



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

PAUTAS PARA LA CANCELACIÓN DE
REGISTRO DE MARCA POR PÉRDIDA DE
DISTINTIVIDAD EN EL MERCADO
FARMACÉUTICO/COSMÉTICO EN EL PERÚ

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL
GRADO DE MAESTRA EN PROPIEDAD INTELECTUAL
CON MENCIÓN EN DERECHO FARMACÉUTICO

FANCY MERCEDES DE LOS SANTOS LOPEZ

LIMA – PERÚ

2025

ASESOR

MG. DIEGO FRANCOISE ORTEGA SANABRIA

JURADO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

MG. MARITZA REATEGUI VALDIVIEZO

PRESIDENTE

MG. LUIS CARLOS GASPAR ADRIANZEN RODRIGUEZ

VOCAL

DRA. DANITZA ANDREA LOPEZ MARTINEZ

SECRETARIA

DEDICATORIA

A María Auxiliadora, por acompañarme siempre.

A mi esposo, por su motivación y apoyo constante.

A mis padres, por enseñarme la perseverancia.

A mis hermanas, por su paciencia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Trabajo de investigación autofinanciado



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

PAUTAS PARA LA CANCELACIÓN DE
REGISTRO DE MARCA POR PÉRDIDA DE
DISTINTIVIDAD EN EL MERCADO
FARMACÉUTICO/COSMÉTICO EN EL PERÚ

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL
GRADO DE MAESTRA EN PROPIEDAD INTELECTUAL
CON MENCIÓN EN DERECHO FARMACÉUTICO

FANCY MERCEDES DE LOS SANTOS LOPEZ

LIMA - PERÚ



Informe estándar
Informe en inglés no disponi

20% Similitud
estándar

49 Exclusiones →

Fuentes

Mostrar las fuentes asociadas

1 Internet
pdfcoffee.com
4 enlaces de texto 14

2 Internet
zagan.unizar.es
5 enlaces de texto 12

3 Internet
www.sice.oas.org
2 enlaces de texto 11

4 Internet
www.elderecho.com.ar

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN	13
II.	OBJETIVOS	17
2.1.	Objetivo general.....	17
2.2.	Objetivos específicos	17
III.	DESARROLLO DEL ESTUDIO	18
3.1.	La distintividad como requisito para la adquisición y mantenimiento de los derechos sobre una marca	18
3.2.	Pérdida de la distintividad en la casuística internacional y nacional.....	26
3.2.1.	Casuística del Tribunal de Justicia de la Unión Europea	27
3.2.2.	Casuística de España	31
3.2.3.	Casuística del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	34
3.2.4.	Casuística de Colombia	37
3.2.5.	Cuadro comparativo entre España y Colombia	44
3.2.6.	Casuística en el Perú	47
3.3.	Pautas orientadoras para la aplicación eficaz de la cancelación de registro de marca por pérdida de distintividad en el Perú	50
3.2.1.	Pauta 1: Legitimidad para invocar su aplicación.....	52
3.2.2.	Pauta 2: Interpretación restrictiva de la norma	53
3.2.3.	Pauta 3: Fórmula del TJCA para determina la pérdida de distintividad .	54
3.2.4.	Pauta 4: Punto de vista de los sectores interesados	54
3.2.5.	Pauta 5: Condiciones para el cumplimiento del elemento objetivo.....	55
3.2.6.	Pauta 6: La conducta del titular durante la vigencia de su marca	57
3.2.7.	Pauta 7: Medios probatorios idóneos	58
3.2.8.	Pauta 8: Limitación de productos o servicios	59
	CONCLUSIONES	61
	RECOMENDACIONES	63
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	64

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Países con regulación de la cancelación de registro de marca por pérdida de distintividad	26
Tabla 2. Cancelación de registro de marca por pérdida de distintividad	45

RESUMEN

El mundo actual está inmerso en un entorno de marcas, que son signos distintivos utilizados para diferenciar productos o servicios en el mercado (WIPO.int, 2025). Al registrarse, estas marcas corren el riesgo de convertirse en términos comunes o genéricos, haciendo que los consumidores las utilicen para solicitar un producto o un servicio en el entendido de que se tratan del nombre genérico de los mismos, un fenómeno conocido en el Derecho de Propiedad Industrial como pérdida de distintividad o vulgarización de la marca.

La pérdida de distintividad conlleva diversas consecuencias negativas. Por un lado, limita las opciones de los consumidores al momento de elegir un producto o servicio; por otro, reduce las ventas de los competidores, que se ven obligados a aumentar su inversión en publicidad para destacar sus ofertas, mientras no pueden utilizar términos que han adquirido un uso generalizado (Shipley, 1978, p. 20). En relación con la normativa aplicable a los países del Pacto Andino, la Decisión 486, establecida en el año 2000, permite la cancelación del registro de una marca debido a la pérdida de distintividad. Sin embargo, a pesar de haber transcurrido más de dos décadas, la aplicación de esta normativa en Perú ha sido limitada en comparación con otros países de la región. Este trabajo de investigación se propone analizar e interpretar la regulación de esta figura jurídica en diferentes territorios y examinar los criterios utilizados por las autoridades competentes, con el fin de establecer los aspectos que deben considerarse para la aplicación de la cancelación de registro por pérdida de distintividad en el mercado farmacéutico/cosmético en el Perú.

Palabras clave: Distintividad, vulgarización, pérdida de distintividad, signo común o genérico, cancelación de registro.

ABSTRACT

The current world is immersed in a branding environment, where brands are distinctive signs used to differentiate products or services in the market (WIPO.int, 2025). Upon registration, trademarks run the risk of becoming common or generic terms, leading consumers to use them as generic product names, a phenomenon known in industrial property law as loss of distinctiveness or brand vulgarization.

The loss of distinctiveness has various negative consequences. On one hand, it limits consumers' choices when selecting a product or service; on the other hand, it reduces competitors' sales, forcing them to increase their advertising investment to highlight their offerings while they cannot use terms that have acquired widespread use (Shipley, 1978, p.20). Regarding the regulations applicable to Andean Pact countries, Decision 486, established in 2000, allows for the cancellation of a trademark due to loss of distinctiveness. However, despite the fact that more than two decades has passed, the application of this regulation in Peru has been limited compared to other countries in the region. This research work aims to analyze and interpret the regulation of this legal figure in different territories and examine the criteria used by the competent authorities, so general guidelines can be established to be considered for the cancellation of a trademark due to its loss of distinctiveness within the pharmaceutical / cosmetic market in Peru.

Keywords: *Distinctiveness, vulgarization, loss of distinctiveness, common or generic sign, cancellation of registration*

ACRÓNIMOS

DA 486: Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina

EUIPO: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

SIC: Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia

TJCA: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

I. INTRODUCCIÓN

Las marcas son importantes para las empresas y los consumidores por varias razones, pero primordialmente para identificar los productos o servicios de un competidor respecto a otro, por lo que son herramientas que ayudan a los consumidores a tomar decisiones de compra o contratación (WIPO.int, 2025). Ello explica que la distintividad sea una condición fundamental para la adquisición y mantenimiento de los derechos sobre una marca, según la normativa internacional y nacional, “la distintividad constituye una característica, función y requisito de registro de las marcas” (Schmitz, 2012).

Un signo debe contar con distintividad para acceder a registro (Comisión de la Comunidad Andina, 2000). Con el registro, el titular de la marca tendrá un derecho exclusivo a utilizar signo para productos y/o servicios determinados (WIPO.int, 2025), motivo por el cual la autoridad competente ha de ser muy cuidadosa con respecto a los signos que acceden o no al registro, atendiendo a las prohibiciones que establece cada ordenamiento jurídico. Dentro de estas prohibiciones, la DA 486 hace referencia a signos que “consistan en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate” (Comisión de la Comunidad Andina, 2000), por lo cual denominaciones comunes internacionales (DCI) de los productos farmacéuticos no podrán acceder a registro como marca, como tampoco las denominaciones genéricas de los cosméticos (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

Sin embargo, puede suceder que una marca debidamente registrada, es decir una marca que en su momento superó el análisis de todas las prohibiciones, pierda su distintividad o se encuentre en riesgo de perderla. El fenómeno al que se hace

referencia es conocido en la doctrina y en las legislaciones con diferentes términos: vulgarización en el caso de España (Fernández-Novoa, 2004) y generización en Guatemala; generalización en Nicaragua y Costa Rica; y pérdida de distintividad en Perú. En estos casos, el público consumidor denomina a los productos o servicios con la marca, creyendo erróneamente que se trata del nombre de los productos o servicios. Ello, sin duda, genera confusión en el consumidor, quien ve limitado su capacidad de elección. Asimismo, el titular de la marca tiene un derecho exclusivo sobre un signo genérico, creando una barrera de acceso a otros competidores, dado que estos no podrán utilizar un término genérico (INDECOPI, 2019a).

Este fenómeno a la que nos referimos es real y muchas veces inconsciente (López-Cancio, 2022); cuántas veces no hemos escuchado el término BOTOX para hacer referencia al nombre de un producto para tratar arrugas o solicitamos CUTEX para designar el quita esmalte. Las personas solicitan CURITAS en lugar de pedir un apósito adhesivo.

Frente a esta situación la DA 486, dispone la cancelación del registro de una marca de registro de marca por pérdida de distintividad, a fin de eliminar del registro de propiedad industrial los signos que no cumplen con la función de distinguir productos o servicios en el mercado (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

Sin embargo, a más de dos décadas de la entrada en vigor de la normatividad andina, la casi inexistente aplicación de las normas que regulan la citada figura jurídica en el Perú ha motivado que surjan cuestiones que requieren ser revisadas y analizadas, específicamente en lo que se refiere a la interpretación de las normas que la regulan y los criterios para su aplicación. Así, cabe preguntarnos cuáles

serían los criterios para aplicar la figura de cancelación de registro de marca por pérdida de distintividad en el Perú.

