



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE DERECHO

PROGRAMA ACADÉMICO DE DERECHO

Cancelados: Las consecuencias de la falta de uso de una marca (Análisis de la Resolución N° 0410-2020/TPI-INDECOPI)

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

Para optar el título profesional de Abogado

AUTOR(ES)

Pariona Heredia, Erika Cinthia
Vera Pacheco, Solange Maria

0000-0002-7123-2883
0000-0002-2999-9802

ASESOR(ES)

Zuñiga Medina, Thalía Lily

0009-0008-9665-4784

Lima, 13 de noviembre de 2023

Dedicatoria

El presente trabajo es dedicado a nuestros padres, quienes fueron una guía a lo largo de nuestras vidas tanto profesionales como personales y nos brindaron apoyo y motivación cuando más lo necesitábamos.

Agradecimientos

A la Doctora Thalia Zuñiga, por brindarnos su asesoría para abordar de la mejor forma, un tema controversial y nuevo en nuestro país como es el derecho marcario y las consecuencias de uso o la falta de ello de una marca registrada.

Resumen

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo principal analizar el precedente de observancia obligatoria que recae sobre la Resolución N° 0410-2020/TPI-INDECOPI, la cual resuelve el caso sobre cancelación de registro marcario por falta de uso.

En razón a ello, debemos señalar que el presente caso inicia con la solicitud de cancelación de registro marcario presentado por la empresa Natura Cosméticos S.A. (en adelante, **N.A.**

S.A.) de Brasil en contra de la marca ““GARDEN NATURA”” con Certificado N° 216096 perteneciente a la Clase 3 de la Clasificación Internacional, siendo el titular de la marca registrada la empresa DISTIEMSA. S.A.C. (en adelante, **DIS S.A.C.**) de Perú. La solicitante alegó que el titular de la marca no ha dado uso de la misma durante tres años consecutivos previos a la acción de cancelación.

En este sentido, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual procedió a analizar y consecuentemente resolver la controversia, declarando fundada en parte la solicitud. Posterior a ello, la empresa DIS S.A.C. presentó un recurso de apelación, la cual fue resuelta por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, quienes confirmaron la resolución de Primera Instancia.

En virtud de lo mencionado, debemos señalar que resulta pertinente realizar un correcto análisis de los actos procedimentales desarrollados dentro del caso. Posterior a ello, se brindará opinión jurídica sobre la relevancia del precedente y su impacto en el mercado.

Palabras clave: Derecho Marcario; cancelación marcaria; medios probatorios; falta de uso; valoración de la prueba.

Abstract

The main objective of this work on professional sufficiency is to analyze the precedent of mandatory observance of the Resolution N° 410-2020/TPI-INDECOPI, which resolves the case on cancellation of trademark registration for lack of use.

For this reason, we must point out that the present case begins with the request for cancellation of trademark registration filed by the company NA S.A. Brazil's Against the Brand ““GARDEN NATURA”” with Certificate N° 216096 belonging to Class 3 of the International Classification, being the owner of the registered trademark the company DIS S.A.C. of Peru. The applicant alleged that the company that owns the trademark has not used the trademark for three consecutive years prior to the cancellation action.

In this regard, the Commission on Distinctive Signs of the National Institute for the Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property proceeded to analyze and consequently resolve the dispute, declaring the request to be founded in part. Subsequently, the company DIS S.A.C. filed an appeal, which was resolved by the Tribunal for the Defense of Competition and Intellectual Property, which confirmed the decision of the First Instance.

In view of the above, we must point out that it is pertinent to carry out a correct analysis of the procedural acts carried out within the case. Subsequently, a legal opinion will be provided on the relevance of the precedent and its impact on the market.

Keywords: Trademark Law; trademark cancellation ; evidence; lack of use; Assessment of the test.

Cancelados: Las consecuencias de la falta de uso de una marca (Análisis de la Resolución N° 0410-2020/TPI-INDECOPI)_U201613203_ VERA PACHECO, SOLANGE MARIA

INFORME DE ORIGINALIDAD



FUENTES PRIMARIAS

1	lpderecho.pe Fuente de Internet	2%
2	documentop.com Fuente de Internet	2%
3	hdl.handle.net Fuente de Internet	2%
4	revistas.indecopi.gob.pe Fuente de Internet	1%
5	www.comunidadandina.org Fuente de Internet	1%
6	www.sic.gov.co Fuente de Internet	1%
7	repositorioacademico.upc.edu.pe Fuente de Internet	1%
8	Bedon Salvador, Diego. "La accion de cancelacion del registro de marcas por notoriedad y su implantacion en el	<1%

TABLA DE CONTENIDO

- 1. RECOPIACIÓN DEL CASO**
 - 1.1. Síntesis de la Solicitud de cancelación de marca**
 - 1.2. Absolución a la solicitud de cancelación de marca**
 - 1.3. Resolución de Primera Instancia**
 - 1.4. Recurso de Apelación**
 - 1.5. Absolución al Recurso de Apelación**
 - 1.6. Resolución de Segunda Instancia**
- 2. MARCO TEÓRICO APLICABLE AL CASO**
 - 2.1. Derecho de Propiedad Intelectual**
 - 2.1.1. Derecho Marcario**
 - 2.1.1.1. Definición**
 - 2.1.1.2. Clasificación**
 - 2.1.2. Requisitos para el registro de una Marca**
 - 2.1.3. Finalidad de una Marca**
 - 2.1.4. Acreditación de Uso**
 - 2.1.5. Acción de Cancelación de Marca**
- 3. OPINIÓN JURÍDICA DEL CASO**
- 4. REFERENCIAS**

Lista de Figuras

Figura 1 Formas de cancelación de registro

Figura 2 Ejemplo de marca denominativa

Figura 3 Ejemplo de marca figurativa

Figura 4 Ejemplo de marca mixta

Figura 5 Ejemplo de marca tridimensional

Lista de Tabla

Tabla 1 Garden Natura vs Garden Natura

1. RECOPIACIÓN DEL CASO

1.1. Síntesis de la Solicitud de cancelación de marca

Con fecha 4 de enero de 2019, la empresa **N.A. S.A.**, en virtud de los artículos 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante, **la Decisión**), así como de los artículos 71 y 72 del Decreto Legislativo N° 1075, interpuso una acción de cancelación del Registro N° 216096, respecto de la marca del producto “**GARDEN NATURA**”, la cual se encontraba registrada a nombre de la compañía **DIS S.A.C.** desde el 30 de septiembre de 2014, mediante Resolución N° 018471-2014/DSD-INDECOPI.

