

LA CANCELACIÓN DE LA MARCA POR FALTA DE USO

Carmen Arana Courrejolles
Profesora de Derecho de la
Propiedad Intelectual
Pontificia Universidad Católica del Perú

Existen diversas exigencias, de carácter fundamentalmente económico, que generan en el titular de la marca la carga de usarla, pues de lo contrario corre el riesgo de afrontar una acción dirigida a la cancelación de la misma. El uso de la marca, ciertamente, debe reunir determinadas características, pues únicamente será relevante para efectos legales cuando los productos o servicios que ella distingue hayan sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde; la marca, además, debe usarse de manera seria, de buena fe, normal e inequívocamente.

A lo largo del presente artículo, la doctora Carmen Arana analiza el sistema de cancelación por falta de uso que determina la pérdida del derecho de registro de una marca. En este sistema, señala la autora, encontramos dos situaciones, de un lado, la del accionante de la cancelación, que tiene la iniciativa de la cancelación y, de otro lado, la del titular, quien tiene una exigencia de uso para no perder sus derechos sobre la marca.

La Organización Mundial de Comercio, en el Acuerdo sobre ADPIC, artículo 19.1 contempla que el registro puede anularse si la marca no ha sido usada después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular demuestre que hubo razones válidas que impidieron ese uso, constituidas por circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca, y que representen un obstáculo para el uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales interpuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

La Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en su artículo 108, y la Ley Peruana de Propiedad Industrial, Decreto Ley 823, en su artículo 172, Capítulo IV, establecen que cualquier persona interesada puede solicitar a la Oficina Competente que cancele el registro de una marca, siempre y cuando ésta no se hubiese utilizado en el mercado subregional durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

Existe una coincidencia entre las normas internacionales y las nacionales, relativas a la cancelación del registro de marca respecto al tiempo de tres años, durante dicho período la marca está vigente sin necesidad de uso y sin correr el riesgo de que un tercero solicite su cancelación por no uso; a partir de ese lapso el titular sigue con sus derechos totalmente plenos sobre la marca, con el riesgo de perder los derechos sobre ella si un tercero solicita la cancelación después de los tres años. Así pues, es conveniente que voluntariamente use la marca.

Nuestra legislación determina la existencia de un riesgo de pérdida de la marca para un titular inactivo que obstaculiza con su marca registrada y no

usada el registro de una marca nueva, similar o idéntica, ya que el titular puede perder los derechos sobre su marca si no logra acreditar su uso después del tercer año, en un procedimiento de cancelación seguido por un competidor.

Esto significa que el titular inactivo no puede impedir el acceso al registro de la nueva marca similar o idéntica en la medida que su marca no está siendo usada, constituyendo la cancelación un punto de equilibrio entre la circulación de productos y servicios en el mercado y la defensa de los derechos de exclusividad adquiridos por el registro.

La defensa de los derechos de exclusividad adquiridos por el registro puede ejercitarse contra terceros, ya que el titular que tiene una marca registrada y no usada continúa ejercitando sus derechos exclusivos, prohibiendo el uso de marca idéntica o similar sin su autorización. Sin embargo, corre el riesgo de perder su marca, pues quien realiza el uso indebido sin tener derechos puede, como defensa, solicitar se cancele la marca no usada y luego tener derecho de preferencia sobre su registro.

En la legislación extranjera consultada (Benelux, Alemania, Francia, Argentina, entre otras), se contempla que los registros marcarios se pierden por falta de uso, con instituciones tales como la caducidad, cancelación -facultativa u obligatoria- o nulidad. Los requisitos y condiciones varían de país a país, pero en todos se ligan los derechos sobre la marca obtenidos con el registro al uso de la marca de los productos en el mercado, con la finalidad de lograr que la marcas sean aprovechadas económicamente. Esto no significa que cada legislación no tenga situaciones específicas que la hagan diferente; pues en algunas se establece en el articulado la obligación de uso, mientras que en otras no.

LA CANCELACIÓN DE UNA MARCA POR FALTA DE USO EN EL PERÚ

Es una acción facultativa activada sólo a pedido de un particular, cuando solicita la cancelación ante la autoridad cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 172 de nuestra ley; las pruebas de uso corresponden al titular. El accionante sólo afirma que la marca no se usa y pide la cancelación por falta de uso, el titular tiene la obligación de aportar las pruebas y la autoridad tiene la facultad de calificarlas como medios idóneos.