Dentro de este contexto, el objetivo del presente trabajo de investigación es establecer los aspectos que deben considerarse para la aplicación de la cancelación de registro por pérdida de distintividad en el Perú, a partir de la casuística de países en donde sí se ha aplicado la pérdida de la distintividad. Ello podrá servir de insumo no solo para las personas interesadas en invocar esta figura jurídica en los procedimientos administrativos seguidos ante el Indecopi, sino como insumo en el quehacer de la autoridad nacional competente.

El presente trabajo se basa en la búsqueda, revisión y análisis de documentos e información pertinente al problema de investigación. Se trata de una investigación documental realizada en base al análisis y síntesis de pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinarios.

Para cumplir con los objetivos propuestos se aplicaron estrategias de búsqueda múltiples, incluyendo búsquedas en bases de datos electrónicas, en páginas web de las autoridades competentes nacionales, en documentos de literatura gris (tesis) y en libros, además de proceder a la revisión de referencias bibliográficas de documentos identificados.

En la primera parte del trabajo se abordará la distintividad como requisito para la adquisición y mantenimiento de los derechos sobre una marca, destacando la distintividad como función principal, con la finalidad de entender de una manera más precisa cuándo se produce y qué significa la cancelación de registro por pérdida de distintividad.

A partir de este primer tema, se empezará a hacer la descripción de casos de España y Colombia, así como de los pronunciamientos del TJUE y TJCAN, haciendo énfasis en los distintos criterios y requisitos para la aplicación de la cancelación de registro de marca por pérdida de distintividad, a fin de concluir con la identificación de las pautas orientativas para los administrados y la autoridad competente en el Perú.

II. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Establecer los aspectos que deben considerarse para la aplicación de la cancelación de registro por pérdida de distintividad en el mercado farmacéutico/cosmético en el Perú.

2.2. Objetivos específicos

Definir la distintividad como requisito para la adquisición y mantenimiento de los derechos sobre una marca.

Identificar los aspectos más importantes para determinar la pérdida de distintividad de una marca en la casuística internacional.

Desarrollar las pautas orientadoras (lineamientos) para la aplicación de la cancelación de registro de marca por pérdida de distintividad en el Perú.

III. DESARROLLO DEL ESTUDIO

3.1. La distintividad como requisito para la adquisición y mantenimiento de los derechos sobre una marca

La presente investigación tiene a las marcas como eje central, por lo que es oportuno citar como punto de partida la definición que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual hace de las marcas, refiriéndose a ellas como “signos que van a ayudarnos a distinguir los distintos productos o servicios y diferenciarlos entre sí” (WIPO.int, 2025).

Es por este motivo que la doctrina considera a la distintividad como la función principal de las marcas. La función distintiva es la más importante y que está tutelada por el sistema jurídico, generando que el resto de las funciones sean secundarias y dependientes y que solo se desarrollen si es que primigeniamente permite identificar los productos en el mercado (Chijane, 2007, p.2). Al respecto, otro autor añade que la marca debe ser un signo para diferenciar productos y servicios, identificando e individualizando, y que sin estos preceptos no se le podrá registrar; asimismo destaca además que es esta función la que permitirá crear el *goodwill* en los productos y servicios, atrayendo la demanda y generando valor económico (Lizarazu, 2014, p.41). Por su parte, Otamendi resalta la función distintiva como aquella que permitirá al cliente identificar lo que desea adquirir o volver a adquirir el mismo producto o servicio que antes adquirió. Asimismo, como función secundaria considera la de garantizar una calidad uniforme al consumidor, dado que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio busca lo mismo que antes conoció. Además, indica que la marca es el único nexo entre el consumidor del producto y el servicio y su titular, por lo que la marca

cumple una función publicitaria. La marca es una herramienta para publicitar los productos o servicios en el mercado (Otamendi, 2022, p. 3, 4).

El TJCA establece que la marca cumple diversas funciones en el mercado: diferenciar los productos o servicios que se ofertan, indicar la procedencia u origen empresarial del producto o servicio que distingue, informar sobre la calidad del producto o servicio que identifica, concentrar el prestigio o *goodwill* del titular de la marca y servir de medio para publicitar los productos o servicios que distingue (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2023).

Destaca la función distintiva, y precisa que la marca cumple, además, un papel informativo respecto a la procedencia u origen empresarial del producto o servicio (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2023).

De lo anterior, se puede concluir que la marca tiene distintas funciones, siendo la principal la de ser la herramienta que permite distinguir los productos o servicios de un mismo género. Adicionalmente, también indica un origen empresarial determinado, avala o certifica la existencia de una calidad uniforme en los productos o servicios que identifica (función de garantía) y cumple también una función publicitaria.

Ahora bien, llegado a este punto cabe resaltar que las legislaciones han establecido la distintividad no sólo como condición para que los signos accedan a registro como marca y sean merecedores de todos los derechos que éste otorga¹ (Comisión de la Comunidad Andina, 2000), sino que además se requiere que la función distintiva perdure durante su vigencia una vez que haya sido inscrita (Casulá, 2017, p.14; Parra, 2001, p.39).

¹ Como prohibir el uso no autorizado por parte de terceros.

Por esta razón existen mecanismos para evitar el registro o permanencia de signos que no cumplen con la función distintiva, esto es, las llamadas prohibiciones absolutas de registro, la nulidad y cancelación de registro. Las primeras disponen que no son susceptible de acceder a registro, por regla general, los signos exclusivamente descriptivos, genéricos y comunes o usuales (artículo 135 incisos d), e) y f) de la DA 486²) (Comisión de la Comunidad Andina, 2000). Con respecto a la nulidad de registro, las normas existentes contemplan la posibilidad de anular un registro de marca en los casos en que su registro se haya concedido incurriendo en algunas de las prohibiciones absolutas (artículo 172 de la DA 486³) (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

El TJCA “refiere que los signos descriptivos son aquellos que dan información exclusiva de las cualidades de los productos, sea respecto a la calidad, cantidad o sus ingredientes, entre otros” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2023). Las denominaciones descriptivas parten de la respuesta a la

² A modo de ejemplo:

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que (...): e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país (...) (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

³ A modo de ejemplo:

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. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. Artículo 173.- Serán de aplicación al presente Capítulo las disposiciones del artículo 78 (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

interrogante ¿cómo es? al referirse al producto o servicio, dando a conocer sus características, cualidades o propiedades.

En relación con los signos genéricos, el TJCA precisa que la denominación genérica está referida al género del objeto que identifica y la denominación técnica se refiere a la expresión que se usa de forma exclusiva en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2023). Resalta además que nadie puede gozar de derechos exclusivos sobre el uso de esa palabra, ya que tendría una injusta posición de ventaja respecto a su competencia (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2023). El aspecto genérico de un signo deberá estar en relación directa con los productos o servicios de que trate y se identificará cuando en la respuesta a la interrogante ¿qué es? se utilice la denominación genérica (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2023). Bajo el enfoque de las marcas, se considerará que un término es genérico cuando se requiera usarlo para referirse al producto o servicio que se busca proteger o por sí mismo sirva para identificarlo (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2023).

Respecto a los signos comunes o usuales, el TJCA indica que son aquellos que contienen de manera exclusiva uno o más vocablos o indicaciones que se usan en el lenguaje corriente o uso comercial de un país para identificar los productos o servicios de que se trate. Señala además que no se aceptan como marcas registrables los que se convirtieron en una designación común o usual en el lenguaje corriente o en las costumbres regionales (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2023).

En Colombia, por ejemplo, mediante Resolución No. 23144 de fecha 12 de diciembre de 1995 y Resolución No. 05686 del 2002 (recaída en el expediente No.

92369621) se rechazó el registro de la marca LA POLA para distinguir cerveza, de clase 32 de la Clasificación Internacional (Delegatura para la Propiedad Industrial, 2002; Dirección de Signos Distintivos, 1995). Lo interesante de este caso es que la misma marca estuvo registrada en la década de los 80 aunque caducó al no haber sido renovada. Sin embargo, en el nuevo intento de registro se consideró que la expresión LA POLA se había generalizado para identificar a la cerveza, convirtiéndose en una denominación genérica que no podía ser objeto de dominio privado (Delegatura para la Propiedad Industrial, 2002; Dirección de Signos Distintivos, 1995).

Tal como se ha señalado en párrafos precedentes, la distintividad no solo es una condición para que un signo pueda acceder a registro, sino también una condición de permanencia. De lo contrario, la marca no cumpliría con su función principal (Casulá, 2017, p.14) (Parra, 2001, p.39). Así, si una marca debidamente registrada (con distintividad en su origen) se vulgariza, es decir, pierde este requisito (circunstancia sobrevenida) y se convierte en un signo genérico o común, y en algunas legislaciones descriptivo, será susceptible de ser cancelada, tal como sucedió en los Estados Unidos con la marca ASPIRIN (comprimido de ácido acetilsalicílico) (Bercovitz, 2014).

La vulgarización se produce cuando los consumidores asocian a una marca con un conjunto de productos o servicios y la utilizan como designación genérica para dichos productos o servicios (Artajo, 2018). Se califica a la vulgarización como un fenómeno y señala que es resultado de realizar algo de manera cotidiana pero inconsciente (López-Cancio, 2022). Esto se puede comprobar en ejemplos

tales como llamar *tupper* a cualquier envase de plástico o *rimmel* a la máscara para pestañas (López-Cancio, 2022).

Respecto al caso de la marca “Aspirina”, el cual surgió para identificar un producto patentado, conocido como ácido acetilsalicílico. Al vencer el plazo de protección de la patente, el producto inventado (no la marca) entró al dominio público y terceras empresas empezaron a comercializarlo identificándolo con el término Aspirina (la marca) en lugar de ácido acetilsalicílico (Ávila, 2018). Esta investigadora, cita también el caso de la marca *Brassier*. Esta marca se creó para hacer referencia a un producto nuevo, pero al vencer la protección de la patente, la palabra *Brassier* era el único nombre que el consumidor conocía para hacer referencia al producto y poder comprarlo (Ávila, 2018). Esto significó que, a pesar de que la patente caducó, la protección de la marca generó una barrera para otras empresas que quisieran entrar al mercado. Esta barrera consistía en el hecho de que la marca fuese percibida como el nombre del producto, pero el monopolio de su uso pertenecía únicamente a su titular. Los competidores necesitaban comunicar a los consumidores que producían y comercializaban brassieres, pero sin tener el derecho a usar esa palabra (Ávila, 2018).