Sobre el particular, N.C. S.A. señaló que la marca materia de cuestionamiento, así como su logotipo, no fue utilizado por DIS S.A.C. en un periodo de tres (3) años consecutivos previos a la presentación de la solicitud.

Por otro lado, corresponde señalar que DIS S.A.C. solicitó el registro de la marca y logotipo “**GARDEN NATURA**” para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios o Clasificación de Niza (en adelante, la Clasificación de Niza), que comprenden: “cosméticos, colonias, cremas cosméticas, productos de perfumería”.

1.2. Absolución a la solicitud de cancelación de marca

El 9 de abril de 2019, DIS S.A.C. presentó un escrito mediante el cual formuló argumentos de absolución respecto a la solicitud de cancelación planteada en su contra, siendo estos los siguientes:

La marca **GARDEN NATURA** y su logotipo, que se encontraba registrado en la Clase 3 de la Clasificación de Niza, venía siendo utilizado en un periodo continuo de más de tres (3) años, siendo que, para acreditar la comercialización del producto que buscaba justificar, presentó boletas y facturas de venta emitidas en los años 2016, 2017 y 2018 - correspondientes a los periodos de enero de 2016 a diciembre de 2018 - respecto de los productos bajo la marca **GARDEN NATURA**.

1.3. Resolución de Primera Instancia

A través de la Resolución N° 1887-2019/CSD-INDECOPI de fecha 24 de abril de 2019,

la Comisión de Signos Distintivos (en adelante, la Comisión) resolvió declarar fundada la acción de cancelación presentada por N.A. S.A., y en consecuencia, la cancelación de la marca "GARDEN NATURA" registrada a favor de DIS S.A.C., en atención a los siguientes fundamentos:

- El artículo 165 de la Decisión establece que la autoridad correspondiente procederá con la cancelación de la marca cuando - sin algún motivo - haya dejado de ser utilizada por un periodo de tres años consecutivos anteriores a la fecha de presentación de la acción de cancelación.
- Por otro lado, de la lectura del artículo 166 del cuerpo normativo antes mencionado, se puede desprender que una marca está siendo utilizada cuando los productos o servicios que busca identificar, fueron puestos a disposición de los consumidores con dicho distintivo que lo identifica.
- Dicho ello, el uso de la marca debe ser acreditado por el titular - toda vez que la carga de la prueba le corresponde a este - mediante documentos que permitan identificar la comercialización de los productos que identifique.
- Con relación al caso, tomando en cuenta lo descrito en el artículo 165 de la Decisión, así como que la solicitud de cancelación se interpuso el 4 de enero de 2019, correspondía que la evaluación de uso de la marca fuese respecto al periodo comprendido entre el 3 de enero de 2016 al 3 de enero de 2019.
- A fin de acreditar la comercialización del producto asociado con la marca "GARDEN NATURA" (registro N° 216096), presentó diversas facturas y boletas emitidas por la venta de: “crema de manos”, “crema de baba de caracol”, crema de cuerpo” y “crema de concha de nácar”; sin embargo, se evidenció que el logotipo bajo el cual se comercializaron tales productos no fue el inscrito bajo el registro N° 216096, en tanto no contenía los elementos distintivos que lo conformaban .
- Ahora, si bien era cierto que DIS S.A.C. tenía una marca denominada “Garden Natura” y esta estaba siendo utilizada, no era la marca "GARDEN NATURA", por lo que el uso no quedó acreditado, de forma fehaciente.

1.4. Recurso de Apelación

Con fecha 16 de mayo de 2019, la empresa DIS S.A.C interpone recurso de apelación en contra de la decisión emitida en Primera Instancia por la Comisión, fundamentándose de la siguiente manera:

- Indica que en los medios probatorios presentados en el expediente materia de controversia obran 04 facturas y 35 boletas, de las cuales si bien no puede ser identificado gráficamente el signo distintivo “GARDEN NATURA”, se puede establecer la comercialización de los crema de manos, crema de baba de caracol, crema de cuerpo y cremas de concha de nácar las cuales se identifican con la marca Garden Natura.
- Señala que no resulta necesario ni obligatorio que en una boleta o factura se coloque un signo mixto para evidenciar que se trata de la marca que se tiene registrada.
- Asimismo, indica que es indistinto en el consumidor diferenciar entre una marca denominativa y una marca mixta, siendo lo más relevante el poder identificar el origen empresarial de “Garden Natura”.
- Expresa que el consumidor no va a comparar si un logo en concreto corresponde a una marca u otra, ya que es la denominación la que se asocia con la calidad del producto que espera.
- Finalmente, expresa que la parte denominativa prevalecerá al momento de sustentar el uso de la marca.

1.5. Absolución al Recurso de Apelación

Con fecha 24 de junio de 2019, N.A. S.A. absuelve el recurso de apelación argumentando lo siguiente:

- Indica que la empresa DIS S.A.C. en su apelación hace mención que es titular de la marca registrada con Certificado N° 14772, la cual distingue la denominación GARDEN NATURA. Sin embargo, en el expediente la marca que es materia de cancelación es aquella registrada con Certificado N° 216096 correspondiente al logotipo GARDEN NATURA, si bien ambas marcas distinguen productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional, resultan ser registros distintos.