Según el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 17-IP-95¹ del nueve de noviembre de 1995: «desde el punto de vista procesal esta figura constituye una excepción de fondo o perentoria opuesta en la vía administrativa, que cuestiona un derecho sustancial. Los procesalistas asignan al tema de la excepción un cierto paralelismo con el de la acción, hasta el punto de considerar a la excepción² como 'la acción del demandado' producto de la existencia para él de una «verdadera *necessitas defensionis*».

Se llama también cancelación al acto administrativo por el cual la autoridad competente decide sobre la cancelación, mediante una resolución debidamente motivada (artículo 174 *in fine*).

Asimismo, la cancelación es la inscripción, anotación o asiento en el Registro de Propiedad Industrial de la cancelación de un registro de una marca no usada luego de concluido el proceso de cancelación por falta de uso y una vez consentida la resolución que así lo disponga (artículos 7 y 19 *in fine* y 7 de Decreto Legislativo 823.)

El procedimiento de cancelación del registro de una marca se inicia con la solicitud de la persona interesada, continúa con la expedición de una resolución, previa notificación al titular, para que pruebe el uso de la marca registrada (artículo 179 del Decreto Legislativo 823), concluyendo con la anotación en el Registro de Propiedad Industrial si la acción de cancelación es declarada fundada.

QUIÉN ACCIONA LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO

El sujeto competente para solicitar la cancelación es, según el artículo 108 de la Decisión 344 y artículo 172 del Decreto Legislativo 823, «cualquier persona interesada» que cumpla con las formalidades que se establecen en el artículo 147, que tenga poder, que pague los aranceles y otros requisitos. Significa que pueden accionar tanto los competidores del titular de la marca como cualquier otro que no lo sea pero que tenga interés. En tal sentido podrían incluso accionar los consumidores.

Por lo demás, nuestra legislación no faculta a la autoridad competente para actuar de oficio en los casos de cancelación por falta de uso, ésta por lo tanto, no puede cancelar por propia iniciativa el registro de una marca.

¹ El proceso de interpretación prejudicial (-IP-) tiene como finalidad la interpretación uniforme del Derecho Comunitario en el Pacto Andino.

² Eduardo J. Couture, «Fundamentos del Derecho Procesal Civil», Depalma 3a. ed. póstuma, págs. 90 y ss.

Así pues, la cancelación por falta de uso se otorga por iniciativa privada; es una acción de los particulares que puede presentar «cualquier persona interesada» con la finalidad de lograr la pérdida de vigencia de una marca registrada pero que no ha sido usada, la cual es eliminada del registro. Simultáneamente, proporciona al accionante interesado derechos preferentes para obtener la titularidad de la marca cancelada por el no uso, autoregulándose de esa manera los intereses privados.

De acuerdo a ello, la cancelación pretendería lograr una mayor competencia en el mercado al fomentar el interés de los competidores por adquirir o lanzar al mercado marcas que pueden obtener ventajas competitivas, esto haría que se esfuercen por colocar sus productos en el mercado para beneficio de los consumidores.

EL DERECHO DE PREFERENCIA

Un efecto singular de la acción de cancelación es el derecho de preferencia que tiene el accionante sobre la marca cancelada, al que se hace acreedor cuando obtiene una resolución favorable. La ley establece que éste gozará del derecho de preferencia para solicitar el registro de la marca cancelada dentro de los 3 meses siguientes a la resolución favorable que pone fin al proceso de cancelación, después de los cuales la marca cancelada está disponible para que lo solicite cualquier persona; es decir, se convierte en una *res nullius*.

Es importante señalar que el derecho de preferencia no asegura del todo a quien tiene la preferencia el registro de la marca, dado que la nueva solicitud tendrá que ser sometida al examen de registrabilidad para determinar la existencia de otras marcas registradas confundibles con la solicitada, pudiendo denegarse la solicitud de oficio o luego de un proceso de observación a pedido de parte, por tanto, la preferencia no es una garantía de que se obtendrá la marca cancelada.

LA PREFERENCIA Y LA PRELACIÓN

Si existe una marca registrada pero no usada (titular) y un tercero (primer solicitante) solicita una marca idéntica a la no usada; y, sin saberlo, otro, con posterioridad, (segundo solicitante) pide, de un lado, la cancelación por falta de uso de la marca registrada y no usada y, simultáneamente, en otro expediente solicita la marca al obtener la resolución favorable de cancelación de la marca no usada, éste no podrá hacer valer su derecho de preferencia si no la ha solicitado dentro de los 3 meses posteriores a la resolución favorable.