La pérdida de la distintividad de una marca tiene diversas causas, las más comunes son (i) el exceso de popularidad, (ii) el constituirse como el primer producto o servicio en el mercado, (iii) el mal uso en la publicidad que no deja clara la diferencia entre la marca y el producto o servicio, entre otras más (Bercovitz, 2014; Diaz, 2015).

Sin perjuicio de las posibles causas por las cuales una marca puede ser inicialmente distintiva y posteriormente perder esa calidad, es fundamental tener en

cuenta que esta circunstancia acarrea consecuencias negativas. Esto afecta a los consumidores al limitar su posibilidad de elección cuando desean adquirir un producto o servicio, pero también perjudica a las empresas que reducirán sus ventas cuando los consumidores se dirijan a la marca que se convirtió en el nombre común o genérico, forzándolas a invertir más en publicidad para atraer a los potenciales consumidores, con la limitación de usar palabras necesarias para competir (Shipley, 1978, p.20)

En el plano económico, la pérdida de distintividad tiene como resultado la pérdida de valor comercial de una marca, generando confusión en vez de diferenciación (Schmitz, 2012). El término genérico protegido por medio de un registro crea un monopolio en relación con un mercado específico, que como consecuencia hace que el mercado falle (Ávila, 2018).

Frente a este fenómeno real, los países contemplan en su normativa local o regional la posibilidad de eliminar del registro a las marcas que por cualesquiera de los motivos indicados pierde la capacidad distintiva. La figura legal aplicable en estos casos se denomina cancelación de registro (término utilizado en la Comunidad Andina), también conocido como caducidad de la marca, en la Unión Europea (Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 2015). Esta posibilidad resulta ser congruente con la función principal de la marca a la que se ha hecho referencia en extenso.

A través de la cancelación del registro de marca se pone a disposición un mecanismo que permite (i) a los competidores, utilizar libremente y sin restricciones signos que deben estar en el dominio público y (ii) a los consumidores, no verse inducidos a error (se tutela el interés general) (Velasco, 2011, p.8). De esta

manera se evita que exista una injustificada restricción al comercio y a la libre competencia (Velasco, 2011, p.9)

En el derecho comparado existen dos sistemas de caducidad de marca como consecuencia de su vulgarización: el sistema objetivo y el sistema subjetivo o mixto (Artajo, 2018; Baz & Sampedro, 2019; Fernández-Novoa, 2004). En el sistema objetivo (vulgarización per se) los consumidores emplean la marca como denominación genérica y no como marca. La vulgarización solo está en función a los consumidores, a sus hábitos y conductas. Los hábitos semánticos de los consumidores no pueden ser controlados totalmente por el titular de la marca y es el criterio que prevalece en el sistema norteamericano (Artajo, 2018; Baz & Sampedro, 2019; Fernández-Novoa, 2004).

Por su parte, en el sistema subjetivo o mixto, la cancelación o caducidad de registro por vulgarización necesita dos factores: que la marca se convierta en la designación usual de un género de productos o servicios y, además, que la conversión se deba a la forma en que se ha manejado el titular de la marca (con su actividad o inactividad). Dado que convergen dos elementos (objetivo y subjetivo) también ha sido calificado por la doctrina como sistema mixto. Este sistema es el que ha predominado en la mayoría de las legislaciones a nivel internacional, incluida la de la Unión Europea y la de la Comunidad Andina (Artajo, 2018; Baz & Sampedro, 2019; Fernández-Novoa, 2004).

La existencia de estos dos sistemas explica el por qué el registro de la marca ASPIRIN (o ASPIRINA) fue cancelado en Estados Unidos, pero no en Europa (Bercovitz, 2014).

3.2. Pérdida de la distintividad en la casuística internacional y nacional

A continuación, se lista los países de América del Norte, Centroamérica y América del Sur indicando cuáles de ellos regulan la cancelación de registro de marca por pérdida de distintividad (vulgarización, genericidad o generalización) y cuáles no:

Tabla 1.

Países con regulación de la cancelación de registro de marca por pérdida de distintividad

País	Regulada
Argentina	No
Bolivia	Sí
Canadá	No
Chile	Sí
Colombia	Sí
Costa rica	Sí
Cuba	No
Ecuador	Sí
El Salvador	Sí
Estados Unidos	Sí
Guatemala	Si
Honduras	No
México	Sí
Nicaragua	Sí
Panamá	No
República Dominicana	No
Uruguay	No

Fuente: Elaboración propia basado en la revisión de las leyes de marcas de los citados países.

Si bien se advierte que son varios los países con disposiciones legales referentes a la cancelación de la marca por pérdida de distintividad, para el presente trabajo se ha seleccionado casuística de países como España y Colombia, al compartir el mismo sistema subjetivo o mixto. Adicionalmente, se han analizado y

seleccionado casos en los que el TJUE y el TJCAN emiten pronunciamientos al respecto.

3.2.1. Casuística del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Legislación aplicable:

Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas⁴ (Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 2015) detalla:

Artículo 20. Marca convertida en genérica o indicación engañosa como causas de caducidad. Podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro: se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada; (...). Artículo 21. Caducidad relativa solo a una parte de los productos o servicios cuando la causa de caducidad de una marca solo exista para una parte de los productos o servicios para los que la marca haya sido registrada, la caducidad solo se extenderá a los productos o servicios de que se trate (Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 2015).

⁴ En vigencia a partir del 15 de enero de 2019. Artículo 55 derogó la Directiva 2008/95CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, la cual disponía en el artículo 12.2.a) sobre causas de caducidad: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro: a) se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada”.

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre marca de la Unión Europea⁵ (Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 2017) detalla:

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: (...). b) si, por la actividad o la inactividad de su titular, la marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada; (...). 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 (Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 2017).

Sentencia del TJUE (Sala Sexta), de 29 de abril de 2004. Número de caso: C-371/02 (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 2004)

Cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 12 apartado 1, letra a), de la Directiva 89/CEE del Consejo, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Caducidad por pérdida de distintividad de la marca BOSTONGURKA para distinguir conservas de pepinillos en vinagre picados (de Suecia) (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 2004).

⁵ Sustituye al Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009.

Este caso resulta de particular interés en tanto el TJUE comparte pautas en los cuanto a la importancia de analizar la pérdida de distintividad en atención al sector interesado de los productos a los cuales se refería la marca registrada, en caso de un producto que pasa por distintas fases de comercialización antes de llegar a los consumidores. Como parte de su análisis y evaluación, el TJUE consideró que los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para apreciar si una marca se ha convertido en la designación usual en el comercio del producto en cuestión son los consumidores o usuarios finales y, en función de las características del mercado del producto de que se trate, los profesionales que intervienen en la comercialización de dicho producto (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 2004).

Sentencia del TJUE (Sala Tercera), del 6 de marzo de 2014. Número de caso: C-409-12 (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 2014)

Cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 12 apartado 1, letra a), de la Directiva 89/CEE del Consejo, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Caducidad por pérdida de distintividad de la marca KORNSPITZ para distinguir harinas y preparaciones a base de cereales; productos de panadería; agentes destinados a mejorar los procesos de panificación; productos de pastelería, incluidos los prehornados, productos de bollería sin hornear de la clase 30 de la Clasificación Internacional (de Austria). Percepción del signo denominativo por los vendedores, por una parte, y por los usuarios finales, por otra. Pérdida de carácter distintivo exclusivamente desde el punto de vista de los usuarios finales (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 2014).

Al igual que en la sentencia anterior, el TJUE reconoce que la percepción de los consumidores o los usuarios finales desempeñará un papel decisivo para la determinar la vulgarización. Por sí mismo, el mero hecho de que los vendedores sean conscientes de que existe dicha marca y del origen indicado por ésta no evita que se pueda producir esa caducidad.

También, resulta de interés el citado pronunciamiento del TJUE porque precisa el concepto de inactividad respecto al titular de la marca cuya cancelación se solicitó.

Así, este concepto comprende aquellas situaciones en las que el titular no se muestre lo suficientemente diligente para proteger el carácter distintivo de su marca. Por ello, cuando los vendedores del producto elaborado a partir de la materia prima que suministra el titular de la marca no informan con carácter habitual a sus clientes de que el signo utilizado para designar el producto está registrado como marca, contribuyen de ese modo a la transformación de aquella en la designación usual. El titular, al no adoptar iniciativa alguna capaz de inducir a esos vendedores a utilizar con más frecuencia la marca, puede calificarse de inactividad (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 2014 p.7).

Adicionalmente, en esta sentencia se establece que:

Carece de relevancia el que puedan existir o no designaciones alternativas para el producto o servicio en cuestión, porque ello no cambia el hecho de que la marca ha perdido su carácter distintivo al haberse transformado en designación usual en el mercado (requisito que exige la legislación andina y que veremos más adelante) (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 2014, p.8).

3.2.2. Casuística de España

Legislación aplicable:

Ley N°17/2001. Ley de marcas. Boletín Oficial del Estado (8 de diciembre de 2001) (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, 2001)

Real Decreto-ley 23/2018. Ley de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. Boletín Oficial del Estado (27 de diciembre de 2018) (Jefatura del Estado, 2018) donde se detalla:

Artículo 54. Caducidad. Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: b) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada. 2. Si la causa de caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración solo se extenderá a los productos o servicios afectados. Autoridad Competente: A partir del 27 de diciembre de 2018, la autoridad competente para resolver las acciones de caducidad de las marcas es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y las autoridades judiciales (antes únicamente tenían competencia los jueces) (Jefatura del Estado, 2018).

Demandante: LORÉAL SOCIÉTÉ ANONYME (LORÉAL).

Demandado: AC MARC PERSONAL CARE, S.L. (antes, LABORATORIOS GENESSE S.L.).