1.6. Resolución de Segunda Instancia

Con fecha 25 de mayo de 2020, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (en adelante, la Sala) emite pronunciamiento mediante Resolución N° 0410-2020/TPI-INDECOPI, en la cual resuelve:

- i) Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por DIS S.A.C.
- ii) CONFIRMAR la Resolución N° 1887-2019/CSD-INDECOPI, que CANCELÓ el registro de la marca "GARDEN NATURA" con certificado N° 216096.
- iii) La Sala establece que la Resolución N° 0410-2020/TPI-INDECOPI, constituye un precedente de observancia obligatoria, de acuerdo a los siguientes argumentos:
 - Que el artículo 165 de la Decisión 486 indica que a solicitud, se procederá a cancelar el registro de una marca, cuando sin motivo justificado ha sido dejada de usar por el titular de la misma, por un periodo de tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.
 - Señala que, la finalidad esencial del registro de una marca es que esta se consolide como bien inmaterial siendo asociado el signo y el producto por el público consumidor. Asimismo, el uso obligatorio de una marca permite que el mercado se descongestione de marcas que no están siendo utilizadas y nuevos solicitantes puedan tener acceso a las mismas.
 - El artículo 166 de la Decisión 486 indica que una marca es usada cuando por un lado los productos se encuentren disponibles en el mercado bajo dicha marca y por otro lado, cuando los productos son exportados desde cualquier país miembro.
 - Respecto al artículo 167 de la Decisión 486, señala que corresponde al titular de la marca presentar las pruebas que acrediten su uso.
 - La sala indica que, la finalidad de la acción de cancelación de una marca es reflejar la realidad del uso de la misma en el mercado.
 - La sala a modo de explicación toma en consideración el siguiente cuadro explicativo:

Figura 1

Formas de cancelación de registro

	Distingue:	Acredita el uso para:	Se cancela el registro para:	Se mantiene vigente para:
MARCA "X"	{a,b,c,d,e,f,g}	{a,b,c,d}	{e,f,g}	{a,b,c,d}
	{a,b,c,d y demás}	{c}	{a,b,d y demás}	{c}
	{e,b,c,d y demás}	{a,b,c,d}	{y demás}	{a,b,c,d}
	{a,b,c,d y demás}	{k} [k no está específicamente detallado en la lista pero pertenece al "y demás"]	{a,b,c,d y demás}	{k}
	{a,b,c,d,e,f,g}	{b+} [b+ no está específicamente detallado en la lista pero pertenece a b; sin embargo, no guarda similitud con todos los productos comprendidos dentro de b]	{a,b,c,d,e,f,g}	{b+}
	{a,b,c,d,e,f,g}	{b+} [b+ no está específicamente detallado en la lista pero pertenece a b; además guarda similitud con todos los productos comprendidos dentro de b]	{a,b,c,d,e,f,g}	{b}
	{a,b,c,d,e,f,g}	{m} [m no está específicamente detallado en la lista ni pertenece o es similar a "a,b,c,d,e,f,g"]	{a,b,c,d,e,f,g}	{Ø}

Nota. De "Expediente N° 780230-2019/DSD", por INDECOPI, 2019.

Asimismo, precisa que el hecho de que se cancele parcialmente el registro de una marca no genera que un tercero pueda solicitar de forma automática el registro de una marca idéntica o similar

- Ahora bien, sobre los medios probatorios presentados por DIS S.A.C. siendo estas, guías de remisión, facturas y boletas de venta, se advierte que estas pruebas fueron presentadas para sustentar el uso de la marca denominativa GARDEN NATURA en el expediente N° 780229-2019, en este sentido no resulta idóneo presentar en el actual procedimiento las mismas pruebas que permitieron la acreditación el uso de la marca denominativa. Por otro lado, las mencionadas pruebas no demuestran el uso de la marca "GARDEN NATURA", por tanto, debe procederse con la cancelación del registro marcario.

2. MARCO TEÓRICO APLICABLE AL CASO

2.1. Derecho de Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual guarda relación con las creaciones de la mente, como por ejemplo, las obras literarias, artísticas, invenciones, así como símbolos y sonidos; por otro lado, el derecho de Propiedad Intelectual - al igual que cualquier otro tipo de derecho de

propiedad - permite que los titulares de diversas creaciones puedan gozar de protección jurídica (Organización Mundial de Propiedad Intelectual [OMPI], 2021).

Por otro lado, resulta imperativo precisar que dentro del derecho de Propiedad Intelectual se encuentran dos categorías, siendo estos los derechos de Propiedad Industrial (en donde se encuentran catalogadas las marcas, invenciones y diseños industriales) y los derechos de Autor (obras literarias, artísticas y científicas) (OMPI, 2021).

Según Flórez y Cardozo (2019), la propiedad intelectual se define como el reconocimiento de derechos que se otorgan a las creaciones realizadas a través del intelecto humano, su esfuerzo, habilidad, capacidades y trabajo, los cuales deben ser reconocidos legalmente.

En concordancia con este concepto, nuestra Constitución Política en su artículo 2 inciso 8, establece que todas las personas, sin excepción, tienen el derecho a desarrollarse libremente en los ámbitos vinculados con lo artístico, científico, intelectual y técnico. Si como resultado de este desarrollo se obtiene una creación que puede generar beneficios económicos, el Estado es el responsable de garantizar la titularidad de los derechos sobre dicha creación. Además, el Estado debe promover el libre desarrollo y la cultura. (Congreso Constituyente Democrático, Constitución Política del Perú 1993, Artículo 2).