La marca será dada al primer solicitante en aplicación del derecho de prelación (artículo 6 del Decreto Legislativo 823), ya que él solicitó la marca antes que el accionante de la cancelación por falta de uso.

Cabe destacar que si el accionante (segundo solicitante) solicitaba la marca con posterioridad a la resolución favorable, dentro de los 3 meses y no antes, en aplicación del derecho de preferencia se le concedía la marca negándosele al primer solicitante. El derecho de preferencia oportuno prima sobre la prelación. Esto se conoce dentro de los especialistas como la figura de «nadie sabe para quien trabaja».

SITUACIONES EN LOS CUALES UNA PERSONA PUEDE TENER INTERÉS EN SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE UNA MARCA

Para comprender como opera la cancelación, a continuación veremos cinco situaciones tipo:

Primera situación.- Si un particular quiere competir en el mercado con su marca y solicita su registro para adquirir el derecho exclusivo al uso, y éste es objetado a pedido de parte por un competidor a causa del registro de una marca que no ha sido usada en el mercado durante los tres años anteriores; el interesado puede solicitar de inmediato, como medio de defensa, la cancelación por falta de uso de la marca que esté impidiendo el registro, en el mismo procedimiento de observación o por cuerda separada, iniciando otro procedimiento.

El observante o titular deberá acreditar que su marca anteriormente registrada ha sido usada dentro de los tres últimos años por él mismo, un licenciataria o distribuidor.

Si el observante no logra acreditar el uso de la marca registrada, ésta será cancelada y se concederá el registro a la marca solicitada por haber desaparecido la marca que impedía su registro.

Segunda situación.- Si la autoridad competente deniega de oficio el registro de la marca por considerar, en el examen de registrabilidad, que es confundible con una marca registrada anteriormente pero que no es usada; el solicitante puede interponer una acción de cancelación por falta de uso contra la marca no usada en un nuevo procedimiento, invocando que la marca sobre la base de la cual la autoridad objeta el registro no ha sido usada dentro de los tres años precedentes al inicio de la acción de cancelación.

La carga de la prueba le corresponde al demandado, quien tendrá que probar la falta de uso en relación

con los productos o servicios de la clase que distingue la marca y que constan expresamente en el registro o título.

Si se prueba que sólo se usa para ciertos productos de la clase que distingue un marca registrada, se puede declarar la cancelación parcial. Si no se prueba el uso para ningún producto de la clase se declara la cancelación total de la marca.

Tercera situación.- Cuando el titular de una marca registrada pero no usada, en virtud de sus derechos obtenidos por el registro, interpone una denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial, el denunciado puede, como medio de defensa dentro del procedimiento de infracción, solicitar la cancelación de la marca registrada invocando la falta de uso durante los tres años anteriores. La carga de la prueba la tiene el mismo denunciante, quien tendrá que probar que la marca base de su denuncia se está usando; en caso contrario, será cancelada. Esta acción determina la suspensión del pronunciamiento sobre la infracción hasta que se determine la cancelación, después de la cual recién podrán pronunciarse sobre la procedencia de la infracción.

Cuarta situación.- Cuando un empresario quiere lanzar al mercado una marca y esa marca es idéntica o similar a otra registrada que no es usada, entonces puede solicitar la cancelación de la misma; iniciando una acción de cancelación de la marca registrada para que, luego de obtener una resolución favorable al haber sido cancelada la marca no usada pueda registrar la marca similar.

Quinta situación.- Cuando un tercero conoce la existencia de una marca registrada que no es usada y se interesa en ella, puede solicitar la cancelación por falta de uso en el mercado, previo estudio del uso real, es decir, haciendo las averiguaciones para determinar si existen productos con tal marca que se estén produciendo o comercializando.

Como consecuencia de la situación antes descrita, puede afirmarse que en nuestra legislación hay la intención de que la marca sea usada en el mercado, pero siempre y cuando este uso se regule dentro de la libre competencia de los operadores del mercado y sean ellos quienes en forma voluntaria y de acuerdo a sus exigencias de competitividad inicien y accionen las cancelaciones. La ley no dice cuándo el tercero deba iniciar la acción; es el particular, quien facultativamente, en cualquier momento después de los tres años de vigencia de la marca, podrá hacerlo, por lo que el titular enfrenta el riesgo de pérdida de vigencia de sus derechos marcarios exclusivos, obtenidos por el registro, por no hacer uso

de la marca en el mercado. La cancelación puede ser interpretada desde el punto de vista del titular como una presión u obligación de usar la marca para evitar que ésta sea cancelada.