Resolución No. 3168/2017 del 11 de julio de 2017, Juzgado de lo Mercantil N° 8 de Barcelona.

Resolución No. 6128/2018 del 06 de junio de 2018, Audiencia Provincial de Barcelona.

Decisión: Caducidad de la marca No.390096, *AFTERSUN*, por haberse convertido en el comercio en la designación usual para referirse a los productos cosméticos utilizados después de estar bajo el sol.

LORÉAL interpuso demanda solicitando la declaración de caducidad de la marca española No.3960096 *AFTERSUN* para productos cosméticos para después del sol, al haberse convertido dicho signo en la designación usual de ese tipo de productos (vulgarización) (Audiencia Provincial de Barcelona, 2018a).

Mediante Resolución No. 3168 del 11 de julio de 2017, el Juzgado Mercantil No. 8, de Barcelona, declaró que el término *AFTERSUN* se ha convertido en la designación usual para productos para después de tomar sol, careciendo de carácter distintivo. Consideró que el titular de dicha marca tuvo, por una parte, una conducta pasiva en la defensa de esta, lo que habría ocasionado su vulgarización, así como, por otra parte, una conducta activa al utilizar el signo en términos descriptivos junto a la marca ECRAM. Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación (Audiencia Provincial de Barcelona, 2018a).

Mediante Resolución No. 6128/2018 del 06 de junio de 2018, la Audiencia Provincial de Barcelona desestimó el recurso de apelación formulado por ACE MARCA PERSONAL CARE S.L. y confirmó la sentencia recurrida (Audiencia Provincial de Barcelona, 2018b).

La selección de esta sentencia tiene particular interés, en tanto la autoridad competente basó su decisión no solo en el elemento objetivo, sino que consideró que las acciones y conductas del titular, lejos de cautelar su marca, ayudaron a que perdiera distintividad. En este caso, la demandada utilizaba *AFTERSUN* Junto con otra marca (ECRAN). Así, en los envases y en la actividad publicitaria de productos para la protección durante la exposición solar utilizaba el signo *ECRAN SUN*, mientras que, en los productos para el tratamiento posterior a la exposición solar utilizaba el signo *ECRAN AFTERSUN* (Audiencia Provincial de Barcelona, 2018a).

Del mismo modo, la autoridad valoró un estudio de mercado como un medio probatorio relevante para dilucidar si el término *AFTERSUN* era reconocido por el consumidor como un producto concreto o si se vincula con un origen empresarial determinado (el estudio formulaba a los encuestados la siguiente pregunta: ¿Qué es para usted *aftersun*? Y para el 82% era una crema para después del sol y sólo un 10% identificó el signo con una marca) (Audiencia Provincial de Barcelona, 2018a).

Asimismo, la autoridad fundamentó su decisión en lo siguiente:

El uso de signos similares puede convertir a una marca registrada en la denominación usual a través de la cual los consumidores del producto o servicio la reconocen y lo solicitan. El uso generalizado de las expresiones *aftersun* y/o *after sun* ha sido determinante para la vulgarización (Audiencia Provincial de Barcelona, 2018a).

Siguiendo la interpretación que hizo el TJUE (y que se ha comentado líneas arriba), la Audiencia Provincial de Barcelona consideró que aun cuando la perspectiva a la hora de valorar la caducidad de un signo por vulgarización sea la

de los consumidores o la de los usuarios finales, en ningún caso es irrelevante la perspectiva de los intermediarios y la de los competidores, dado que de las actuaciones de estos agentes económicos es posible deducir cómo es percibido el signo en el mercado (Audiencia Provincial de Barcelona, 2018a).

Para finalizar con el caso español, cabe tomar nota del fundamento que se expone en la citada sentencia, relacionada con la conducta del titular de la marca. La Audiencia Provincial de Barcelona consideró que no es necesario que la vulgarización de la marca se haya producido de manera exclusiva como consecuencia de la actividad del titular, basta con que éste haya contribuido de manera relevante a la vulgarización o a consolidar sus efectos (citó la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2008 - ECLI ES:TS:2008:7352⁶). Así, dispuso que la demandada había consentido el uso del signo por los competidores, sin haber llevado a cabo una defensa de su marca (Audiencia Provincial de Barcelona, 2018a).

3.2.3. Casuística del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Legislación aplicable: DA 486 detalla:

Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se

⁶ (...) La finalidad de la marca, como signo encaminado a poner en conocimiento de los consumidores el origen empresarial del producto o servicio, garantizando su calidad, fomentando la buena reputación comercial, y ampliando su publicidad, se pierde con la vulgarización del signo que la compone, razón por la cual la exigencia de una intervención causal por parte del titular de la marca -introducida por la ley mediante una proposición de carácter instrumental ('por') -debe interpretarse como referida a una actividad consistente en favorecer la pérdida de su carácter distintivo para aprovecharse de la titularidad -por medio del efecto publicitario y excluyente de la marca concedida inicialmente con la finalidad de identificar un origen empresarial- de la denominación usual de un producto o servicio valioso en el mercado (Audiencia Provincial de Barcelona, 2018a).

convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca: a) la necesidad que tuvieron los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.

Proceso No. 127-IP-2015 Publicada en la Gaceta Oficial el 19 de febrero de 2016
Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 169 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina. Cancelación por vulgarización de la marca

mixta PILLOW TOP para distinguir productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional (colchones) (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2016).

En este caso el TJCA interpreta la norma de forma extensiva, al considerar que puede proceder una acción de cancelación si la marca registrada pierde distintividad al convertirse en un signo descriptivo, aun cuando la norma solo se hace referencia a signos genéricos o comunes. El TJCA sustenta su posición en la salvaguarda del interés comunitario y en apego a las normas que rigen el derecho comunitario (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2016).

Otra razón que invita citar este caso es que el TJCA dispuso que los presupuestos contenidos en los literales a), b) y c) del mencionado artículo 169 son concurrentes y su cumplimiento puede ser demostrado a través de cualquier medio probatorio permitido por la legislación: encuestas, estadísticas, análisis de mercado, entre otros. Respecto al literal a): se entiende que cuando no haya otra manera clara de designar, describir o de referirse al producto o servicio, se cumple este supuesto. Respecto al literal b): se debe establecer cómo el público consumidor y los canales comerciales utilizan el signo registrado. Respecto al literal c): se entiende que este presupuesto se realiza cuando la generalidad del público consumidor no es consciente de que el signo registrado es una marca (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2016).

3.2.4. Casuística de Colombia

Autoridad Competente: La SIC, a través de la Dirección de Signos Distintivos (primera instancia) y la Delegatura para la Propiedad Industrial (segunda instancia).

Expediente No. 92 271032

Resolución No. 36706 del 22 de julio de 2015, Dirección de Signos Distintivos

Resolución No.10190 del 02 de marzo de 2016, Delegatura para la Propiedad Industrial

Accionante: Martha Cecilia Méndez Salazar

Emplazada: Ferris Enterprise Corp.

Decisión: Cancelación parcial por vulgarización contra el certificado de registro No. 134827 correspondiente a la marca NACHOS (denominativa), clase 30. (Dirección de Signos Distintivos, 2015a).

Además de tratarse de un caso que involucra a un país de la Comunidad Andina, es conveniente traer a colación la sentencia de la autoridad colombiana toda vez que estima la acción de cancelación, pero parcialmente. Es decir, que la decisión de cancelar el registro afectó solo a algunos de los productos para los cuales se registró (Dirección de Signos Distintivos, 2015a).

Efectivamente, la accionante solicitó la cancelación por vulgarización contra el certificado de registro No. 134827, correspondiente a la marca denominativa NACHOS para café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y

confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo de la clase 30 de la Clasificación Internacional (Dirección de Signos Distintivos, 2015a).

Mediante Resolución No. 36706 del 22 de julio de 2015, la Dirección de Signos Distintivos desestimó la cancelación total del registro y declaró la cancelación parcial con respecto a algunos de los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional: “nachos, chips de tortilla de maíz” (Dirección de Signos Distintivos, 2015a).

Se consideró que la expresión NACHOS se había vulgarizado para determinados productos, pues se lograron cumplir los requisitos establecidos en la normatividad andina (Dirección de Signos Distintivos, 2015a).

La accionante presentó apelación contra la citada decisión y mediante Resolución No. 10190 del 02 de marzo de 2016, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó el artículo segundo y tercero de la Resolución No. 36706 del 22 de julio de 2015, y decidió cancelar parcialmente por vulgarización el registro de la marca NACHOS (denominativa) en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “nachos, chips de tortillas de maíz y salsas cuya finalidad inequívoca sea el uso con los nachos” (Delegatura para la Propiedad Industrial Colombiana, 2016a).

Las razones por las cuales se estimó la cancelación fueron:

De acuerdo con las pruebas aportadas por la accionante se verificó que la palabra NACHOS corresponde a una expresión necesaria en el ámbito comercial para designar un producto en específico, puesto que dicha expresión hace alusión a una tortilla de maíz en forma de triángulo que es usualmente acompañada de

diversos aderezos y salsas. Así, de los resultados que arroja la búsqueda de la palabra NACHOS (en uno de los buscadores más populares de internet como es Google), se apreció el uso generalizado por el público y por los medios comerciales, de la expresión NACHOS asociada a un tipo de alimento. Asimismo, de los resultados de la búsqueda por imágenes de la expresión NACHOS, el buscador arrojó como resultado innumerables fotografías de tortillas de maíz de forma triangular. Al observar las fotografías, se evidenció que existen en el mercado diferentes marcas que identifican el producto NACHOS y que dicho producto también hace parte de diversos menús en restaurantes, lugares de comidas rápidas, bares entre otros (Delegatura para la Propiedad Industrial Colombiana, 2016a).