Ahora bien, el hecho de que nuestro sistema normativo reconozca el Derecho Intelectual genera un impacto positivo en nuestra sociedad, ya que fomenta el bienestar al incentivar a las personas a crear nuevas soluciones e ideas. Esto a su vez impulsa el crecimiento económico del país al promover el empleo, el desarrollo de industrias creativas y el aumento de competitividad en el mercado.

2.1.1. Derecho de Marcas

2.1.1.1. Definición de Marca

Para Rodríguez (2022), las marcas son bienes intangibles que pueden ser usadas de forma indefinida, ello siendo posible por un derecho de explotación que recae sobre estas, con

el fin de poder identificar bienes o servicios de uno o varios proveedores con el fin de distinguirlo de sus competidores.

Por otra parte, la OMPI (2021) define que las marcas son signos utilizados para diferenciar productos y servicios de una empresa frente a sus competidores, lo cual otorga un valor a los negocios, toda vez que permite su identificación.

Ahora bien, Guerrero (2019) define a las marcas como signos que tienen la capacidad - real y potencial - de poder identificar e individualizar un producto o servicio, siendo que existen dos tipos de distintividad, la intrínseca y extrínseca.

2.1.1.2. Clasificación

A raíz de la lista no taxativa descrita en el artículo 134° de la Decisión, la Comunidad Andina de Naciones (en adelante, **la Comunidad Andina**) ha clasificado a las marcas en dos categorías, las tradicionales y no tradicionales.

Respecto a las marcas tradicionales, la Comunidad Andina precisa que dentro de esta clasificación encontramos a las marcas denominativas, figurativas y mixtas, las cuáles reciben su nombre de “tradicional” en tanto son las usualmente utilizadas en el tráfico comercial para la distinción de productos y servicios, así como las que son concedidas con mayor frecuencia por las autoridades correspondientes. Asimismo, este tipo de marcas son caracterizadas por cumplir uno de sus requisitos, el cual es ser pasible de representación gráfica.

Las marcas denominativas (o también verbales) suelen ser las más sencillas de representar, y están compuestas por palabras, letras, números o una combinación de estos elementos, tal como se puede visualizar en las imágenes siguientes:

Figura 2

Ejemplo de marca denominativa



Nota. De “Aprende a registrar tu marca”, por INDECOPI, s.f.

Por otro lado, las marcas figurativas - de acuerdo a lo dispuesto por la Comunidad Andina - están compuestas de imágenes, figuras, símbolos o logotipos, es decir, caracteres que muestran una característica gráfica, dibujo o algún tipo de diseño, como por ejemplo la siguiente imagen:

Figura 3

Ejemplo de marca figurativa



Nota. De “Aprende a registrar tu marca”, por INDECOPI, s.f.

Finalmente, las marcas mixtas consisten en la combinación entre las marcas denominativas y figurativas, toda vez que hay una combinación de figuras, palabras y colores. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, **el TJCA**) establece que este tipo de marcas están compuestas de un elemento denominativo (palabras) y un elemento gráfico (imágenes), los cuáles, en conjunto, producen una idea en los consumidores que permite su distinción en el mercado (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2008, Proceso N° 38-IP-2008), tal como se evidencia en la imagen siguiente:

Figura 4

Ejemplo de marca mixta



Nota. De “Aprende a registrar tu marca”, por INDECOPI, s.f.

Ahora bien, los avances de la sociedad, así como de los gustos y necesidades de los consumidores, llevaron a los proveedores de productos y servicios a utilizar formas distintas a las marcas tradicionales para lograr distinción en el mercado, surgiendo - de esta forma - una nueva clasificación, siendo estas las marcas “no tradicionales”, las cuáles, si bien no suelen ser perceptibles a la vista, lo son mediante otros sentidos, como

el olfato u oído, lo que permite que puedan ser identificables y diferenciables. (Comunidad Andina de Naciones, 2023)

Los signos aún si pueden visualizarse o no, es posible que sean considerados como marcas, y por ende, ser registrados, como por ejemplo, los sonidos, olores, aromas, texturas, sabores, entre otros. Por otro lado, sobre el Derecho de Marcas, este tipo de marcas se dividen entre los signos visibles (marcas tridimensionales, de colores, hologramas, lemas, multimedia y animados) y los no visibles (sonidos, marcas olfativas, texturas o táctiles).

Figura 5

Ejemplo de marca tridimensional



Nota. De “El secreto está en la marca: Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas”, por OMPI (2019).

2.1.2. Requisitos para el registro de una Marca

Para poder considerar apta y proceder con el registro de una marca, es importante que esta cumpla con ciertos requisitos, siendo estos la distintividad, perceptibilidad y la representación gráfica.

De acuerdo con la Comunidad Andina, la distintividad es la capacidad con la que cuenta un signo para ser asociado a un determinado producto o servicio puesto a disposición en el mercado para una finalidad específica.

Sobre este punto, el TJCA establece que la distintividad es “la capacidad de un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos y servicios, lo cual hace posible a los consumidores poder seleccionarlos, así como es considerada una característica que debe reunir todo signo que busca ser una marca (...)”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2015, Proceso N° 388-IP-2015)

Asimismo, León (2021) determinó que las marcas deben gozar de perceptibilidad, es decir, puedan ser percibidas por el público a través de los cinco sentidos (vista, oído, tacto, gusto y olfato), siendo que, de no poder percibirse, no podría cumplir con la finalidad de distinguir a los productos y servicios de un proveedor frente a los competidores.

En otro orden de cosas, las marcas también deben cumplir otro requisito, y este es que debe ser pasible de representación gráfica, lo cual - de acuerdo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - implica la posibilidad de un signo de poder ser descrito a través de palabras, gráficos, signos o colores, lo que genera que las marcas pudiesen ser apreciadas por los consumidores. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2019, Proceso N° 70-IP-2019)

2.1.3. Finalidad de una Marca

Las marcas en el mercado poseen una finalidad básica, la cual implica distinguir un producto o servicio de otras marcas. Esto genera que el consumidor pueda asociar fácilmente al titular de una marca de su preferencia. Al registrarla, el titular obtiene derechos exclusivos, lo que permite oponerse al registro o uso por parte de terceros de que poseen productos o servicios similares que puedan generar confusión en el público consumidor.

