

Breves reflexiones acerca de la nulidad de marcas

Gonzalo Ferrero Diez Canseco^(*)

Mucho se ha hablado en los últimos años acerca de la nulidad de marcas, como una figura de limitada utilidad y otras como una en la cual la prueba (específicamente en los casos de mala fe) es casi imposible. Es evidente que la nulidad marcaría está íntimamente relacionada con la nulidad del acto jurídico, y que es una figura clave dentro del Derecho Civil. Se han dado innumerables definiciones acerca de lo que se entiende por nulidad, y básicamente la doctrina especializada coincide en que la nulidad propiamente dicha no es sino la ineficacia de un acto jurídico, dada la ausencia de una de las condiciones de fondo o forma que están establecidas en la Ley para su validez. La nulidad también puede ser entendida como aquella que deriva del vicio del que adolece un determinado acto jurídico, lo que acarrea su nulidad.

El Derecho de Marcas por su parte, también utiliza la figura de la nulidad para determinar si un registro es válido o no extinguiendo el derecho respectivo. Al igual que cualquier acto jurídico, también el acto de otorgamiento de un registro sobre una marca puede estar viciado, ya sea porque contiene algún defecto de fondo o defecto de forma que determina su invalidez.

1. Antecedentes

La figura de la nulidad de marcas no siempre estuvo presente en nuestro ordenamiento legal. Esta fue incorporada a través de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. Tal Decisión estipulaba en su artículo 76 que el registro de una marca podía ser cancelado, ya fuera de oficio o a petición de parte, cuando este se hubiere expedido contraviniendo los artículos 56 (que a su vez establecía las prohibiciones absolutas) y 58 (el cual establecía las prohibiciones relativas). En todo caso, la utilización del término cancelación no fue del todo feliz, dado que se confundía a la nulidad con la cancelación por falta de uso que recién aparecería en la normativa andina mediante la Decisión 311.

Algún tiempo después se promulga la Decisión 311, de efímera duración, y que contemplaba en su

artículo 103 la posibilidad de poder solicitar la nulidad, ya fuera a pedido de parte o meramente de oficio, si es que el registro de la marca se hubiere concedido contraviniendo la Decisión. Sin embargo, la Decisión 311 ya establecía dos características distintas para la nulidad que no se encontraban en la Decisión 85. La primera de ellas era que antes de decretarse tal nulidad, las partes interesadas podían sustentar sus debidas posiciones en una audiencia que sería convocada para este efecto. Asimismo, el citado artículo 103 también establecía que la nulidad podía decretarse parcialmente, lo que en la práctica generaba un problema de aplicación práctica, pues no se entiende como un registro puede ser "parcialmente nulo".

La Decisión 311 fue a su vez reemplazada por la Decisión 313, en cuyo texto también se contemplaba, a través del artículo 102 la figura de la nulidad. Sin embargo este artículo era idéntico al artículo 103 de la derogada Decisión 311. Esta Decisión 313 coexistió a su vez con nuestra Ley de Propiedad Industrial 26017, la cual contenía en su articulado, específicamente en los artículos 120 y 121, algunas características interesantes sobre las cuales la Decisión 313 no se pronunciaba. El artículo 120 indicaba que una determinada marca no solo era nula si ella se había concedido contraviniendo las normas establecidas en la Decisión 313, sino que además, también era nula si ella era obtenida de mala fe, con engaño o si el registro hubiere sido otorgado por error. Agregaba este artículo, delimitando lo que podría entenderse por mala fe, que la marca también devenía en nula si al momento de solicitar el registro, el solicitante conocía o podría conocer que ella pertenecía a un tercero, así como también devenía en nula aquella marca registrada con el objetivo de ser comercializada por quien desarrolla como actividad habitual, el registro de marcas. Por su parte el artículo 121 establecía por primera vez que la acción de nulidad prescribía a los 10 años, los mismos que debían ser contados desde la fecha de concesión del registro.

