

PUBLICAN TERCER PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA SOBRE "ACCIÓN DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO POR FALTA DE USO DE LA MARCA"

Con fecha 05 de febrero de 2021, mediante **RESOLUCIÓN N° 0410-2020 TPI-INDECOPI**, **publican tercer precedente de observancia obligatoria sobre "acción de cancelación del registro por falta de uso de la marca", con relación a la valoración de los medios probatorios en los procedimientos de cancelación de marcas por falta de uso.**

Al respecto, el Tribunal analiza los siguientes puntos:

1. Condiciones del uso de la marca

- El artículo 166 de la Decisión 486 establece dos supuestos en los cuales se considera que la marca ha sido usada:
 - 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
 - Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
- En esa línea, constituyen 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.
- Así también, debe tenerse en cuenta que la norma dispone que, cuando la falta de uso de una marca sólo afecta a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, habrá de tomarse en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
- Consecuentemente, si únicamente se acredita el uso de la marca para distinguir un producto o servicio que no se encuentra comprendido en alguno de los supuestos antes descritos, se procederá a la cancelación de su registro, tal como sucede en los casos en los que no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca.

2. Forma del uso de la marca

- 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.
- 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), 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.
- 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.

3. Criterios respecto al uso de marcas que tienen un elemento en común

- El titular de una marca puede registrar diversas marcas que presenten elementos distintivos comunes, siempre y cuando presenten elementos adicionales que los diferencien entre sí. Esto es lo que se conoce como marcas derivadas. **Cabe indicar que el titular no sólo adquiere derechos, sino que también asume algunas cargas, como la de tener que demostrar el uso de sus marcas cuando ello sea requerido. En estos casos, el titular deberá acreditar el uso de cada una de las marcas cuyo registro ostenta.**
- Teniendo en cuenta la naturaleza de las marcas derivadas, y siendo sus registros independientes, cuando se solicite la cancelación por falta de uso de alguna o de algunas de las marcas, **no solo será necesario que se demuestre el uso del elemento distintivo común, sino también el de los elementos adicionales que presentan cada una de ellas, puesto que son estos elementos los que permiten diferenciarlas e hicieron posible su registro.**

- En ese sentido, salvo que se trate del uso simultáneo o conjunto de marcas, no es posible que con un mismo medio probatorio se pretenda acreditar el uso de dos o más marcas derivadas, toda vez que se trata de marcas diferentes, aun cuando compartan un elemento distintivo común.
- En los casos que se produzca esta situación, dado que es posible que se presenten las mismas pruebas en varios expedientes, corresponderá a la Autoridad determinar a cuál de las marcas materia de cancelación corresponden los medios probatorios presentados, debiendo verificar para tal efecto cuál de los signos usados resulta idéntico o sustancialmente similar al signo cuyo uso se pretende acreditar.
- Una vez determinado ello, los medios probatorios analizados para acreditar el uso de una marca no podrán ser considerados en los procedimientos de cancelación de las otras.

En consecuencia, entiéndase que el titular tiene la carga de demostrar el uso de cada una de las marcas cuya cancelación se pretende. Teniendo en consideración que cada registro es independiente uno del otro no es posible que en base a los mismos medios probatorios se acredite el uso de dos o más marcas registradas bajo distintos certificados.

Para mayor información de la Resolución, ingresar al siguiente [enlace](#).

En caso de requerir mayor información, contactarnos al siguiente correo: alertalegal@sni.org.pe