Asimismo, Vera (2017) afirma que una marca va más allá de un nombre o de un logotipo. La finalidad de la misma, es transmitir beneficios claros, motivar a la acción y demostrar su competitividad en el mercado. Además, una marca sólida tiene el potencial de trascender su territorio original y convertirse en un símbolo reconocido a nivel global debido a su notoriedad y renombre.

Finalmente, se debe indicar que una marca resulta relevante para los diversos agentes del mercado, entre ellos, el titular de la marca, los competidores, los consumidores y el Estado. Por un lado, para el titular el uso constante de la marca permite acumular una inversión significativa en términos de dinero, reconocimiento, siendo este el recurso intangible más valioso que posee cualquier marca. Por otro lado, para los competidores

resulta de interés ya que les permite construir una base de clientes al diferenciar sus productos. Además, es de interés de los consumidores pues reduce la búsqueda al poder identificar fácilmente el producto o servicio deseado a través de la marca. Por último, la marca también es de relevancia para el Estado, ya que facilita el comercio y contribuye a la economía y al interés general.

2.1.4. Acreditación de Uso

Ahora bien, para poder abordar la acreditación del uso de una marca resulta pertinente definir la palabra “uso” en el contexto de una marca. Por tal motivo, nos remitimos al artículo 166° de la Decisión 486, en el cual señala que el uso de una marca se considerará cuando los productos o servicios que identifica se han puesto a la venta o están disponibles en el mercado bajo esa marca, de acuerdo con las prácticas comerciales habituales - cantidad y manera - según la naturaleza de los productos o servicios y las prácticas comerciales comunes. Además, se considerará que una marca está en uso si se utiliza exclusivamente para distinguir productos que son exportados desde cualquier país miembro de la Comunidad Andina. El uso de una marca de manera que difiera en detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo no dará lugar a la cancelación del registro por falta de uso ni afectará la protección correspondiente a la marca (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

Ahora bien, según el artículo 167° de la Decisión, la carga prueba para demostrar su uso recae sobre el titular del registro, significando que es responsabilidad del titular proporcionar la evidencia suficiente que demuestre que la marca ha sido utilizada de manera efectiva en el comercio. Este uso puede ser demostrado a través de diversos medios, como facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría. Estos documentos permiten proporcionar evidencia de la regularidad y la cantidad de comercialización de las mercancías identificadas con la marca (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

En este sentido, debemos indicar que la norma no es estricta sobre los medios probatorios, ya que no limita o prohíbe el uso de otro tipos de documentos ni proporciona criterios específicos para calificar la validez de los medios probatorios. Es así que la idoneidad de la prueba puede variar según las leyes y regulaciones específicas de cada jurisdicción.

Con relación a lo mencionado, en el procedimiento de cancelación no solo será aplicable la Decisión, sino también el Decreto Legislativo N° 1075 y la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, así como las normas supletorias.

2.1.5. Acción de Cancelación de Marca

Guerrero et. al. (2016) señala que el régimen andino incorpora las acciones de cancelación como un procedimiento administrativo que es usado para depurar el registro de la propiedad industrial. Las mencionadas acciones, brindan a terceros competidores de acceder al registro de signos distintivos, que de otra manera, estaría en manos de competidores que no hacen uso del signo o que este podría estar siendo utilizado de manera desleal. El objetivo de este mecanismo es fomentar una competencia justa y asegurar que los derechos de propiedad industrial sean usados de manera adecuada y en beneficio de la sociedad.

Asimismo, la Decisión indica que, la acción de cancelación por falta de uso de la marca sólo puede ser presentada después de tres años desde la concesión del registro. Siendo que, los tres primeros años la marca se encuentra protegida, no pudiendo ser cuestionada por un tercero por la falta de uso. Posterior al plazo establecido, la marca quedaría propensa a que se inicie una acción de cancelación, procedimiento del cual el titular deberá estar preparado para probar el uso de su marca y así evitar la cancelación. (Comisión de la Comunidad Andina, 2000)

En esta línea, Arana (2017) nos señala que la cancelación puede darse de manera parcial, lo cual implicaría eliminar del registro los productos o servicios de los cuales no se han podido comprobar su uso. La autoridad, luego de realizar el análisis de la evidencia presentada por el titular, mantendrá el registro únicamente de los productos acreditados de uso.

Asimismo, el artículo 165° de la Decisión establece la posibilidad de cancelar parcialmente el registro de una marca si se logra demostrar que solo se ha utilizado la misma en uno o algunos productos de la clasificación.

Cabe añadir que, cualquier persona que se encuentre interesada puede solicitar la cancelación de una marca, no resultando exigible acreditar legítimo interés para poder accionar, bastaría con estar “interesado” en que se cancele el registro.

3. OPINIÓN JURÍDICA DEL CASO

Como señalamos líneas arriba, el presente caso nos plantea el escenario en el cual una empresa NA S.A. solicitó la cancelación de la marca “GARDEN NATURA” por falta de uso, que se encontraba registrada a nombre de otro administrado (DIS S.A.C.), argumentando que la misma no había sido utilizada en un periodo de tres (3) años anteriores a la fecha en que presentó su solicitud.

Por un lado, DIS S.A.C. presentó - como medios probatorios para acreditar el uso - diversas boletas de venta emitidas entre los años 2016 a 2019, de los cuáles se evidenciaría la comercialización de los productos vendidos que serían identificados con la marca antes citada; sin embargo, la primera instancia declaró fundada la solicitud planteada y canceló la marca, pronunciamiento confirmado por el superior jerárquico, mediante la Resolución N° 410-2020/TPI-INDECOPI.