La siguiente Decisión encargada de regular los temas de propiedad industrial, y entre ellos los

(*) Abogado. Master en Derecho por New York University.

vinculados a la nulidad, fue la 344. La Decisión 344 otorgaba en su artículo 113 a la autoridad competente, la potestad de declarar la nulidad de un registro, así como también la de enumerar las causales que daban lugar a dicha nulidad. Adicionalmente el articulado de esta Decisión modificó radicalmente el tema del plazo de prescripción de la acción para declarar la nulidad, al contemplar que ella era imprescriptible, pudiendo solicitarse en cualquier momento. Es importante mencionar que la interpretación dada por los Tribunales y autoridades competentes, especialmente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a este artículo establecía que a efectos de interponer la respectiva acción de nulidad, era necesario que la parte accionante contara con un legítimo interés.

Así por ejemplo, en el Proceso 10-IP-97 (G.O.A.C. 308) el Tribunal se pronunció en el sentido siguiente:

“El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente deberá acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor.

En definitiva, para la nulidad del acto administrativo concesorio del registro, cuando es incoada por un particular, este debe demostrar su ‘interés legitimador’, fundamento para haber propuesto esta acción; sin que pueda interpretarse la norma contenida en el artículo 113 de la Decisión 344 en el sentido de que los particulares pueden intentar la nulidad en defensa de un interés general o público o de la ‘simple’ legalidad de la norma jurídica”.

Así las cosas, en la nulidad decretada de oficio, es la propia autoridad competente la que declara tal nulidad, observando para tal efecto el procedimiento que establezca la legislación interna. Es a través de este tipo de acciones de oficio que las autoridades marcarías defienden el denominado “interés público”. En el segundo supuesto en cambio, esto es, aquel en el cual la acción de nulidad se plantea a petición de parte, se sobreentiende que el particular debe estar legitimado para proceder de tal manera, debiendo justificar o acreditar su legítimo interés, o como lo denomina el tratadista argentino Cabanellas, debe acreditar un interés jurídicamente protegido⁽¹⁾. Para Cabanellas, por lo tanto, parte interesada es, procesalmente hablando, aquella que puede aducir un interés legalmente protegido como fundamento o base de su acción.

Finalmente en cuanto a este tema, y dado que existieron diversas Decisiones que regularon el tema, queda sobre el tapete el pronunciarnos acerca

de la vigencia de la ley en el tiempo. La actual Constitución Política vigente en el Perú, la Constitución de 1993 indica textualmente en su artículo 103 que ninguna Ley tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo, con lo cual el principio general emanado de la Carta Magna es que las normas jurídicas no pueden aplicarse de manera retroactiva (salvo en materia penal). Este artículo podía concordarse con la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 la misma que recogió la teoría de los derechos adquiridos al establecer que “todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo que fue concedida”. Asimismo agregaba que en lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarían las normas contenidas en la misma Decisión 344.

Específicamente en el caso de la nulidad, esto significaba que si, concedido el registro de la marca, se producía su impugnación, entonces la norma sustantiva destinada a juzgar la validez o invalidez de dicho registro debía ser aquella que estuvo vigente al momento de su concesión⁽²⁾.

La Decisión 486, que es la Decisión actualmente vigente para estos efectos, se pronuncia en igual sentido que la Decisión 344, reafirmando además, que en lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la misma Decisión 486 (ver Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486).