CONCEPTO DE USO DE LA MARCA

Una marca se encuentra en uso, según el artículo 176 del Decreto Legislativo 823, «cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado».

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en el Proceso No. 2-AI-96 del 20 de junio de 1997, dice que: «El uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca.»

LA AUTOREGULACIÓN Y LA OBLIGACIÓN DE USO DE LA MARCA

El sistema de cancelación por falta de uso que determina la pérdida del derecho de registro de una marca enfrenta dos situaciones; de un lado, la del accionante de la cancelación, quien tiene la iniciativa de la cancelación y, de otro lado, la del titular, quien tiene una exigencia de uso para no perder sus derechos sobre la marca.

Sin embargo según el artículo 114 de la Decisión 344, el registro de una marca caduca si el titular no solicita la renovación de la marca dentro del término legal, incluido el período de gracia, o si no efectúa el pago respectivo de las tasas. Cabe destacar que la renovación no exige prueba de uso de la marca que se renueva, más aun, el artículo 99 de la Decisión prohíbe expresamente exigir la prueba de uso.

Asimismo, según el artículo 102 de la misma Decisión, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el Registro. Por lo demás, ni en la Decisión ni en el Decreto Legislativo 823 existe ninguna norma que establezca algún plazo de uso obligatorio después del cual se extingan los derechos de la marca registrada *ipso iure*, tampoco hay norma que establezca un plazo límite de no uso después del cual la falta de uso produzca la extinción de los derechos de la marca registrada y no usada.

De otro lado, el artículo 108 de la Decisión 344, concordado con el artículo 172 del Decreto Legislativo 823, que regula la cancelación por falta de uso, se funda en la autoregulación privada y facultativa. Se deja a la iniciativa particular la acción de cancelación, lo cual significa que la Oficina competente sólo puede cancelar una marca si previamente hay un procedimiento administrativo iniciado a pedido de parte.

En este sistema la marca registrada pero no usada goza plenamente de todos sus derechos, teniendo después de los tres años un riesgo de vigencia registral, puesto que si el titular interpone acciones (infracción, observación y nulidad), el demandado puede defenderse vía excepción solicitando la cancelación de la marca no usada, en cuyo caso se perdería la vigencia registral si el titular no prueba el uso. A partir de dicho momento puede interpretarse que hay una exigencia, obligación o coerción para que el titular use la marca. Si el demandado no plantea la excepción la marca no ha perdido sus derechos pese a que no ha sido usada.

A diferencia de la nulidad o las infracciones, la Autoridad Administrativa no tiene facultad para iniciar de oficio un proceso de cancelación o decretarla. En resumen, y de acuerdo a la interpretación sistemática anteriormente expuesta, nuestro sistema legal no pretende la obligatoriedad de uso mediante la intervención administrativa de oficio luego del transcurso de un plazo de caducidad por falta de uso, sino que son los particulares los que decidirán el uso de la marca dentro de la libre concurrencia y solicitarán su cancelación. Todo depende del interés que haya en el mercado.

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el proceso No.2- AI-96³ del 20 de junio de 1997, en el punto VIII, considera: «Así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado...»

También opina «que la cancelación por el no uso de las marcas es una medida coercitiva para el cumplimiento por el titular de la obligación de uso, mediante la cual se establece que para la cancelación del registro marcario contemplada en el artículo 108 de la Decisión 344 se requiere que el uso reúna ciertas condiciones mínimas para su aceptación».

El Tribunal también opina en el proceso No. 17-IP-956 del 9 de noviembre de 1995 que «la simple ausencia de uso, salvo excepciones previstas en la

norma comunitaria,...no siempre produce los efectos de extinción de la marca».

MEDIOS DE PRUEBA PARA DEMOSTRAR EL USO DE LA MARCA

En el artículo 172, Decreto Legislativo 823, concordado con el Artículo 108 de la Decisión 344, se señalan una serie de medios de prueba de modo enunciativo y no taxativo, lo que significa que se estiman válidos tanto los mencionados, como cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite el uso de la marca (inciso 3 del artículo 172 Decreto Legislativo 823). Se consideran pruebas idóneas los documentos que acrediten de modo objetivo el uso real de la marca en el mercado, es decir, aquellos que cumplan con acreditar regularidad en la comercialización y/o en la producción de los productos o servicios marcados, en la cantidad y modo adecuados al tipo de producto y empresa.

Los medios de prueba numerados en el artículo 172 del Decreto Legislativo 823 son:

- 1.- Comprobantes de pago; facturas.
- 2.- Inventario de mercancías certificadas por firma de auditores
- 3.- Otros medios de prueba idóneos

Para los casos 1 y 2 estos documentos deben demostrar regularidad al menos durante el año anterior a la solicitud de cancelación.

Dentro del numeral 3 se puede considerar la publicidad en cualquier medio, ya sea radio, prensa escrita, televisión, internet, encuestas, papelería (cartas, tarjetas, etc.) e investigaciones que se hayan realizado en el mercado.

Estos medios probatorios son evaluados por la autoridad competente de acuerdo a los siguientes criterios: cantidad, regularidad, disponibilidad o puesta en el mercado, siempre teniendo en cuenta la naturaleza y modo de comercialización en el mercado. Estos criterios pueden ser aplicados por separado o en forma conjunta.

LA PUBLICIDAD COMO MEDIO PROBATORIO

Nos hacemos la pregunta de si la publicidad puede por sí misma constituir un medio probatorio, de tal manera que se cumpla con lo establecido en el numeral 3 del citado artículo 172. Según Cabanellas⁴,

³ La acción de Incumplimiento (-AI-) tiene la finalidad de enfrentar las violaciones de normas del tratado por parte de cualquier país del Pacto Andino.

⁴ «Derecho de Marcas» pág 263 Tomo II Ed. Heliasa 1,989, en Alemania, Francia, Gran Bretaña.

se la considera como un medio de prueba suficiente. En Argentina, la tendencia es negar el carácter de prueba de uso a la publicidad o frases publicitarias en tanto se trata de actos preparatorios, es decir, todavía no se ha configurado el hecho objetivo del uso. Se considera que sí es medio probatorio cuando efectivamente se han realizado las ventas, con lo cual se está ligando a la publicidad con las facturas.

Al respecto, consideramos que la publicidad cumple distintas funciones dentro del mercado y del proceso de comercialización, teniendo como base el ciclo de vida del producto. Así, consideramos que:

a. La publicidad de introducción o de lanzamiento del producto o sea aquella que se hace por primera vez, podría ser considerada como prueba idónea si está acompañada de la fuerza de ventas efectiva. Esto significa que la introducción de un nuevo producto al mercado se realiza con una fuerte campaña publicitaria y de promoción (por ejemplo degustaciones, reparto de muestras, etc.) que constituya un acto real de puesta en el mercado a título gratuito para el consumidor, o sea sin que se realice la compraventa. De esta manera, la oferta del producto no queda en un texto lingüístico de propaganda, sino que el consumidor logra una idea clara de las características del producto ofertado y, si lo acepta, influirá a futuro en sus decisiones de compra. En este caso, el interesado puede solicitar a la autoridad competente la verificación de los volúmenes producidos.

En consecuencia, en este caso la publicidad debería de ser aceptada como prueba eficaz para probar el uso.

b. La publicidad de mantenimiento; se da cuando una marca y los productos que ampara ya son conocidos por los consumidores, porque tienen presencia efectiva en el mercado y el ciclo de vida del producto se encuentra en pleno desarrollo. En este caso la publicidad es también prueba idónea, porque se está utilizando para reforzar la imagen del producto o servicio, para incrementar o mantener los niveles de comercialización alcanzados.

c. La publicidad correctiva o de relanzamiento, cuando el ciclo de vida del producto se encuentra llegando a su fin y la empresa hace modificaciones en su forma o composición, con marca idéntica. En este caso la publicidad podría ser considerada como prueba idónea ya que el producto marcado ha tenido presencia continua e

ininterrumpida en el mercado, aunque hayan bajado sus ventas.

MOTIVO JUSTIFICATORIO DE LA FALTA DE USO

La ley señala expresamente como motivo que justifica la falta de uso la fuerza mayor, el caso fortuito, restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Esta causas justificatorias de la falta de uso tienen la característica común de ser circunstancias tan ajenas a la voluntad del titular que lo eximen de la responsabilidad de uso e impiden la cancelación de la marca.

El concepto de fuerza mayor debe ser interpretado en forma prudente y a la vez amplia. No es necesario que se decrete una guerra o que se quemara una fábrica para justificar el no uso. Será suficiente que el uso, por razones ajenas al usuario autorizado, no pueda desenvolverse en condiciones normales en el mercado correspondiente. Pero, tampoco se puede alegar fuerza mayor porque se enfermó el técnico encargado del diseño.

Por su parte, caso fortuito es aquél que no ha podido preverse, o que, previsto, no ha podido evitarse; los casos fortuitos o de fuerza mayor son producidos ambos por dos grandes causas: por la naturaleza o por el hombre. Según este concepto, el término «caso fortuito» se aplica a los hechos producidos por la naturaleza, y «fuerza mayor» a los hechos del hombre.

LA PRUEBA DE USO EN PROCESOS DE CANCELACION DE MARCA POR FALTA DE USO

Desde la aplicación de la Decisión 344 hasta la actualidad se han solicitado numerosas cancelaciones de marca por falta de uso, interpretándose el artículo 108 de dicha Decisión en concordancia con la primera disposición transitoria del Decreto Legislativo 823.

En los casos revisados para la elaboración de este trabajo, hemos visto que el significado del uso de la marca se refiere al uso efectivo y continuo, es decir, que el uso debe ser constante dentro de los tres años precedentes al inicio de la acción de cancelación y quien emite las facturas debe ser el titular que aparece en el registro. (Resolución No. 1122-95-INDECOPI/OSD del 25 de agosto de 1995). El uso de la marca que exige el artículo 108 se fundamenta en la necesidad de la identificación efectiva y exter-

na de los productos o servicios marcados, o sea que los productos o servicios deben identificarse en forma pública.

La Resolución de Segunda Instancia No. 547-96-INDECOPI-TRI del 9 de abril de 1996, confirmando la Resolución anterior consideró que las copias de las facturas presentadas no demuestran la regularidad y cantidad de comercialización.

La Resolución del Tribunal RES-687-96-INDECOPI-TRI, del 6 de mayo de 1996, sostiene en los considerandos que: «los folletos o material publicitario en el cual aparece una marca no son prueba de uso, puesto que para que se considere que hay uso de la marca se requiere que los productos o servicios que distingue, circulen o se presten efectivamente en el mercado, es así que el titular de la marca en *litis* debe probar su uso real, no su uso nominal».

En la Resolución de Primera Instancia RES-6180-95/INDECOPI/OSD, del 6 de julio de 1995, se considera que si se ha aprobado el uso de la marca mediante: «facturas de exportación...para Ecuador, Perú, Bolivia... Resoluciones del Ministerio de Salud que autorizan los productos marcados...se concluye que dicha firma ha acreditado la utilización de la marca para los productos marcados».

En la Resolución del Tribunal RES-1630-95-INDECOPI/TDCPI, del 4 de setiembre de 1995 se considera que: «las treinta y dos facturas presentadas...constituyen prueba válida y fehaciente del uso de la marca...en razón...de que las facturas deben mostrar regularidad y cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de la acción de cancelación...»

En la RES-1565-95-INDECOPI/OSD, del 4 de diciembre de 1995, se considera que: «evaluadas las pruebas se concluye que ha cumplido con probar el uso...». Se presentaron como pruebas: 5 facturas del año 1993 5 del año 1994 y 8 del año 1995, y dos fotografías de cilindros en los que aparece la marca. De los casos de la jurisprudencia peruana se puede deducir que las facturas constituyen las mejores pruebas para el uso continuo, regular y efectivo de las marcas, ya que aseguran la concurrencia del producto al mercado. La publicidad no está a la misma altura de las facturas como prueba para el uso y está considerada como complementaria de la comercialización. De tomarse en cuenta nuestra sugerencia habría casos en que la publicidad de lanzamiento, de mantenimiento o relanzamiento de productos sería considerada en forma autónoma como prueba idónea de uso en los procesos de cancelación, dadas las técnicas actuales de publicidad y promoción.

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el proceso No. 17-IP-95, del 9 de noviembre de 1995, con relación a las pruebas de uso opina en sus considerandos que el uso de la marca «debe medirse con respecto a su forma, su intensidad, personalidad y la persona a través de la cual debe ejercitarse el uso...», el uso de la marca tiene que ser real y efectivo, no basta la intención de usarla o la publicidad de la misma. El uso real y efectivo es de difícil medición valoración por la autoridad competente

Consideramos de lo expuesto que el espíritu de la ley coloca la autoregulación de los agentes concurrentes al mercado antes que la exigencia u obligación de usar la marca. Esto es necesario para alcanzar el paradigma de la libertad, la libre circulación de las mercancías y la integración, así como para mejorar la competitividad en busca del desarrollo del Perú y la región andina.