Respecto a dicho pronunciamiento - el cual fue declarado precedente vinculante - la Sala planteó una serie de criterios para determinar el uso de la marca, y en consecuencia, ante la falta de cumplimiento de estos, dispuso la cancelación de la marca “GARDEN NATURA” registrada en favor de DIS S.A.

Ahora, si bien la Sala estableció - mediante la resolución materia de análisis del presente trabajo - las pautas para la evaluación y acreditación del uso de marca, lo cierto es que, a nuestra consideración, advertimos que la misma no contempla ciertos puntos que procederemos a desarrollar a continuación, y por los cuáles nos apartamos del criterio establecido en el precedente:

Carga de la Prueba

En primer lugar, es pertinente efectuar un análisis de la carga de la prueba para acreditar el uso de la marca desde la perspectiva de los criterios establecidos por la Sala mediante el precedente vinculante, y si estos fueron - a nuestra consideración - debidamente evaluados.

Sobre el particular, el artículo 167 de la Decisión plantea que es el titular el encargado de acreditar - ante la autoridad correspondiente - el uso de una determinada marca a través de diversos documentos, siendo que, en caso no se logre ello, se proceda con la cancelación correspondiente. Es decir, la carga de la prueba recae en quién estaría utilizando la misma para identificar determinados productos.

Evaluación del Uso de la Marca

En el caso en particular, la Sala nos plantea tres criterios para evaluar el uso de la marca **"GARDEN NATURA"**, siendo los siguientes: (i) el signo que el titular de la marca utiliza debe ser idéntico o muy similar a la marca registrada, siendo que, las posibles diferencias deben ser detalles que no alteren el carácter distintivo; (ii) la marca debe identificar uno o todos los productos que busca distinguir; y, (iii) los productos identificados con la marca deben haber sido exhibidos en el mercado o encontrarse disponibles, en virtud a su naturaleza y cantidad.

Con relación al primer punto, DIS S.A.C. utilizó diversas boletas de venta emitidas en el periodo 2016 a 2019 en las cuáles se "evidenciaría" la comercialización de los productos identificados con la marca **"GARDEN NATURA"**; sin embargo, la marca y logotipo - al ser "distintos" al signo bajo análisis (así como que dichas boletas fueron utilizadas para acreditar el uso de otra marca registrada por el proveedor) - no resultó ser suficiente para acreditar el uso, motivo por el cual la Sala procedió a su cancelación.

De acuerdo con ello, hay un concepto importante que no debe perderse de vista y el cual es imperativo para descartar o considerar las boletas presentadas por DIS S.A.C., y este es el de las marcas derivadas, las cuáles si bien no han sido definidas aún por la Decisión, fueron recogidas en jurisprudencia del TJCA, el cual las consideró como aquellas inscritas

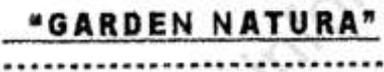
por el proveedor, pero que surgen de otra marca ya registrada con anterioridad, que tenga como elemento el mismo signo distintivo, pero variando algún elemento complementario.

A consideración nuestra, dicha definición encuentra protección en el artículo 166 de la Decisión, exactamente en el último párrafo, el cual estipula que el uso de una marca que varíe un poco en cuanto a detalles, pero que aún así no altere su carácter distintivo, no motivará la cancelación.

Entonces, si bien la Sala consideró que las boletas de venta - como contenían una marca que no era la inscrita y registrada - presentadas por DIS .S.A.C. no acreditaba el uso de la marca "GARDEN NATURA", lo cierto es que la marca en cuestión podía ser considerada como una marca derivada de la marca representada en las boletas de venta presentadas por el proveedor, puesto que los elementos que las diferencian no son diferentes, y aún conserva el signo distintivo, el cual es el nombre. Para evidenciar la diferencia entre ambas, se presenta el extracto de una boleta y la marca cuya cancelación se evaluó.

Tabla 1

Garden Natura vs Garden Natura

Marca materia de cuestionamiento	Marca consignada en las boletas de venta
	

Nota. Adaptado de “Expediente N° 780230-2019/DSD”, por INDECOPI, 2019.

En ese sentido, somos de la opinión en que la Sala no contempló la posibilidad de considerar la marca materia de cuestionamiento como una marca derivada, toda vez que, de considerarla como tal, así como que el signo "GARDEN NATURA" presenta diferencias que son mínimas y no sustanciales, podía aplicarse el artículo 166 de la Decisión, y de esa forma no descartarse las pruebas presentadas por DIS S.A.C. permitirían acreditar el uso de su marca.

Por otro lado, sobre el segundo punto bajo análisis de la resolución emitida por la Sala, es preciso mencionar que tanto la marca en cuestión, tanto la consignada en las boletas presentadas por DIS S.A.C., si bien pueden ser consideradas como tradicionales, son de categorías distintas, siendo la primera una denominativa, y la segunda una mixta.

Ahora, de la revisión de las mismas, podemos verificar que la característica predominante (y por ende, la que la vuelve distintiva) entre ambas es el signo denominativo que las componen, puesto que las dos son “GARDEN NATURA”, solo que la marca de las boletas cuenta con un pequeño elemento figurativo, que no varía la distintividad; por lo cual ello resulta irrelevante, motivo por el cual, concluimos que sí podía brindarse protección a la marca “GARDEN NATURA” con los medios de prueba presentados.

Finalmente, respecto al tercer criterio, el TJCA ha determinado que, para probar el uso de una marca, el titular de esta debe acreditarlo con evidencia que permita identificar que los productos que busca identificar hayan sido ofertados en el mercado, es decir, ofrecidos a los consumidores.