Del estudio de mercado (cuyo universo comprendió población entre 15 a 40 años, con una muestra de 350 personas de manera aleatoria) se concluyó que la palabra NACHOS hace referencia a alimentos y que se consume con otros acompañantes entre los cuales se encuentran los guacamoles y las salsas. Al respecto, las preguntas del estudio y respuestas fueron: ¿Qué se viene a la mente cuando se le menciona la palabra NACHOS? El 96% de las respuestas hicieron referencia a una tortilla o a un “dorito” haciendo mención que se trataba de una comida de origen mexicano. ¿Con qué se identifica la palabra NACHOS con un alimento o con una marca? El 100% de las respuestas asociaron la palabra NACHOS con alimentos, respondiendo algunos “comida mexicana”. ¿Por qué piensa que la palabra NACHOS le ha generado la percepción que de ella se tiene? El 78% de las respuestas atribuyeron la percepción a la tradición y a la publicidad; el 18% a la publicidad sin mencionar la tradición (Delegatura para la Propiedad Industrial, 2016b).

Si bien con las oposiciones presentadas contra solicitudes de registro de marcas que contengan la expresión NACHOS se buscaba evitar la concesión de una marca, se debe además acreditar que el titular del registro efectuó actos tendientes a evitar el uso ilegítimo de la misma, es decir, la interposición de acciones judiciales en busca del cese de los actos de infracción y/o indemnización de daños y perjuicios de ser el caso, lo cual no se ha acreditado en el caso (Delegatura para la Propiedad Industrial, 2016a).

Cabe precisar que la autoridad de segunda instancia amplió los efectos de la cancelación a productos como las salsas al considerar que éstos son productos que indefectiblemente serán utilizados para la preparación de los NACHOS, razón por la cual dicha palabra resultaría indicativa del destino de los productos salsas (Delegatura para la Propiedad Industrial, 2016a).

Como se advierte, es interesante el análisis que hace la autoridad colombiana y por ello merecía traer a colación esta decisión, en tanto se pronuncia por los elementos objetivo y subjetivo contemplados en el artículo 169 de la DA 486, además que la SIC interpreta extensivamente el citado artículo para aplicar la figura de la cancelación de la marca cuando ésta deviene en un signo descriptivo.

Expediente No. 92 288862

Resolución No. 37677 del 27 de julio de 2015, Dirección de Signos Distintivos

Resolución No.10193 del 02 de marzo de 2016, Delegatura para la Propiedad Industrial

Accionante: Martha Cecilia Méndez Salazar

Emplazado: Ferris Enterprise Corp.

Decisión: Negó la cancelación por vulgarización contra el certificado de registro No.136573 correspondiente a la marca NACHOS (mixta), clase 29 (Dirección de Signos Distintivos, 2015b)

La accionante solicitó la cancelación por vulgarización contra el certificado de registro No. 136573, correspondiente a la marca mixta NACHOS para distinguir carne, pescado, aves y caza; extracto de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles de la clase 29 de la Clasificación Internacional (Dirección de Signos Distintivos, 2015b).

Mediante Resolución No. 37677 del 27 de julio de 2015, la Dirección de Signos Distintivos desestimó la cancelación total por vulgarización del registro de marca. Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación (Dirección de Signos Distintivos, 2015b)

Mediante Resolución No. 10193 del 02 de marzo de 2016, el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión de la Dirección, en razón a lo siguiente:

La expresión NACHOS hace referencia a “nachos y chips de tortillas de maíz” y no a los productos alimenticios que identifica la marca. Así, la norma no puede aplicarse de manera analógica frente a productos con los que pudiera existir una relación de complementariedad (Delegatura para la Propiedad Industrial Colombiana, 2016b).

Expediente No.29366

Dirección de Signos Distintivos

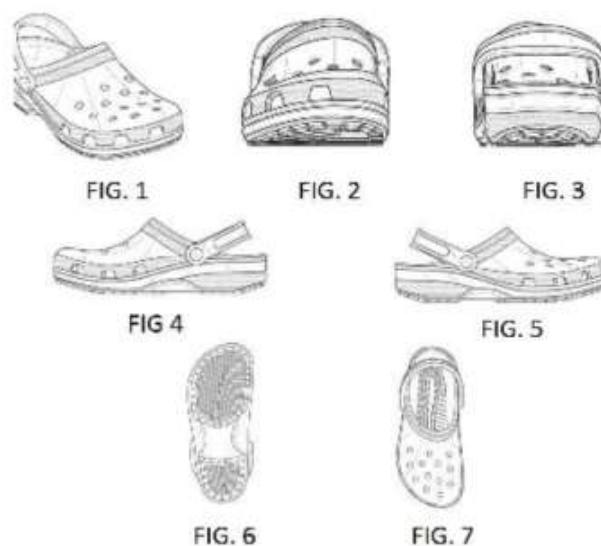
Resolución No. 6731 de 02 de febrero de 2018, Dirección de Signos Distintivos

Resolución No. 81835 de 27 de diciembre de 2023, Delegatura para la Propiedad Industrial

Accionante: Evacol S.A.S

Emplazado: Crocs, Inc.

Decisión: Negó la cancelación por pérdida de distintividad contra el certificado de registro No. 562485 correspondiente a la marca (3D), clase 25⁷ (Delegatura para la Propiedad Industrial, 2023; Dirección de Signos Distintivos, 2018)



Este caso es de interés en tanto versa sobre una acción de cancelación por vulgarización de una marca tridimensional.

⁷ CROCS, INC, solicitó el registro mediante expediente 14-151475. Contra dicha solicitud Evacol S.A.S. formuló oposición, argumentando la falta de distintividad y que el diseño estaba siendo ampliamente usado por los actores del sector calzado. Mediante Acto administrativo de fecha 24 de junio de 2016 se concedió el registro, decisión que fue confirmada en apelación el 4 de diciembre de 2016.

La accionante solicitó la cancelación por vulgarización contra el certificado de registro No. 562486, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional (Dirección de Signos Distintivos, 2018).

Mediante Resolución N° 6731 de 2 de febrero de 2018, la Dirección de Signos Distintivos negó la cancelación por vulgarización del registro de marca. Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación (Dirección de Signos Distintivos, 2018).

Mediante Resolución N° 81835 de 27 de diciembre de 2023, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución de la Dirección, debido a lo siguiente:

En la Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 127-IP-2015 de 12 de noviembre de 2015, el TJCA señala los requisitos para que prospere la cancelación de registro de una marca por vulgarización (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2019).

Deberán tenerse en cuenta por parte del funcionario los tres supuestos contemplados en la norma que determinan la cancelación por vulgarización del registro, siendo entonces necesario: i) la necesidad que tienen los participantes del sector pertinente del mercado de hacer uso del signo registrado como marca; ii) el uso generalizado del signo, tanto por parte del público consumidor como en los medios comerciales, como una expresión común o genérica respecto de los productos o servicios reivindicados por el registro; y iii) el desconocimiento, o bajo conocimiento, por parte del público sobre la intención del signo registrado de vincular un origen empresarial determinado (Delegatura para la Propiedad Industrial, 2023).

Lo anterior teniendo en cuenta además que la norma hace expresa referencia a la actitud asumida por el titular del registro frente a la vulgarización de su signo, cuando hace referencia a que el mismo hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo genérico, descriptivo o genérico (Delegatura para la Propiedad Industrial, 2023).

En este caso, la autoridad confirmó que el titular había enviado comunicaciones a terceros a fin de que se abstuvieran de usar su marca (con posterioridad al 2016) y empezó las acciones legales en defensa del derecho (una denuncia penal de junio de 2016 y actas de incautaciones de la policía nacional y acciones de control aduanero, capacitaciones realizadas a los funcionarios para el reconocimiento de la marca tridimensional aplicadas a los productos suecos del 2017), por lo que no se ha cumplido el requisito subjetivo (Delegatura para la Propiedad Industrial, 2023).

Respecto del estudio de mercadeo, las cifras demostraron que un porcentaje de los consumidores asociaron la forma con la titular del registro. Además, las cifras no eran determinantes tratándose de una marca con menos de un año de haber sido registrada en un país de cuarenta millones de habitantes. Del mismo modo, el estudio solo se dirigía a estratos socioeconómicos 2 y 3, excluyendo el resto de los estratos sociales (Delegatura para la Propiedad Industrial, 2023).

3.2.5. Cuadro comparativo entre España y Colombia

De conformidad con los pronunciamientos revisados, a continuación, un cuadro comparativo que permite identificar los principales aspectos para la aplicación de la cancelación de registro de marca por pérdida de distintividad, a fin de facilitar posteriormente la selección de los aspectos que podrían catalogarse -

desde una perspectiva personal- como positivos o acordes con el espíritu de la figura legal de la cancelación de marca por pérdida de distintividad, y finalmente orientar su aplicación en el Perú:

Tabla 2.

