN INFORMATIVO
PROPIEDAD INTELECTUAL**

Febrero 2017



COMENTARIO JURISPRUDENCIAL I**ESTABLECEN CUANDO SE COMETE INFRACCIÓN POR ACTOS DE EXPLOTACIÓN INDEBIDA DE LA REPUTACIÓN AJENA DE UNA MARCA.**

Comentario elaborado por el Área de Propiedad Intelectual.



La Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 0027-2016/TPI-INDECOPI ha delimitado cuando se comete infracción por actos de explotación indebida de la reputación ajena de una marca.

El artículo 10.1 del Decreto Legislativo N° 1044 señala que los actos de explotación indebida de la reputación ajena consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen como efecto real o potencia el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio y la reputación empresarial o profesional

que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero.

Precisa en su artículo 10.2 que los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.

Ahora bien, el Sala refiere que se reputa desleal el empleo o limitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipiente u otros medios de identificación que en el mercado se asocian a un tercero. El aprovechamiento de la reputación ajena se funda en el uso que hace una persona del prestigio de que goza un digno distintivo de propiedad de otra persona para presentar sus productos o servicios en el mercado y atraer así a la clientela.

No se trata aquí - agrega la Sala - de la deslealtad fruto de la presentación de las propias prestaciones (producto o servicios) como ajenas; supuesto éste ya tipificado en el acto de confusión sino del aprovechamiento del caudal de crédito que atesora otro en el mercado a mayor grado de implantación de la marca en el mercado, más factible resulta el riesgo de aprovechamiento de su reputación.

Este principio ha de conjugarse inmediatamente con el nivel de renombre que atesore la marca. Ahora bien, sin implantación el aprovechamiento de la reputación es imposible, el aprovechamiento de la reputación de la marca renombrada puede producirse aunque no medie error acerca de la procedencia empresarial de los productos o servicios.

Debe señalarse que cualquier utilización de la marca ajena no es capaz de completar el supuesto descrito por la norma. A este se pueden establecer algunos criterios adicionales a tomar en cuenta para determinar el acto de competencia desleal:

- a) Grado de esfuerzo desplegado por el titular para propiciar su prestigio y reputación
- b) Proximidad competitiva entre el tercero y el titular.
- c) Medida en que la utilización de la marca por su tercero afecta las legítimas posibilidades de explotación que corresponden al titular.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que un tercero recurre a una marca ajena sólo cuando le consta o considera que ello facilita su acceso a un nuevo mercado. El posible perjuicio que pueda sufrir el titular de la marca del producto debe ser determinado en cada caso concreto y dependerá, además de los criterios antes citados, de cuál sea la práctica y costumbre comercial en ese sector del mercado.

Conviene precisar que si bien el aprovechamiento de la reputación de un signo, puede tener como supuesto de base la existencia de un riesgo de confusión, aquella puede darse también en los casos que ésta no se produzca: aun cuando las respectivas prestaciones sean distintas y no surja confusión respecto al origen, la contemplación de una marca familiar y prestigiosa lleva al consumidor a atribuir un crédito al nuevo producto o servicio, cuando menos inicialmente, como consecuencia de la vinculación con el signo renombrado.

COMENTARIO JURISPRUDENCIAL II**ESTABLECEN CRITERIO PARA REALIZAR EL EXAMEN COMPARATIVO DE DOS MARCAS POR INFRACCIÓN DE RIESGO DE CONFUSIÓN**

Comentario elaborado por el Área de Propiedad Intelectual.

Mediante Resolución N° 1229-2016/TPI-INDECOPI la Sala Especializada en Propiedad Intelectual analiza un caso de riesgo de confusión y establece el criterio que utiliza para realizar un examen comparativo en materia de marcas.



Según la Sala, para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos y servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé en relación con esos productos y servicios. En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios, existen dos posibilidades:

- a) Que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios
- b) Que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

COMENTARIO JURISPRUDENCIAL III**LA CALIDAD DE PRUEBA EN LA CANCELACIÓN DE USO DE LA MARCA**

Comentario elaborado por el Área de Propiedad Intelectual.



Mediante Resolución N° 3210-2016/TPI-INDECOPI la Sala Especializada en Propiedad Intelectual ha señalado que debemos considerar como prueba en procedimiento de cancelación de uso de la marca.

El artículo 165 de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece que, a solicitud de persona interesada, la oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los países miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.

Esta norma dispone que la acción de cancelación sólo podrá iniciarse una vez que hayan transcurrido 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. Adicionalmente, dispone que 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.

Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos: una de índole esencial y otra de índole funcional. Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar si un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada son o no confundibles. La finalidad funcional del uso obligatorio tiene por objeto descongestionar el registro de marcas en el mercado abriendo el abanico de posibilidades que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan acceder a éstas.

A tenor de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, corresponde al titular aportar las pruebas del uso de la marca. Asimismo, constituye medios de prueba de uso, entre otros, las 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.

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.

Asimismo, la presentación de una muestra física de un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir 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); sin embargo, 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.

Se debe precisar que lo dicho con relación a las marcas de producto no se aplica 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 y 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 servicios, publicidad, etc., la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial (carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado), así como publicidad efectiva de la marca con relación a los servicios que distingue.

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

Finalmente, además de lo antes señalado, cabe agregar que todo documento o prueba que se presente u ofrezca debe cumplir con el requisito de haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres años anteriores al inicio de la correspondiente acción de cancelación por falta de uso.