

IPKey



AMÉRICA LATINA



TALLER SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

RICARDO GUILLERMO VINATEA MEDINA.

Juez Superior

Sétima Sala Contencioso Administrativa en Tributario y Aduanero
Corte Superior de Justicia de Lima



Caso 1

La sociedad Toledana Textil, S.A. tiene registrada desde 2010 la marca PEPA para productos de las clases 23 a 27 que comprende los siguientes productos:

CLASE 23 Hilos para uso textil.

CLASE 24 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

CLASE 25 Vestidos, calzados, sombrerería.

CLASE 26 Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.

CLASE 27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleoum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles.



TOLEDANA TEXTIL S.A.

Desde
2014

Debido a una reorganización empresarial como consecuencia de dificultades de financiación que la abocaron a una suspensión de pagos, sólo usaba la marca para ropa interior, camisetas y jerseys.

2019

Tuvo conocimiento de que la empresa München All Stars, GmbH estaba comercializando desde 2015 tejanos y alfombras en España con la marca PEPA's registrada en 2012 en la clase 27 y para vestidos en la clase 25.



Principios de 2020



Toledana Textil S.A.

Decide aprovecharse de éxito de los tejanos PEPA's y decide comercializar también tejanos con la marca PEPA que inserta en las etiquetas de los pantalones que fabrica, habiendo vendido 5000 unidades en todo el año 2020.



MÜNCHEN ALL STARS, GMBH



¿Puede ejercitar la acción de cancelación (acción de caducidad) de la marca PEPA de Toledana Textil S.A.?

TOLEDANA TEXTIL, S.A..



¿Puede ejercitar las acciones de violación de marca contra la empresa alemana, así como la acción de nulidad de su marca PEPA's?



CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 6 [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

- 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.
- 2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.
- 3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.



CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 6 quinquies [Marcas : protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (clausula «tal cual es»)]

B. - Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;
2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo (...);
3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10 bis.



CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 6 quinquies [Marcas : protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (clausula «tal cual es»)]

C. 1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.

2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.

E. - Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiere sido registrada.



REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA 14/06/2017

Artículo 58 Causas de caducidad

1. Se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá alegar la caducidad de una marca de la Unión si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconvención, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconvención, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconvención; (...)



REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA 14/06/2017

Artículo 58 Causas de caducidad

1. Se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

(...)

c) si, a consecuencia del uso de la marca que haga su titular o que se haga con su consentimiento para los productos o los servicios para los que esté registrada, la marca puede inducir al público a error especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de esos productos o de esos servicios.

2. Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca de la Unión, se declarará la caducidad de los derechos del titular solo para los productos o los servicios de que se trate.



**REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
SOBRE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA
14/06/2017**

Artículo 60 Causas de nulidad relativa

1. La marca de la Unión se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) cuando exista una marca anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo;



REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA 14/06/2017

Artículo 61 Caducidad por tolerancia

1. El titular de una marca de la Unión que haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en la Unión con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se haya efectuado de mala fe.
2. El titular de una marca nacional anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, o de otro signo anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, que haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en el Estado miembro en que esa marca o signo anterior esté protegido, con conocimiento de dicho uso, ya no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior sobre la base de aquella marca o signo anterior para los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se haya efectuado de mala fe.
3. En los casos contemplados en los apartados 1 o 2, el titular de la marca de la Unión posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca de la Unión posterior.



DECISIÓN 486

RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;



DECISIÓN 486

RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. (...) Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.



DECISIÓN 486

RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

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 licenciatario 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 interpuestos con base en la marca no usada. (...) 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.



DECISIÓN 486

RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.



PROCESO 53-IP-2013

2. El titular de la marca tiene la obligación de usar la marca, y en caso de que se haya solicitado su cancelación, tiene también la obligación de probar que ha hecho uso de ella. La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores 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 infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Cuando no se esté usando una marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la Oficina Nacional Competente, puede ordenar una reducción a la lista de productos o servicios que protege la misma, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida al concepto de aprovechamiento y explotación, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc.



MÜNCHEN ALL STARS, GMBH



¿Puede ejercitar la acción de cancelación (acción de caducidad) de la marca PEPA de Toledana Textil S.A.?

No, porque ordenamientos exigen falta de uso de la marca de cinco años (Unión Europea) o tres años (Comunidad Andina) consecutivos anteriores a la acción de cancelación; sin embargo, el caso señala que se usó todo el 2020. Probablemente, el año 2019 si se habría podido solicitar.

TOLEDANA TEXTIL, S.A..



¿Puede ejercitar las acciones de violación de marca contra la empresa alemana, así como la acción de nulidad de su marca PEPA's?

La marca PEPA's (registrada 2012) si incurriría en violación marcaria al ser similar a la marca anterior PEPA (registrada 2010); sin embargo, podría darse una caducidad por tolerancia, al haber conocido que la marca PEPA's estuvo en el mercado español desde el 2015.