2. Clases de nulidad en la legislación vigente

En la actualidad, la figura de la nulidad está legislada no solo a través de la Norma Supranacional Andina (artículo 172 de la Decisión 486), sino también en la norma peruana (Decreto Legislativo 823, artículo 181). La Decisión 486 se refiere a dos tipos distintos de nulidad, diferenciando las figuras de la nulidad absoluta de la nulidad relativa. En las acciones de nulidad absoluta el sujeto accionante puede actuar de oficio o a solicitud de parte. La nulidad absoluta será declarada cuando se presenten los impedimentos absolutos o relativos contenidos en los artículos 134 (primer párrafo) y 135 de la misma Decisión 486. Por su parte, también en la nulidad relativa el sujeto accionante puede actuar de oficio o a solicitud de parte, pero las causales de nulidad ya no serán las establecidas en el artículo 135, sino las

(1) CABANELLAS, Guillermo. *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*. 23va. edición. Tomo VI. Buenos Aires: Iteliasta, 1994.

(2) Ello fue confirmado en la Sentencia dictada en el proceso 738-IP-2002, el mismo que es citado por KRESALJA, Baldo. *La Propiedad Industrial*. Lima: Palestra. p. 232.

contenidas en el artículo 136 el cual está referido a impedimentos relativos, pero aplicables cuando el registro se haya efectuado de mala fe.

Por su parte nuestra norma nacional, esto es el Decreto Legislativo 823 contempla tres supuestos en los cuales puede declararse la nulidad de una marca: el primero es el referido a aquel en el cual el registro se hubiera concedido en contravención de cualquier disposición del Decreto Legislativo 823; el segundo está dado por aquel registro que se hubiere otorgado en base a documentos o datos falsos, y que estos a su vez sean de carácter esencial; y finalmente, está aquel supuesto que declara la nulidad de una marca cuyo registro se hubiere concedido de mala fe. El primer supuesto está referido a aquellos casos en los cuales una marca no debería de haber sido registrada por colisionar con derechos adquiridos de terceros o por adolecer de un vicio de nulidad insalvable. Ello podría deberse a que su posible anulabilidad se debería a que transgrede algún precepto legal tal y como lo son los artículos 134 (primer párrafo), 135 y 136 de la Decisión 486, o los artículos 128 (primer párrafo), 129 y 130 del Decreto Legislativo 823. El segundo supuesto no requiere de mayor comentario, pues su objetivo es evitar la concesión de un derecho teniendo como base información o documentación falsa. En lo que respecta al tercer supuesto, es decir, aquel en el cual se declara la nulidad de un registro por haber sido obtenido de mala fe (esta misma disposición también está contenida en el artículo 172 de la Decisión 486), es donde se han generado las mayores controversias, dada la íntima relación que posee un registro de marca con el llamado principio de la buena fe registral y sobre el cual nos extenderemos un poco más en el siguiente punto.

Asimismo, en nuestra opinión, dado que el acto de registro de una marca debe ser considerado como un acto jurídico, ya que no cabe duda que se trata de una manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, también le serían de aplicación en forma supletoria las disposiciones del artículo 219 del Código Civil, razón por la cual también serían actos nulos, vinculados al registro de marcas aquellos en los cuales:

- a) faltara la manifestación de voluntad del agente;
- b) cuando se hubiere practicado por persona absolutamente incapaz;
- c) cuando su objetivo hubiera sido física o jurídicamente imposible;
- d) cuando su fin sea ilícito;
- e) cuando adolezca de simulación absoluta;
- f) cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad;
- g) cuando la ley lo declara nulo; y,
- h) en el caso que el acto jurídico fuera contrario al orden público o las buenas costumbres.

3. Principio de prelación y buena fe

En un ordenamiento legal sobre propiedad industrial como el nuestro, en el cual el derecho sobre una marca es adquirido por quien primero solicita su registro (sistema constitutivo), la aplicación correcta del principio de buena fe deviene en imprescindible. Este principio de buena fe ampara la prelación en la presentación, siempre que ella tenga como fundamento una prioridad de rango jerarquizada en función de la antigüedad de la inscripción o de la presentación. Este principio de prelación es el que en última instancia determina si es que el beneficio del registro de una marca le será finalmente otorgado a un determinado solicitante, en relación con solicitudes de marcas similares (o muchas veces idénticas) a aquella sobre la cual posee derechos expectaticios. Sin embargo, este principio de prelación tiene una excepción en cuanto a su aplicación, por cuanto si la conducta de aquel que solicita la marca, pretendiendo con ello invocar los beneficios de la prelación, no esta adecuada al estándar de la buena fe, o peor aún, es completamente contraria a la misma, entonces corresponde a la autoridad competente negarse a reconocer tal prelación, especialmente cuando vaya acompañada de evidente mala fe.