Cancelación de registro de marca por pérdida de distintividad

País	España	Colombia
Normativa	Ley N° 17/2001. Ley de marcas. Boletín Oficial del Estado (artículos 54, 58, 59 y 60, así como el artículo 35) y su Reglamento	DA 486 (artículos 169 y 170)
Denominación (es)	Caducidad de marca por vulgarización	Cancelación por vulgarización del certificado de registro Cancelación por pérdida de distintividad del registro de marca
Autoridad competente	OEPM e instancias judiciales (en este último caso, a través de una demanda de reconvención en una acción por violación de marca De parte: cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes y las asociaciones de consumidores y usuarios, legalmente constituidas e inscritas conforme a la legislación estatal o autonómica que les resulte de aplicación, que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal	SIC
Legitimada para solicitar		De oficio y de parte
Sistema de cancelación, según doctrina	Sistema subjetivo o mixto	Sistema subjetivo o mixto
Elemento objetivo	Conversión de una marca en la designación usual de un producto o servicio para el que esté registrada.	Conversión de una marca en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios productos o servicios para los cuales estuviese

		registrada.
Supuestos para la aplicación del elemento objetivo en la norma	No se establece	<p>Por TJCA: Incluye descriptivos</p> <p>Sí, se establece. Tres requisitos (artículo 169 de la DA 486): a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;</p> <p>b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y</p> <p>c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.</p>
Elemento subjetivo	La conversión se da por la actividad o inactividad del titular	La conversión se da cuando ha sido provocada o tolerada por el titular
Medios probatorios	<p>Elemento objetivo: Encuestas de mercado, publicidad, fotografías.</p> <p>Elemento subjetivo: Escritos de oposición, demandas por infracciones</p>	<p>Elemento objetivo: Encuestas de mercado, publicidad, fotografías, páginas de internet</p> <p>Elemento subjetivo: Escritos de oposición, demandas por infracciones</p>
Medida preventiva establecida en la norma: Reproducción de la marca en diccionarios	Sí. Si la reproducción de una marca en un diccionario, una enciclopedia o una obra de consulta similar, en formato impreso o electrónico, diera la impresión de que constituye el término genérico de los productos o servicios para los que está registrada la marca, el	No

	editor de la obra, a petición del titular de la marca, velará por que la reproducción de esta vaya acompañada sin demora, y en el caso de obras en formato impreso, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada (artículo 35)	
Tipo de marcas sobre las cuales recae la cancelación	Todo tipo de marcas (denominativas, figurativas, mixtas, entre otras)	Todo tipo de marcas (denominativas, figurativas, mixtas, entre otras)
Limitación de productos y servicios	Total o parcial. Indicación de los productos o servicios respecto de los cuales se solicita la caducidad de la marca. En ausencia de la indicación, se considera que la solicitud se formula contra todos los productos o servicios (artículo 58 del Reglamento)	Total o parcial

Fuente: Elaboración propia basado en la casuística de las marcas Aftersun (España), Nachos (denominativa y Mixta) y la figura tridimensional (Colombia)

3.2.6. Casuística en el Perú

A efectos de conocer y profundizar los criterios que aplican las autoridades competentes del Perú, se solicitó a la Dirección de Signos Distintivos y a la Sala Especializada en Propiedad del Indecopi, la lista de resoluciones emitidas desde el año 2000 a la fecha, a través de las cuales se hayan pronunciado sobre la aplicación del artículo 169 de la Decisión 486, relativo a la cancelación por pérdida de distintividad de una marca (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

Con fecha 13 de diciembre de 2024, tanto la Dirección de Signos Distintivos como la Sala Especializada del Indecopi indicaron que las resoluciones en materia

de cancelación de registro se encuentran disponibles en el buscador de Resoluciones del Indecopi.

En atención a lo anterior, se ha revisado sendas búsquedas a través del buscador de resoluciones en línea, habiéndose encontrado casuística de interés para el presente caso.

Expediente N° 725530-2017

Resolución N° 3655-2018/CSD-INDECOPI del 12 de julio de 2015, Comisión de Signos Distintivos

Resolución N° 0107-2019/TPI-INDECOPI del 16 de enero de 2019, Sala Especializada en Propiedad Industrial (INDECOPI, 2019a)

Accionante: Boaming Perú S.A.C.

Emplazada: Honda Motor Co., Ltd.

Decisión: Infundada la acción de cancelación de registro de marca por falta de distintividad. Clase 7 de Clasificación Internacional (INDECOPI, 2019a).

Mediante Resolución N°0107-2019/TPI-INDECOPI del 16 de enero de 2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la accionante y confirmó la Resolución de Primera Instancia, por las siguientes razones:

Desde el registro de la marca GX, Honda Motor Co., Ltd. ha accionado en contra de distintas empresas que han importado motores y/o generadores eléctricos haciendo uso de signos que incluyen la denominación GX, lo cual evidencia que la emplazada no ha tolerado el uso indistinto de la denominación GX que conforma su marca registrada para designar un determinado tipo de producto. No obra medio

de probatorio alguno que genere convicción sobre el hecho de que la denominación GX haya perdido su capacidad distintiva por constituir una denominación genérica, común o usual para designar un tipo de motor y/o generador eléctrico (INDECOPI, 2019a).

Expediente N° 766142-2018

Resolución N° 2539-2019/CSD-INDECOPI del 04 de junio de 2019, Comisión de Signos Distintivos

Resolución N° 0189-20209/TPI-INDECOPI del 03 de febrero de 2020, Sala Especializada en Propiedad Intelectual (INDECOPI, 2020)

Accionante: Superintendencia del Mercado de Valores – SMV

Emplazada: Empresas Reunidas de Capital de Eccequiel Rey de Castro e Hijos S.A.C.

Decisión: Fundada la cancelación de registro de marca por falta de distintividad.

Clase 36 de la Clasificación Internacional.

Mediante Resolución N°0189-2020/TPI-INDECOPI del 03 de febrero de 2020, Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la emplazada y declaró firme la Resolución N°2539-2019/CSD-INDECOPI que estimó la cancelación de registro, por las siguientes razones (INDECOPI, 2020b):

El término FIBRA es utilizado para identificar un instrumento financiero denominado "Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces", el cual es reconocido en México desde el año 2011 y utilizado en el Perú aproximadamente desde el año 2013. Cabe señalar que diversos dispositivos legales

en el país se refieren a dicho término como identificador de un tipo de fideicomiso y es utilizado en diversa publicidad no sólo nacional sino extranjera, lo cual respalda la pérdida de distintividad de la marca FIBRA (certificado No 45887) acreditada ante la Primera Instancia (INDECOPI, 2020b).

De la data revisada en el Perú se ha podido detectar únicamente un caso sobre cancelación de registro de marca por pérdida de distintividad que haya sido declarado fundado. Además, se ha verificado que las resoluciones no desarrollan los elementos objetivo y subjetivo a que hace referencia el artículo 169 de la DA 486.

3.3. Pautas orientadoras para la aplicación eficaz de la cancelación de registro de marca por pérdida de distintividad en el Perú

A nivel nacional son escasos los procedimientos de cancelación de marca por vulgarización. En ese contexto, se estima necesario y de gran utilidad establecer algunas pautas orientativas tanto para los administrados como incluso para las autoridades competentes, sobre la base de la investigación de jurisprudencia y doctrina extranjera.

Estas directrices buscan, por una parte, interpretar claramente la forma cómo se cumple con los supuestos establecidos en el artículo 169 de la DA 486, así como compartir medidas preventivas que eviten incurrir en dicho supuesto, las que pueden ser de gran utilidad para titulares de registro de marcas, en concreto, propietarios de marcas que identifican productos farmacéuticos y cosméticos al ser de conocimiento general que se trata de productos cuya creación involucra en la gran mayoría de los casos una importante inversión en investigación y desarrollo.

Las marcas son signos cuya función principal es identificar y diferenciar productos y servicios en el mercado. Para poder cumplir con esta función y así poder acceder al registro deben de tener capacidad distintiva. Sin embargo, como se ha expuesto líneas arriba, puede darse el caso en que una marca -debidamente registrada- se convierta en un signo común o genérico con el paso del tiempo.

Las pautas que a continuación se listan se han elaborado a través del análisis y la recopilación de los criterios empleados en España y Colombia, al ser territorios con los que compartimos el sistema subjetivo o mixto, así como interpretaciones prejudiciales del TJEU y el TJCA.

Si bien se ha buscado en las bases de datos de la EUIPO, de la OEPM, de la SIPI, Oficina Virtual de Propiedad Industrial de la SIC de Colombia y en el buscador de resoluciones del Indecopi casuística de los últimos años relacionada con la vulgarización de marcas de productos farmacéuticos o cosméticos, se encontró tan solo un caso (marca *AFTER SUN*). No obstante, ello no enerva el hecho que a partir de la información recolectada se pueda extraer aspectos perfectamente aplicables a productos farmacéuticos y/o cosméticos a los cuales hace referencia la Ley 29459, Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios⁸ y su Reglamento (Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, 2009).

⁸ Artículo 6 De la clasificación.

Los productos regulados en la presente Ley se clasifican de la siguiente manera:

1. Productos farmacéuticos
2. Dispositivos médicos
3. Productos sanitarios, entre los cuales encontramos los productos cosméticos.

3.2.1. Pauta 1: Legitimidad para invocar su aplicación

De conformidad con la legislación aplicable en el Perú (DA 486) el procedimiento de cancelación de registro de marca por pérdida de distintividad puede iniciarse bien de oficio o bien a pedido de parte.

A diferencia de algunos países europeos, “la legislación en materia de propiedad industrial en el Perú (así como en otros países de la región) buscan salvaguardar el interés de los consumidores” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2016), lo que resulta positivo si se tiene en cuenta el porcentaje de la población peruana que está en condiciones de velar por sus intereses. Por lo anterior, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi tiene la facultad de iniciar un procedimiento de cancelación de registro de marca.

Ahora bien, sí es de resaltar legislación extranjera en el sentido de que es más precisa al establecer qué personas (administrados) cuentan con legitimidad para solicitar la cancelación de una marca por vulgarización. En efecto, la DA 486 -de forma vaga y general- indica que esta acción puede iniciarse también a pedido de parte sin hacer mayor inciso en quiénes cuentan con ese derecho. Por ello, sería recomendable tomar como referencia la legislación española, en tanto expresamente indica que queda legitimada para actuar en estos supuestos cualquier persona física o jurídica, las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes y las asociaciones de consumidores y usuarios.

3.2.2. Pauta 2: Interpretación restrictiva de la norma

Al igual que en los países de la Unión Europea (entre otros), a nivel nacional rige el sistema subjetivo o mixto a que hace referencia la doctrina, dado que ante el supuesto de vulgarización de una marca deben concurrir dos elementos:

a) Elemento objetivo: la conversión de un signo en común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos para los cuales estuviese registrada, y b) Elemento subjetivo: que la conversión se hubiese provocado o tolerado por su titular (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

Ahora bien, en lo que respecta al elemento objetivo resulta de importancia hacer la precisión de que la norma aplicable se refiere expresamente a la conversión de una marca inicialmente distintiva a un signo común o genérico. Así, la DA 486 no incluye en el artículo pertinente ninguna mención a signos descriptivos o engañosos y, por ende, no debería hacerse una interpretación extensiva en tanto se trata de una norma que restringe derechos (de obtenerse una resolución favorable, el titular perdería los derechos exclusivos sobre su marca y, con ello, toda inversión en tiempo, publicidad y dinero que pueda haber incurrido) por lo que es una norma que debería aplicarse restrictivamente.

Por esta razón, no se comparte con lo dispuesto en las resoluciones del TJCA, a través de las cuales se hace extensiva la aplicación del artículo 169 y se considera que se incurre en el mismo aun en el supuesto de marcas registradas que se convierten en signos descriptivos.

En todo caso, si el fin de la norma hubiese sido incluir el supuesto de pérdida de distintividad por devenir en una indicación descriptiva o engañosa, debió

contemplantarlo expresamente, como sí lo hace -por ejemplo- la ley española en el caso de signos engañosos (Jefatura del Estado, 2018).

3.2.3. Pauta 3: Fórmula del TJCA para determina la pérdida de distintividad

Siguiendo con el análisis del elemento objetivo, sí parece acertada la técnica utilizada por el TJCA para determinar la pérdida del carácter distintivo de una marca, esto es, plantear la pregunta ¿qué es? refiriéndose al producto o servicio identificado con la marca cuya cancelación se solicita o acudir a otra versión de la misma pregunta: ¿qué significa la palabra "..."? Si la respuesta constituye el nombre del producto, estaríamos ante el supuesto de vulgarización de la marca (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2023). Más adelante, se analiza el medio probatorio más idóneo para acreditar este supuesto.

3.2.4. Pauta 4: Punto de vista de los sectores interesados

Otro aspecto importante al evaluar el elemento objetivo es el que tiene que ver con el público destinatario de los productos o servicios. El examen de transformación de una marca distintiva a un signo común o genérico debe examinarse atendiendo a los productos o servicios para los cuales se encuentra registrada, y sobre la base de la percepción que tiene de la marca el público consumidor o usuario final. Sin embargo, en función de las características del mercado de determinados productos, puede que la percepción de los profesionales o intermediarios que participan en la comercialización del producto sea la que ha de tenerse en cuenta, tal como lo ha señalado el TJCE en las cuestiones prejudiciales citadas (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 2004 y 2014).

En lo que respecta al punto de vista de los sectores interesados cabe traer a colación el caso de los productos farmacéuticos, ya que en el Perú la normativa nacional hace una distinción cuando legisla la publicidad de productos farmacéuticos de venta con o sin receta médica. Así, en el caso de los productos de venta con receta médica el destinatario de la publicidad es el profesional de la salud (Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, 2009) y no el consumidor final. Sin embargo, al analizar si una marca que identifica productos de esta naturaleza se ha convertido en un signo genérico o usual deberá ser el punto de vista del consumidor final (de quien adquiere el producto para su consumo) el decisivo; sin perjuicio de que el punto de vista de los intermediarios o profesionales puede resultar interesante para determinar bien la pérdida de la distintividad o bien la inacción del titular.

En el caso de los productos cosméticos (cremas, emulsiones, lociones, geles y aceites para la piel, máscaras de belleza, lociones geles, maquillaje, entre otros), al igual que en el caso de los productos farmacéuticos de venta sin receta médica, será el punto de vista del consumidor final el de real interés.

Por lo anterior resulta claro que el análisis de la pérdida, o no, de la distintividad de una marca deberá realizarse considerando las particularidades existentes del mercado dependiendo del tipo de producto servicio, así como el público destinatario que aplica en cada caso.

3.2.5. Pauta 5: Condiciones para el cumplimiento del elemento objetivo

Como se ha citado en las secciones previas, la DA 486 establece tres condiciones que deben concurrir para poder aplicar la cancelación de una marca por

pérdida de distintividad. Basta que uno de ellos no se cumpla para que la norma no sea aplicable:

a) Los competidores deben tener la necesidad de usar la marca registrada para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo (Comisión de la Comunidad Andina, 2000). En esa línea, “no resultan idóneas (o adecuadas) expresiones técnicas que resulten complicadas y confusas para el consumidor, e incluso poco comerciales” (Parra, 2001, p.44) como sería toxina botulínica con relación a cosméticos o a productos farmacéuticos para trastornos de neuralgias.

En este supuesto, será clave para los titulares de marcas demostrar que existen otras palabras idóneas que el público consumidor reconoce como nombres del género y que éstas pueden ser perfectamente usadas por los competidores para referirse al producto o servicio en cuestión, no siendo necesario utilizar una marca ajena. Ello, no será necesario en Europa, donde el TJUE ha precisado que carece de relevancia que puedan existir o no designaciones alternativas para el producto o servicio en cuestión, en la medida que ello no cambia el hecho de que la marca pierde su carácter distintivo al haberse transformado en una designación usual en el mercado (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 2014).

b) La marca debe ser usada por el público consumidor del país donde se pretende cancelar la marca, pero también debe usarse en medios comerciales y por los competidores en el mercado, para referirse a un producto o servicio, sin importar su procedencia empresarial (Comisión de la Comunidad Andina, 2000). De ahí que

un titular de marca diligente debe estar atento a la manera cómo los consumidores, medios comerciales y la competencia se refieren a su marca.

Reiteramos que cobra importancia las normas específicas y sectoriales de promoción y publicidad, sobre todo de los productos farmacéuticos con o sin receta médica al dirigirse en uno u otro supuesto a públicos distintos.

c) Se deberá acreditar ante la autoridad competente que el público destinatario de los productos o servicios percibe a la marca como el signo común o genérico. (Comisión de la Comunidad Andina, 2000). Trayendo a colación nuevamente a los titulares de marcas del sector farmacéutico o cosmético, es recomendable la inversión en publicidad para crear conciencia en el público destinatario de que la marca indica también un origen empresarial y que de esta forma sea conocida y reconocida como un signo distintivo que identifica un determinado producto y un determinado un origen.

3.2.6. Pauta 6: La conducta del titular durante la vigencia de su marca

Para que resulte de aplicación el artículo 169 de la DA 486 es igualmente importante verificar el denominado elemento subjetivo, es decir, que el titular haya provocado o tolerado la conversión de la marca en un signo común o genérico, con su inactividad o actividad.

La inactividad implica que el titular de la marca no ha ejercido la defensa de aquella en procedimientos administrativos o judiciales (sea procedimientos de oposición y/o procedimientos de infracciones contra los derechos de propiedad industrial), omitiendo ser lo suficientemente diligente para proteger el carácter distintivo de su marca y, con ello, su valor (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 2014).

Por su parte, una conducta activa está relacionada con el mal uso de la marca en los medios comerciales. Recordemos el caso de la marca AFTERSUN en donde el propio titular utilizaba dicha palabra en sus productos, como indicativo de una crema para después de tomar el sol (Audiencia Provincial de Barcelona, 2018a). Es decir, es importante ser cauteloso en la forma cómo se presenta la marca, tanto en empaques, como también en publicidad y promociones, ya que lejos de reforzar su capacidad distintiva se puede estar colaborando con la posible extinción de un intangible de valor.

3.2.7. Pauta 7: Medios probatorios idóneos

Aunque la norma no hace referencia a los medios probatorios que pueden ser admitidos, y aunque tampoco exista jurisprudencia nacional al respecto, se entiende que es posible presentar estudios de mercado, encuestas, publicidad, fotografías, cartas notariales, denuncias por infracción a los derechos de propiedad industrial, entre otros (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2016).

A este respecto cabe resaltar la idoneidad de los estudios de mercado como un medio probatorio clave para acreditar que el público identifica a la marca como un signo común o genérico. La técnica del TJCA al utilizar la pregunta ¿qué es “...”? podría guiar la realización del estudio, en tanto que, si la respuesta de la mayoría de encuestados es el nombre del producto, estaríamos ante un supuesto de vulgarización de la marca.

Conviene indicar que los estudios de mercado deben comprender especificaciones técnicas para su validez, a fin de que no resulten sesgados y no satisfagan criterios mínimos de validación metodológica de datos, tales como: ficha técnica donde se especifica el público (universo o población), el tamaño de la

muestra encuestada, el tipo de muestreo utilizado, las fechas y lugares de recolección de datos, entre otros.

En el Perú, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi podría contar con el apoyo de la Oficina de Estudios Económicos de la misma institución (órgano de apoyo), a efectos de validar los aspectos metodológicos que se utilizarían en los estudios de mercado, tal como lo hace en la actualidad, pero para los casos en los que se invoca la notoriedad de un signo distintivo⁹. Este apoyo tiene su razón de ser en que los examinadores de marcas carecen del expertis para determinar la validez de este tipo de medio probatorio.

Adicionalmente, el titular de la marca podrá presentar también como medio probatorio, copia de los procedimientos administrativos o judiciales que haya iniciado contra terceros en defensa de su marca. Asimismo, serán pruebas pertinentes todas las medidas preventivas adoptadas: uso del símbolo de marca registrada en sus envases o etiquetas, así como en las campañas de publicidad, para trasladar la idea de que se trata de un signo distintivo protegido y que pertenece a una persona, o la elaboración y circulación de un manual de uso de su marca (García Jiménez, 2022).

3.2.8. Pauta 8: Limitación de productos o servicios

De acuerdo con la norma andina, en aquellos casos en los cuales la marca se ha convertido en un signo común o genérico para ciertos productos o servicios,

⁹ El Indecopi cuenta “Lineamientos sobre aspectos metodológicos que se deben observar en los estudios de mercado, como uno de los medios probatorios con los que se pretende acreditar la notoriedad de un signo distintivo” (Resolución N° 007-2016/DSD-INDECOPI, del 30 de junio de 2016),

la autoridad deberá ordenar la reducción o limitación del registro de forma tal que identifique única y exclusivamente los productos o servicios para los cuales no haya operado la conversión a un signo común o genérico.

El TJCA ha sido claro al señalar que la cancelación por pérdida de distintividad es solo aplicable a los productos o servicios a los cuales se encuentra referida. Por ello, si la marca identifica diversos productos o servicios, pero sólo se ha demostrado la pérdida de distintividad respecto a algunos, es de precisar que la marca seguirá vigente para el resto de productos o servicios (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2016).

CONCLUSIONES

Las legislaciones sobre marcas establecen que no solo es necesario que un signo sea distintivo al momento de su concesión, sino que esta distintividad debe mantenerse durante la vigencia de la marca para que ésta pueda cumplir la función para la cual fue registrada. En ese sentido, las marcas que se convierten en signos comunes o genéricos pueden ser objeto de cancelación, lo que resalta la importancia de preservar la distintividad a lo largo del tiempo, tanto para los titulares como para los consumidores y demás agentes que participan en un mercado competitivo.

Las pautas orientadoras para la aplicación de la cancelación de registro de marca por pérdida de distintividad pueden constituir un insumo para los administrados y para la autoridad competente con la finalidad de eliminar del registro signos comunes o genéricos que son de uso de dominio público. Se trata de pautas generales, válidamente aplicables a productos farmacéuticos y cosméticos relacionadas, principalmente, con los elementos objetivo y subjetivo previstos en la normativa andina (artículo 169 de la DA 486), atendiendo a la naturaleza y a los sectores interesados de los productos. En lo que respecta al punto de vista de los sectores interesados cabe traer a colación el caso de los productos farmacéuticos,

ya que en el Perú la normativa nacional hace una distinción cuando legisla la publicidad de productos farmacéuticos de venta con o sin receta médica. Así, en el caso de los productos de venta con receta médica el destinatario de la publicidad es el profesional de la salud (Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, 2009) y no el consumidor final. Sin embargo, al analizar si una marca que identifica productos de esta naturaleza se ha convertido en un signo genérico o usual deberá ser el punto de vista del consumidor final (de quien adquiere el producto para su consumo) el decisivo; sin perjuicio de que el punto de vista de los intermediarios o profesionales puede resultar interesante para determinar bien la pérdida de la distintividad o bien la inacción del titular.

En el caso de los productos cosméticos (cremas, emulsiones, lociones, geles y aceites para la piel, máscaras de belleza, lociones geles, maquillaje, entre otros), al igual que en el caso de los productos farmacéuticos de venta sin receta médica, será el punto de vista del consumidor final el de real interés.

RECOMENDACIONES

Es importante que la autoridad competente actúe frente a los riesgos de vulgarización de la marca ya que ello conlleva consecuencias negativas en el mercado y/o graves perjuicios económicos para aquellos que, aun apostando por la propiedad intelectual, no tomaron las medidas para cautelar sus derechos.

Este rol activo de la autoridad puede consistir, por ejemplo, en informar oportunamente al titular de la marca acerca de las medidas preventivas que puede adoptar para evitar la pérdida del carácter distintivo de aquella. Entre estas medidas preventivas están las actividades de promoción y difusión de forma adecuada, así como el inicio de acciones defensivas contra el uso no autorizado o inadecuado de su marca. Asimismo, se podría recomendar el uso de la marca registrada junto con el símbolo MR o ® al ser una de las medidas fundamentales (además de sencilla y de muy bajo coste).

En países como el Perú es necesario que se traslade pautas y lineamientos que sirvan de guía a los usuarios del sistema de propiedad intelectual. Así, por ejemplo, se debería compartir con los administrados información o estudios de interés como los que realiza la Asociación Internacional de Marcas (INTA), en el documento denominado *A Guide to Proper Trademark Use, For Media, Internet, and Publishing Professional*, a través del cual se concluye que las marcas deben utilizarse como adjetivos y no como sustantivos, además de que no deben utilizarse como plurales o en forma posesiva, a efectos de evitar su vulgarización.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Artajo, E. (2018). *La vulgarización de la marca* [Trabajo de fin de grado, Universidad de Derecho de Zaragoza].
<https://zagan.unizar.es/record/75291/files/TAZ-TFG-2018-1185.pdf>
- Audiencia Provincial de Barcelona. (2018a). *Resolución No 378/2018, “AFTERSUN” (L’Oreal Soci  t   Anonyme) vs. (AC Marca Personal Care, S.L.)*. <https://www.wipo.int/wipolex/es/judgments/details/746>
- Audiencia Provincial de Barcelona. (2018b). *Resoluci  n No 6128/2018, Audiencia Provincial de Barcelona desestim   el recurso de apelaci  n formulado por ACE MARCA PERSONAL CARE S.L.*
-   vila, S. (2018). *  Es la vulgarizaci  n de una marca una falla del mercado?* [masterThesis, Pontificia Universidad Javeriana].
<http://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/40997>

- Baz, L., & Sampedro, R. (2019). *La Vulgarización de la Marca*. Publicaciones Especializadas ASIFI. <https://asifi.org/biblioteca/es/download/la-vulgarizacion-de-la-marca/>
- Bercovitz, R. (2014). *Marca renombrada y vulgarización: ¿dos caras de una misma moneda?* [Presentación]. Jornada en OEPM, Madrid. https://www.oepm.es/export/sites/portal/comun/documentos_relacionados/Ponencias/78_02_La_proteccion_de_la_marca_renombrada_frente_a_la_vulgarizacion.pdf
- Casulá, J. (2017). Protección de marcas notorias ante el riesgo de vulgarización. *Actualidad jurídica Aranzadi*, 933, 14-14.
- Chijane, D. (2007). *Derecho de marcas*. Editorial Reus.
- Comisión de la Comunidad Andina. (2000). *Decisión N.º 486. Régimen común sobre propiedad industrial*. <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/normas-legales/1683529-486-can>
- Delegatura para la Propiedad Industrial. (2002). *Resolución N° 05686, recaída en el expediente N° 92369621, en la cual se rechazó el registro de la marca LA POLA para distinguir cerveza, de clase 32 de la Clasificación Internacional*.
- Delegatura para la Propiedad Industrial. (2023). *Resolución No. 81835 de 27 de diciembre de 2023*.
- Delegatura para la Propiedad Industrial Colombiana. (2016a). *Resolución N° 10190 (2 de marzo de 2016), recaída en el expediente N° 9227103230. Cancelación por vulgarización del registro de la marca NACHOS, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional*.

- Delegatura para la Propiedad Industrial Colombiana. (2016b). *Resolución N° 10193 (2 de marzo de 2016), recaída en el expediente N° 92288862. Cancelación por vulgarización de registro de la marca NACHOS (mixta), para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional.*
- Díaz, A. (2015). *Vulgarización de las marcas de éxito*. DIHURIS.es.
<https://www.dihuris.es/2015/08/24/vulgarizacion-marcas-exito/>
- Dirección de Signos Distintivos. (1995). *Resolución N° 23144 (12 de diciembre de 1995), por el expediente N° 92369621, registro de la marca LA POLA para distinguir cerveza, de clase 32 de la Clasificación Internacional.*
- Dirección de Signos Distintivos. (2015a). *Resolución No. 36706 del 22 de julio de 2015.*
- Dirección de Signos Distintivos. (2015b). *Resolución No. 37677 del 27 de julio de 2015.*
- Dirección de Signos Distintivos. (2018). *Resolución No. 6731 de 02 de febrero de 2018.*
- Fernández-Novoa, C. (2004). *Tratado sobre Derecho de marcas* (2 edición). Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.
- García Jiménez, M. L. (2022). Vulgarización de Marcas. *Tribuna Libre*, 9(1), 76-100.
- INDECOPI. (2019a). *Resolución N° 0107-2019/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 725530-2017. Cancelación de registro de marca por falta de distintividad. GX para distinguir productos de la clase 7 de la Clasificación Internacional.*

INDECOPI. (2019b). *Resolución N° 2539-2019/CSD-INDECOPI, recaída en el expediente N° 766142-2018. Cancelación de registro de marca de servicio FIBRA para distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional.*

INDECOPI. (2020). *Resolución N° 0189-2020/TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N° 766142-2018. Cancelación de registro de marca de servicio por pérdida de la distintividad. FIBRA para distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional.*

International Trademark Association. (2020). *A Guide to Proper Trademark Use, For Media, Internet, and Publishing Professional.*

https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/resources/consumer/2020_TMUseMediaInternetPublishing.pdf

Jefatura del Estado. (2018). *Real Decreto—Ley 23/2018,, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.*

<https://www.boe.es/eli/es/rdl/2018/12/21/23>

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Ley 17/2001 BOE» núm. 294, de 08/12/2001. (2001). <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>

Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, Pub. L. No. Ley N° 29459 (2009).

<https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/2813441-29459>

- Lizarazu, R. (2014). *Manual de propiedad industrial* (Primera edición). Legis S.A.
- López-Cancio, C. R. (2022). La caducidad de la marca por vulgarización. *Diálogos Jurídicos*, 7, 341-358. <https://doi.org/10.17811/dj.7.2022.341-358>
- Otamendi, J. (2022). *Derecho de marcas* (10ma edición). Abeledo Perrot.
- Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. (2015). *Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.*
<http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj/spa>
- Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. (2017). *Reglamento 2017/1001.* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32017R1001>
- Parra, C. (2001). Distintividad, vulgarización y segundo significado de las marcas en la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina. *Revista La Propiedad Inmaterial*, 3, Article 3.
- Schmitz, C. (2012). Distintividad y uso de las marcas comerciales. *Revista chilena de derecho*, 39(1), 9-31. <https://doi.org/10.4067/S0718-34372012000100002>
- Shiple, D. (1978). Marcas comerciales, genéricas, la FTC, y la Ley Lanham: Que cubren el Mercado con Formica. *Reseña de William Mary Law*, 20(1), 1.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2016). *Interpretación Prejudicial 127-IP-2015, del Acuerdo de Cartagena 2670*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2023). *Interpretación Prejudicial 344-IP-2022, del Acuerdo de Cartagena 2670*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2004). *Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta). Número de caso: C-371/02*.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2014). *Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera). Número de caso: C-409-12*.

Velasco, P. (2011). *De las acciones de cancelación y su relevancia práctica*.
<https://velasco.com.co/wp-content/uploads/2011/05/ACCIONES-DE-CANCELACION.pdf>

WIPO.int. (2024). *Marcas. trademarks*. <https://www.wipo.int/web/trademarks>