En ese orden de ideas, la Resolución N° 410-2020/TPI-INDECOPI estableció que medios de prueba serían idóneos para acreditar el uso de una marca, siendo las boletas o facturas de venta las que mayor valor probatorio tendrían para cumplir con tal finalidad, así como envolturas, etiquetas, muestras físicas o catálogos de publicidad, ello mientras logren evidenciar que la marca sí fue utilizada y lanzada al tráfico comercial.

Pues bien, en el presente caso la Sala no consideró como idóneas las boletas presentadas por DIS S.A.C. para acreditar el uso de la marca “GARDEN NATURA”; no obstante, a nuestro criterio - y tomando en cuenta lo antes dicho - sí pudieron ser un medio de prueba suficiente para acreditar el uso y finalmente, no cancelar la marca bajo análisis.

Derecho a Probar

La Sala resolvió el caso señalando que los medios probatorios que fueron presentados por el titular no resultan ser idóneos a efectos de acreditar el uso de la marca, debido a que

estos ya habían sido presentado y valorados en otro procedimiento cuya controversia versaba sobre la marca denominativa “GARDEN NATURA”.

Al respecto, debemos indicar que la autoridad administrativa - con su pronunciamiento - estaría vulnerando el derecho a la prueba, el cual se encuentra protegido constitucionalmente y está considerado implícitamente en el derecho al debido procedimiento en concordancia con el art. 139 inc. 3 de la CPP. En relación a lo mencionado, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos establece algunos criterios para determinar cómo se encuentra compuesto el derecho a la prueba, a) Derecho a presentar pruebas necesaria, b) a que sean admitidas, c) actuadas adecuadamente, d) asegurar su conservación y, e) valoradas de manera adecuada y con la debida motivación. (Tribunal Constitucional, 2005, Exp. N° 6712-2005-HC/TC)

Ahora bien, como se mencionó líneas arriba, es el titular de la marca quién posee la carga de la prueba para acreditar el uso de la misma, y en aras de hacerlo es que presentó las boletas, facturas y guías de remisión emitidas en virtud a la comercialización del producto identificado con la marca cuestionada. Sin embargo, pese a haber sido admitidas sus pruebas, consideramos que la Autoridad Administrativa no ha valorado de manera adecuada los medios probatorios y resolvió prohibiendo su uso, argumentando únicamente que estos ya fueron presentados en otro caso y por tanto, no podían ser presentados nuevamente.

Cabe añadir que, el derecho a probar resulta ser un componente esencial en todo procedimiento, en el cual permite por un lado, que las partes involucradas en un proceso presenten pruebas que respalden sus afirmaciones, claramente sujeto a las restricciones y regulaciones establecidas por nuestras normas legales, y por otro lado, la autoridad competente posee el deber de otorgar valor jurídico a los medios de prueba presentados, para posteriormente emitir una sentencia o resolución debidamente motivada.

Para nosotras, resulta evidente la forma arbitraria de actuar de la autoridad imponiendo una prohibición que resulta ser inconstitucional, pues no valorar las pruebas que sirven para evidenciar que el titular de la marca está haciendo uso de la misma contravendría el derecho a la probanza con el que cuenta el administrado ante un procedimiento

administrativo, así como el deber de motivación, puesto que dicha negativa a analizar tales medios de prueba no se encontraría justificada.

Es importante agregar que, la Decisión no señala ni prohíbe en ninguna parte de su cuerpo normativo que no se pueden presentar los mismos medios probatorios para acreditar el uso de una marca considerada como derivada, además la Interpretación Prejudicial del TJCA, indica en su numeral 3.3 que la autoridad competente - en este caso INDECOPI - posee el rol de evaluar todas pruebas que han sido presentadas en cada caso, en concordancia con la normativa aplicable (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2022, Proceso 27-IP-2022).

Finalmente, en esta interpretación prejudicial se indica que una marca no podrá ser cancelada ni se podrá reducir su protección, siempre y cuando los cambios sean solo en detalles o elementos no esenciales, tal como se ha verificado en el presente caso.

Derecho de Petición

Ahora bien, consideramos oportuno precisar que otro factor que - a nuestro criterio - no fue considerado por la Sala en el precedente vinculante, es el derecho de petición con el que cuenta DIS S.A.C. frente a los procedimientos en los cuáles este sea parte.

Este derecho se encuentra amparado tanto por el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 (en adelante, el TUO) como por nuestra Constitución en su artículo 2 inciso 20, el cual nos indica que las personas pueden formular solicitudes ante la entidad competente, teniendo esta el deber de proporcionar al solicitante un respuesta dentro del plazo legal establecido. Asimismo, debemos mencionar que este derecho es inherente a la dignidad humana y ofrece protección a través de la tutela jurisdiccional efectiva.

En este sentido, la administración pública tiene la obligación de brindar una respuesta legalmente fundamentada, que se encuentre de acuerdo con lo solicitado, siendo que ello no implica que la misma - en toda oportunidad deba ser favorable - sino que siempre debe ir acorde con las expectativas y lo peticionado por el solicitante.

No obstante, en el presente caso se advirtió que la Sala se ha pronunciado indicando -únicamente- que los medios probatorios ofrecidos no resultaban ser “idóneos” para resolver favorablemente el caso, desestimando las pruebas sin siquiera evaluarlas, lo cual evidencia que la respuesta de la autoridad no ha sido precisa ni mucho menos acorde con lo solicitado, pues no nos explica los motivos que la llevan a realizar ese pronunciamiento desfavorable.

Por último, lo antes dicho resulta de relevancia puesto que en el derecho marcario, el órgano resolutorio competente se encuentra en la obligación de valorar las pruebas de forma independiente (es decir, en cada caso en concreto), y precisar en su pronunciamiento respecto a la relevancia de las mismas para acreditar el uso o proceder con la cancelación.

Derecho al debido procedimiento

Finalmente, ese impedimento a probar de DIS S.A.C. el uso de la marca **"GARDEN NATURA"** denota que la Sala - a nuestro parecer - omitió un principio rector de los procedimientos administrativos, el cual es el del debido procedimiento, el cual se encuentra comprendido en el numeral 248.2 del artículo 248 del TUO.

Dicho ello, es importante mencionar que dicho principio garantiza las etapas mínimas para preservar la validez y legalidad de los procedimientos administrativos, dentro de los cuáles se debe de asegurar que los administrados obtengan una decisión motivada, razonada y congruente en atención a los hechos cuestionados y medios de prueba ofrecidos, caso contrario, se configuraría una contravención a los principios de la potestad sancionadora.

En ese sentido, se desprende que el debido procedimiento no solo se trata de un principio, sino de una garantía para el administrado para poder conocer los motivos por los cuáles la autoridad administrativa concluyó de tal forma, para así formular sus argumentos de defensa ante la instancia correspondiente respecto a los extremos que le fueron desfavorables.

Al respecto, si bien la Sala estableció las pautas para la acreditación del uso de la marca, lo cierto es que el pronunciamiento en cuestión no previó la importancia de fundamentar los motivos por los cuáles las pruebas presentadas por DIS S.A.C. no eran idóneas para la acreditación de uso de la marca "GARDEN NATURA", toda vez que el superior jerárquico únicamente concluyó que las boletas presentadas por el proveedor, al contar con un signo "distinto", no evidenciarían el uso de esta, más no efectuó un desarrollo para fundamentar esa conclusión.

Ahora bien, lo antes dicho resulta relevante toda vez que el análisis efectuado por la Sala - al ser superior jerárquico - ya no puede ser impugnado en la vía administrativa, lo que restringe a DIS S.A.C. a poder absolver la controversia en una vía más célere que la judicial, toda vez que es el único canal al que podría acudir el proveedor cuya marca fue cancelada.

En conclusión, advertimos que la finalidad del artículo 165 de la Decisión no es de castigar al titular, si ha actuado de manera diligente para promover sus productos o servicios, así como que el artículo 166 de la Decisión logra un alcance para los supuestos como el que se ha analizado en el presente trabajo, siendo que, de haber sido considerado por la Sala en su pronunciamiento, evidenciaría que el INDECOPI estaría promoviendo una esfera de protección a las marcas, sin generar complicaciones a los proveedores respecto al peso que la carga de la prueba atañe.

Por último, reafirmamos nuestra posición de apartarnos del precedente, por un lado por la falta de evaluación y determinación de que la marca pertenece a una derivada. Por otro lado, porque la autoridad ha emitido una resolución sin esta encontrarse debidamente motivada, donde además vulnera tanto el derecho a probar de los administrados y también, porque la posición adoptada por el INDECOPI contraviene una norma comunitaria cuyo rango legal se encuentra por encima del nacional.

4. REFERENCIAS

- Arana, C. (2017). *La protección jurídica de los signos distintivos: marcas, nombres y lemas comerciales*. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. <https://digitalia.upc.elogim.com/viewepub/?id=51250>
- Comisión de la Comunidad Andina. (2000). *Decisión 486: Régimen Común Sobre Propiedad Industrial*.
- Comunidad Andina. (2023). Compendio de Resoluciones Andinas en Materia de Marcas. <https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/202182316411marcas.pdf>
- Congreso Constituyente Democrático. (1993). *Constitución Política del Perú de 1993*.
- Flórez, G. & Cardozo, C. (2019). *Consumo, propiedad intelectual y competencia: Tensiones con el derecho comercial*. Universidad Católica de Colombia. <https://digitalia.upc.elogim.com/viewepub/?id=102343>
- Guerrero, M., Payán, C.F., Velasco, P. & Rengifo, E. (2016). *El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea* (1ª ed.). Universidad Externado de Colombia. <https://digitalia.upc.elogim.com/viewepub/?id=68685>
- Guerrero, M. (2019). *Derecho de marcas: teoría y práctica internacional*. (Primera edición). Universidad Externado de Colombia. <https://digitalia.upc.elogim.com/viewepub/?id=82892>
- León, G. & Durán L. (2021). *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina: Análisis y Comentarios*. Grupo Editorial Ibáñez. <https://vlex.upc.elogim.com/#vid/titulo-vi-marcas-940521420>
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2019). *Expediente N° 780230-2019/DSD*
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (s.f.). *Aprende a registrar tu marca*

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3470429/Gu%C3%ADa%20sobre%20Registro%20de%20Marcas%20.pdf>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2019). *El secreto está en la marca: Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas*. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_900_1.pdf

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2021). *Compendio de resoluciones andinas en materia de marcas*. <https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/202182316411marcas.pdf>

Rodríguez, S. (2022). El Examen Formal a las Solicitudes de Registro de Marcas. Estudio de Casos. *Revista La Propiedad Inmaterial*. (34). 111-136. <https://vlex.upc.elogim.com/#/search/date:2018-02-01../derecho+de+marcas/p22/vid/examen-formal-solicitudes-registro-916692471>

Solorio, O. (2018). *Derecho de la Propiedad Intelectual*. (Octava reimpresión). Oxford University Press. <https://andrescusi.files.wordpress.com/2020/05/41.-derecho-de-la-propiedad-intelectual-solorio.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2008). Proceso 38-IP-2008 de 10 de abril de 2008

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2019). Proceso 70-IP-2019 de 19 de noviembre de 2019

Tribunal Constitucional. (2005). Expediente N° 6712-2005-HC/TC de 17 de octubre de 2005

Vera, L. A. (2017). *Derecho Marcario*. Corporación de Estudios y Publicaciones. <https://elibro.upc.elogim.com/en/ereader/upc/171993>