“En un ordenamiento legal sobre propiedad industrial como el nuestro, (...), la aplicación correcta del principio de buena fe deviene en imprescindible”.

Es pertinente por tanto detenernos un instante a analizar que es lo que se entiende por buena y mala fe para efectos del Derecho Marcario. La buena fe es el principio que debe regir cualquier relación de índole jurídica. El mismo implica la convicción de que el acto que se llevará a cabo es lícito, y que el mismo se encuentra arreglado a Derecho. Consideramos al igual que Gonzalo Ramírez, que la buena fe que regula el Derecho no solo Marcario, sino de la Propiedad Industrial, es objetiva, en razón del interés público invocado cuando se procede a declarar la nulidad de una marca dado su otorgamiento habiéndose transgredido de las leyes vigentes o en aquellos casos en los cuales se rechaza el registro por ser confundible con alguna otra marca⁽³⁾. En todo caso, diversos especialistas coinciden en señalar que la buena fe puede ser de dos clases, objetiva y subjetiva. Según la Dra. Ana María Pacón, ex presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi, la buena fe subjetiva consistiría en el desconocimiento por parte del solicitante de la existencia de defectos o irregularidades en la solicitud de registro, en especial, la eventual existencia de derechos preferentes anteriores sobre el signo distintivo que se quiere proteger como marca; mientras que por otro lado, la buena fe objetiva no es otra que la observancia por parte del solicitante, de una conducta materialmente exigible conforme a Derecho, esto es, una conducta basada en la lealtad, honestidad y diligencia, tanto frente a la Oficina de Marcas como frente a terceros⁽⁴⁾.

La buena fe por lo tanto tiene presencia tanto antes como después del registro. Antes de concederse el registro, la buena fe objetiva se manifiesta a través del artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, dado que la autoridad debe denegar el registro de aquella marca que hubiere sido solicitada por un representante, distribuidor u otra persona expresamente autorizada por el titular de la marca

registrada. Igualmente y dado que la buena fe es una presunción *juris tantum*, solo podrá determinarse la existencia de una conducta contraria a dicho principio en base a pruebas concretas. Una vez concedido un registro también se hace presente la buena fe, pues como lo establece el artículo 136 inciso d de la Decisión 486, cuando el registro de una marca sea solicitado por quien haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de la marca protegida, esta solicitud debe ser rechazada.

Por todo ello, podemos concluir que la ley dispone la prelación a favor del primer solicitante, siempre que este haya obrado de buena fe, no reconociéndose consecuentemente dicha prelación, cuando quede demostrado que tal solicitante actuó de mala fe.

4. Efectos de la nulidad

Dado que ya nos hemos referido a las características que posee la acción de nulidad, cabe ahora referirnos a cuales son los efectos producidos por una declaración de nulidad. En primer término debemos recalcar que una declaración de nulidad implica que nunca existió el derecho sobre la marca impugnada, y que por tanto, aquella persona o empresa que figuró como titular en el registro, en realidad nunca fue titular de la misma. La doctrina en su mayoría se pronuncia por considerar que la nulidad tiene efectos retroactivos, de tal suerte que la declaración de nulidad tendrá la consecuencia de considerar que la marca nunca produjo efectos⁽⁵⁾. Esto implica además, que la declaración emitida por el ente administrativo, sea este la Oficina de Signos Distintivos, o el Tribunal, acarrearía no solo la nulidad del registro en si, sino adicionalmente la nulidad de todos aquellos actos celebrados en relación a dicha marca pero a favor de terceras personas.

La declaración de nulidad tiene aún mayores efectos, pues puede inclusive afectar la aplicación misma del principio de buena fe al que nos hemos referido a lo largo de este artículo, pues como sostuvimos antes, el principio de orden público puede limitar la actuación del principio de la buena fe. Así por ejemplo, el principio de la buena fe subjetiva que se encuentra contemplado claramente en el artículo 11 del Decreto Legislativo 823 (último párrafo), disposición que ha sido excluida de manera expresa de su ámbito de aplicación por el artículo 2014 del Código Civil⁽⁶⁾. La

(3) RAMÍREZ, Guillermo. *La Buena Fe en el Derecho de Marcas*. En: *Revista Jurídica del Perú*. Número 66. p. 525.

(4) PACÓN, Ana María. *El registro de marca de mala fe*. Trabajo no publicado.

(5) CASADO CERVIÑO, Alberto. *El sistema comunitario de marcas*. Madrid: *Ley Nova*, 2000. p. 358.

(6) Artículo 204. El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o

exclusión de este artículo implica que aunque el adquirente de un derecho de propiedad intelectual haya obrado de buena fe, en tanto creía erróneamente (estando tal error amparado por información inexacta contenida en el registro), que el enajenante del derecho poseía facultades de disposición, la invalidez del derecho de propiedad industrial determinará la nulidad del acto jurídico.

Tal como se indicó, la declaración de nulidad de un registro tiene como efecto inmediato el que se considere que tal registro nunca fue válido. Aun así, no todas las actuaciones realizadas teniendo como fundamento el derecho de exclusiva sobre la marca devienen en nulas. Tanto así, que el mismo artículo 172 de la Decisión 486, en su tercer párrafo establece que el efecto retroactivo de la nulidad no llega al extremo de afectar la eventual indemnización de daños y perjuicios que puede presentarse sobre el titular de la marca que hubiere actuado de mala fe. A esto hay que agregar que también existen dos excepciones más al principio de que la nulidad tiene efectos retroactivos, y que están contenidas en el

artículo 11 del Decreto Legislativo 823: una es la vinculada a los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad, en tanto y en cuanto se hayan ejecutado antes de dicha declaración, y la otra excepción se refiere a las resoluciones que versen sobre actos de infracción, que ya estuviesen consentidas y ejecutadas, también antes de la declaración de nulidad.

5. Conclusiones

Mediante este breve artículo, solo se ha pretendido tratar a grandes rasgos el tema de la nulidad, y bajo ningún punto de vista se pretende mediante el mismo agotar su discusión. Consideramos que la llamada nulidad de marcas se ha convertido para muchos profesionales del Derecho Marcario, en un arma eficaz contra actos infractores (especialmente aquellos derivados de la mala fe).

Asimismo, no queremos terminar, sin antes incluir un pequeño cuadro que resume en buena cuenta lo tratado en este artículo. ¹¹⁵

	Artículo 113 de la Decisión 344	Inciso primero y segundo del artículo 172 de la Decisión 486
Clases de nulidad	Hace referencia a una sola clase de nulidad.	Diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa.
Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad	La parte interesada. De oficio por la autoridad nacional.	Para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, cualquier persona. De oficio por la autoridad nacional competente.
Prescripción de la acción		Para la nulidad absoluta no prescribe la acción. Para la nulidad relativa prescribe en 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Causales de nulidad	La norma señala tres causales: "a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión. b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales. c) El registro se haya concedido de mala fe".	La norma distingue entre las causales para la nulidad absoluta de las causales para la relativa, de la siguiente manera: Causales de nulidad absoluta; cuando el registro de una marca se hubiese concedido en contravención de los artículos 134 primer párrafo, y 135 de la Decisión 486. Causales de nulidad relativa; cuando el registro su hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe.

resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos la buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro.