



UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA DE DERECHO

CADUCIDAD POR NO USO DE LAS MARCAS COMERCIALES

CHRISTIAN FELIPE SCHÖNHERR NEUMANN

Memoria presentada a la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae para
optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas

Profesor guía: Carmen Gabriela Iglesias Muñoz

Santiago, Chile

2017

| | |
|---|----|
| INTRODUCCIÓN..... | 1 |
| 1. ANTECEDENTES..... | 5 |
| 1.1. LA MARCA COMERCIAL Y SU IMPORTANCIA..... | 5 |
| 1.2. PROTECCION DE LAS MARCAS COMERCIALES..... | 8 |
| 1.3. EL USO DE LA MARCA..... | 11 |
| 1.3.1. El uso real y efectivo..... | 12 |
| 1.3.2. Formas de utilizar la marca..... | 14 |
| 1.4. LA CADUCIDAD..... | 18 |
| 1.4.1. Caducidad vs. Nulidad..... | 18 |
| 1.4.2. Otras causales de caducidad..... | 19 |
| 1.4.3. Caducidad de la marca comercial por falta de uso..... | 20 |
| 1.4.4. Causas justificativas de la falta de uso..... | 21 |
| 2. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES..... | 23 |
| 2.1. CONVENIO DE PARIS (1883)..... | 24 |
| 2.2. ACUERDO SOBRE LOS ADPIC (1994)..... | 26 |
| 2.3. TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS..... | 28 |
| 2.4. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO..... | 31 |
| 2.4.1. TLC Chile – México..... | 31 |
| 2.4.2. Acuerdo de Asociación Económica entre Chile y la Unión Europea..... | 33 |
| 2.4.3. TLC Chile – Corea del Sur..... | 34 |
| 2.4.4. TLC Chile – China..... | 35 |
| 2.4.5. Otros tratados de libre comercio..... | 36 |
| 2.5. CONCLUSIONES SOBRE LOS TRATADOS INTERNACIONALES..... | 38 |
| 2.5.1. El abuso de derecho..... | 39 |
| 3. EL DERECHO DE MARCAS EN CHILE..... | 45 |
| 3.1. LEY 19.039 DE 1991..... | 46 |
| 3.2. LEY 19.996 DE 2005..... | 48 |
| 3.2.1. Proyecto Original entregado por el Ejecutivo..... | 49 |
| 3.2.2. Naturaleza jurídica de la propiedad industrial..... | 51 |
| 3.2.3. Inexistencia de obligación internacional de legislar..... | 53 |
| 3.2.4. El registro defensivo como práctica común en Chile..... | 55 |
| 3.2.5. Oportunidad de negocio..... | 58 |
| 3.2.6. Marcas notoriamente conocidas..... | 59 |
| 3.2.7. Caso de marcas de uso exclusivo para exportación..... | 60 |
| 3.2.8. Rechazo de la propuesta..... | 61 |
| 3.3. LEY 20.160 DEL 2007 Y LEY 20.569 DEL 2012..... | 63 |
| 4. PROYECTOS DE LEY INCONCLUSOS..... | 64 |
| 4.1. MOCIÓN DEL SENADOR NELSON ÁVILA..... | 64 |

| | |
|--|----|
| 4.2. PROYECTO DE LEY DEL AÑO 2013..... | 66 |
| 4.2.1. Contenido del proyecto..... | 71 |
| 4.2.2. Diferencias con el proyecto original de la ley 19.996..... | 74 |
| 4.2.3. La caducidad parcial de la marca..... | 74 |
| 4.2.4. Tramitación del proyecto..... | 75 |
| 5. LA OBLIGACIÓN DE USO EN EL DERECHO COMPARADO..... | 78 |
| 5.1. ANÁLISIS DEL DERECHO COMPARADO Y ALGUNAS PROPUESTAS PARA LA LEGISLACION CHILENA..... | 80 |
| 5.1.1. Sobre la obligación de usar la marca..... | 80 |
| 5.1.2. Sobre el plazo para declarar la caducidad..... | 81 |
| 5.1.3. Sobre las excusas que justifican la falta de uso..... | 82 |
| 5.1.4. Sobre la caducidad parcial..... | 83 |
| 5.1.5. Sobre los usos análogos o presuntivos de la marca..... | 84 |
| 5.1.6. Sobre el uso efectuado por un tercero autorizado por el titular..... | 85 |
| 5.1.7. Sobre la autoridad competente para declarar la caducidad..... | 85 |
| 5.1.8. Sobre la carga de la prueba..... | 86 |
| 5.1.9. Sobre la prueba de uso para renovación de la marca..... | 86 |
| 5.1.10 Sobre la legitimación activa para solicitar la declaración de caducidad..... | 88 |
| 5.2. PARTICULARIDADES EN CIERTAS LEGISLACIONES..... | 90 |
| CONCLUSIÓN..... | 92 |
| BIBLIOGRAFÍA..... | 95 |

INTRODUCCION

La marca comercial, a pesar de su intangibilidad, es uno de los activos más importantes que puede tener una empresa hoy en día, cualquiera sea su clase o rubro. Es lo único que une a un producto o servicio en el mercado con la persona o empresa que lo produce u ofrece. La marca, o denominación, comprende la identidad, la reputación y la imagen de su titular, otorgando una garantía al consumidor respecto de la calidad y proveniencia del producto. Sin entrar en un análisis cuantitativo o estadístico, podemos afirmar que uno de los factores principales en la decisión de un consumidor radica en la marca que se encuentra asociada al producto o servicio que desea adquirir. En aquél nombre o signo se resume una gran cantidad de información que el consumidor evaluará al decidir su preferencia.

Debido a aquél rol fundamental que tiene la marca comercial en la competencia, las personas destinan grandes esfuerzos en resaltar su marca y, por supuesto, también en protegerla, pues en el conocimiento y percepción que tenga el público respecto de esta radica gran parte del éxito de una empresa.

El mundo entero se ha dado cuenta de la importancia que tiene este bien intangible, y por ello se han creado sistemas de registro que protegen la marca comercial, reconociendo y asegurando a su titular el uso exclusivo, resguardando así la integridad y la certeza del nexo entre el producto o servicio y quien lo produce u ofrece con respecto al resto del mercado. En Chile, este sistema de registro de marcas, y por cierto también de todos los demás elementos de la propiedad industrial, es administrado actualmente por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), creado bajo la ley 20.254, publicada en el Diario Oficial el 14 de abril del año 2008.

Dicho esto, la materia en que se centra la presente tesis dice relación con la utilización de las marcas comerciales y la particularidad que tiene nuestra legislación con respecto a esto, ya que somos uno de los poquísimos países en el mundo donde la vigencia de un registro de marca no está atada al requisito de que

ella sea utilizada, es decir, donde no existe el concepto de caducidad de la marca comercial por falta de uso. Ha habido discusión al respecto y algunos intentos por legislar la materia, sin embargo, hasta hoy no existe ninguna regulación en Chile que evite el registro indiscriminado y excesivo de marcas en desuso. En otras palabras, no existe en nuestro ordenamiento jurídico un límite para prevenir que se registren marcas cuyo propósito no es servir como herramienta de comercio, sino que como estrategia preventiva o defensiva para segregar a los posibles competidores.

Para comprender lo anterior debemos señalar que el objeto de registrar una marca comercial es obtener el derecho exclusivo de su uso, evitando que otro pueda utilizarla para distinguir productos o servicios de la misma clase, con tal de no confundir a los consumidores respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que distinguen. Sin embargo, aquél fin se desvirtúa cuando se permite el registro de marcas respecto de las cuales no existe intención alguna de uso, es decir, aquellos registros cuyo objeto no será proteger el derecho exclusivo de usar una marca, sino que prevenir la existencia de cualquier otra denominación remotamente similar en el mercado. En otras palabras, el registro de una marca que sí se usa tiene un fin “positivo”, que es proteger el bien jurídico del derecho de uso exclusivo de la marca, sirviendo como una herramienta de valor en el comercio, mientras que el registro de una marca que no se usa tiene un fin “negativo”, pues aquél bien jurídico protegido desaparecerá toda vez que la intención del titular no sea proteger el derecho de uso exclusivo, sino que valerse del registro como un mero mecanismo para entorpecer la competencia.

El hecho de que nuestra legislación permita esto ha traído como consecuencia que, quienes puedan costearlo, soliciten una gran cantidad de registros “defensivos”, esto es, registrar un abanico de marcas que consideran similares a la suya o registrar la misma marca en varias clases distintas cuando sólo se pretende utilizar en un rubro específico; o también que se registren ideas de marcas que en algún momento quizás se pretendan utilizar, pero no en un futuro cercano. Esto tiene un efecto negativo en el mercado, pues lo único que

hace es crear barreras y obstáculos artificiales a los nuevos emprendedores, quienes deberán sortear no solo las dificultades propias de todo emprendimiento, sino que además tendrán la difícil tarea de lograr encontrar una identidad para los productos o servicios que pretenden ofrecer, en un sistema registral que se encuentra saturado.

La saturación de la que hablamos se demuestra en las estadísticas que otorga la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)¹, donde se aprecia que Chile es uno de los países con mayor cantidad de solicitudes de registro de marca al año y de marcas vigentes por habitante en el mundo, superando a países de la región cuyas poblaciones son muy superiores a la de Chile, como Perú y Colombia, y también superando a países que, si bien tienen una población menor a la nuestra, poseen economías que destacan en el mundo por ser centros importantes del comercio mundial, tales como Hong Kong, Suiza, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos.

Aquél exceso de registros de marcas ha provocado un desvío en el propósito del sistema registral, convirtiéndolo en lo que algunos autores han llamado un “cementerio de marcas”. Es decir, el sistema, en estos casos, estará protegiendo un gran porcentaje de marcas que no son más que letra muerta, marcas que no son útiles para sus titulares ni para nadie más.

La protección de las marcas, y de la propiedad intelectual e industrial en general, ha sido en las últimas décadas un tema central de las relaciones comerciales, políticas y culturales en el mundo, lo cual se demuestra en numerosos convenios y tratados internacionales. Es por ello que Chile, siendo un país globalizado y una potencia económica de Latinoamérica, no puede estar ajeno a la forma en que se regula una materia de tal importancia en casi todo el mundo. No obstante de que ha habido intención de modificar nuestra normativa para adecuarla y actualizarla con respecto a las normas de propiedad intelectual e industrial del resto del mundo, la evolución ha sido lenta, y la obligación de uso de las marcas comerciales sigue siendo un tema sobre el cual nuestra ley calla.

¹ WIPO. IP Facts & Figures 2016. Publicación OMPI N° 943S/16. Ginebra, Suiza. 52 p.

En razón de todo lo señalado anteriormente, nos debemos preguntar: ¿Por qué Chile aún no ha legislado respecto de la caducidad por falta de uso de la marca registrada? Este trabajo se centra en encontrar una respuesta a aquella interrogante y proponer, mediante el análisis del derecho comparado y de la normativa internacional, una regulación adecuada para nuestro país en la materia.

1.- ANTECEDENTES

Previo a la investigación y análisis de la normativa sobre la caducidad de la marca registrada por la falta de uso, debemos desglosar y comprender los elementos que integran esta materia, es decir, debemos estudiar los conceptos de marca comercial, el uso de la marca y la caducidad.

1.1.- LA MARCA COMERCIAL Y SU IMPORTANCIA

En términos generales la marca es una expresión gráfica utilizada como identificador comercial. Como en la mayoría de las legislaciones del mundo relativas a la propiedad industrial, nuestro ordenamiento jurídico también contempla una definición legal de la marca, que se encuentra en el artículo 19 de la ley sobre propiedad industrial N° 19.039, el cual señala que la marca comercial es *“todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como también, cualquier combinación de estos signos”*². Esta definición es más bien técnica, pues describe la función principal de la marca, que es identificar los productos, servicios y establecimientos en el mercado, señalando también las maneras en que se puede expresar. Si bien es una definición aceptada universalmente, pues la mayoría de los autores y de las legislaciones consideran estos mismos elementos al elaborar una definición de la marca, ella no nos basta para demostrar la verdadera importancia que tiene una marca en el mercado.

Las marcas comerciales son tan antiguas como el comercio mismo, desde tiempos inmemoriales los comerciantes se han valido de sellos para identificar el origen de los animales y productos que ofrecen. Se han encontrado incluso

² Ley N° 19.039. Ley de Propiedad Industrial. Artículo 19. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Publicada en el Diario Oficial con fecha 20 de Junio del 2006.

muestras arqueológicas de marcas grabadas en vasijas que datan de la antigua Grecia y Egipto. Con el tiempo, y sobre todo después de la revolución industrial, la marca cobró una importancia primordial para toda empresa, pues se convirtió en el instrumento básico de la identidad e imagen corporativa. Podemos afirmar que es un elemento fundamental que está presente en todo acto de comercio y de consumo, pues uno de los principales factores que determinan la decisión de un consumidor radica en la marca; esto porque en ella se resume una gran cantidad de información sobre el producto o servicio que distingue y también sobre el productor del bien o el prestador del servicio, siendo uno de los medios más eficientes de comunicación entre la oferta y la demanda. Es sabido que los consumidores, teniendo dos productos o servicios similares y con precios equitativos, basan su decisión en el conocimiento y experiencia que tengan acerca de una marca, y con ello aseguran el resultante nivel de satisfacción de sus necesidades. De no existir las marcas, la modalidad de la compraventa a prueba o gusto sería, sin duda, la más utilizada en el día a día, pues no habría forma de saber si acaso lo que se está adquiriendo va a satisfacer el gusto del consumidor sino hasta probar y analizar el producto en cada caso particular. Por ejemplo, en un producto comestible la marca informa acerca de su calidad, su sabor, su lugar de procedencia, los procesos e higiene con que se ha producido, su disponibilidad en el mercado, sus propiedades alimenticias e innumerables otros factores que determinarán la decisión del consumidor. Asimismo, en el área de servicios, es la marca de una empresa de telefonía, por ejemplo, la que definirá la preferencia del consumidor, ya que con ello tendrá de antemano una percepción respecto de su cobertura, planes, precios, atención al público, servicio técnico, etc. Toda esa información la conoce el consumidor antes de contratar el servicio, no porque haya hecho un estudio exhaustivo a la empresa, sino que por el simple hecho de reconocer la marca. La marca es el elemento esencial que un comprador utiliza para decidir sobre algo que aún no adquiere; pues su percepción, experiencia y conocimiento respecto de la marca es lo que le permitirá crear una síntesis mental de todo lo que rodea aquél bien o servicio, aun cuando nunca antes lo haya probado. Y más aún, incluso cuando no conoce la marca de antemano,

independiente del producto mismo, tenderá a inclinarse por el nombre o elemento figurativo que más le llame la atención y que mayor confianza le inspire, a pesar de no haberlo conocido de antemano; esto último ocurre comúnmente en productos como, por ejemplo, los vinos. En términos de derecho común, es la marca la que le otorga a la persona la mayor parte de la información acerca de su contraparte y del objeto del contrato. Por ello hemos dicho que la definición de marca que recoge nuestra legislación, si bien es técnicamente correcta, ya que incluye los elementos característicos de la marca como símbolo de identificación, carece de los elementos de fondo, psicológicos, o morales si se quiere, que revelan la importancia de la marca en la práctica. Ahondando en aquellos elementos de fondo, autores como Philip Kotler han señalado que *“Una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto específico de características, beneficios o servicios.”*³

En virtud de lo señalado anteriormente, podemos aseverar que la marca tiene un rol fundamental en el comercio y en la competencia. Desde hace ya más de un siglo los actores económicos se dieron cuenta de que la marca y el conocimiento que de ella tenga el público es primordial para el éxito, lo cual se evidencia claramente con hechos como el gran auge de la publicidad en el último siglo y la creación de los sistemas de registro de marcas. El Señor Joan Costa Solá-Segalés, uno de los autores y catedráticos más importantes de la comunicación corporativa, resume la mencionada importancia de la imagen y de la marca señalando que los pilares del pensamiento empresarial ya no son *“[...]el capital, la organización, la producción y la administración. [...]Ahora, los vectores del nuevo paradigma son claramente estratégicos: La identidad, la cultura, la acción, la comunicación y la imagen. [...] Nadie compra -ni compró jamás- un*

³ KOTLER, Philip. Dirección de Marketing, Conceptos Esenciales. 1ª edición, New Jersey, E.E.U.U.: Pearson Prentice Hall, 2002, 368 pags.

producto o servicio motivado por la estructura de capital de la empresa, la gestión de los recursos, la eficacia de la organización o los modos de producción”⁴.

Por otro lado, y continuando con la definición de la marca, para que las funciones señaladas anteriormente produzcan sus efectos es esencial que la marca otorgue una identidad única, con tal que exista una relación inequívoca y exclusiva del producto o servicio con quien lo produce o presta. Es necesario que toda emoción, experiencia, sentimiento e información que tiene el público respecto de producto o servicio sea asociado a una imagen o identidad específica, pues una característica esencial de la marca es que sea distintiva, es decir, que sea capaz de distinguirse de otras que existen en el mercado de forma veraz e inequívoca.

Resumiendo lo señalado bajo este título, podemos definir la marca comercial como una palabra, símbolo, imagen, signo gráfico, o conjunto de ellos, con una identidad visual propia e inequívoca, utilizada para diferenciar los productos o servicios provenientes de un proveedor o grupo de proveedores exclusivos, garantizando de esta manera su origen, su calidad y sus demás características específicas.

1.2.- PROTECCIÓN DE LAS MARCAS COMERCIALES

Debido a aquella importancia de las marcas, que hemos señalado en el capítulo anterior, se han debido crear sistemas de registro que protejan la exclusividad del uso y, por lo tanto, su veracidad. Esto mismo ocurre con todos los tipos de propiedad intelectual e industrial, ya que, dada la intangibilidad de esta clase de bienes, es muy fácil que, una vez publicados, estas ideas sean replicadas, reproducidas o utilizadas por personas distintas a su primer creador, en su propio beneficio.

⁴ SOLÁ SEGALES, JOAN COSTA. *Creación de la Imagen Corporativa, El Paradigma del Siglo XXI*. [versión en línea] Razón y Palabra. Edición Agosto – Septiembre 2003.
<<http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/jcosta.html>>

La forma en que se protege este tipo de propiedad es a través del sistema de registro, el cual, de acuerdo a la ley 19.039 que lo regula en Chile, otorga a su titular una serie de derechos, entre los cuales se destaca el derecho exclusivo y excluyente de usar la marca para distinguir sus productos, servicios y establecimientos comerciales o industriales en el mercado. Como consecuencia de ello, el titular tiene también el derecho de impedir que un tercero utilice una marca idéntica o similar en sus actividades comerciales, y asimismo, tiene el derecho de oponerse al registro de una marca similar a la suya, dentro del procedimiento de solicitud de marca iniciado por un tercero. Además, gracias a los tratados internacionales vigentes hoy en día, el titular de una marca tiene derecho de prioridad para su registro en el extranjero. Por último, dado que la marca es un bien intangible, ella puede ser transmitida por vía de sucesión por causa de muerte y también puede ser objeto de toda clase de actos jurídicos, de acuerdo a las normas del derecho común, pudiendo ser objeto de venta, cesión, licencia de uso e incluso de una prenda.

El derecho de uso exclusivo que tiene el titular de la marca es el derecho más importante que otorga su registro; es el elemento fundamental de la protección de la marca, pues sin ello el propósito del registro desaparece; una marca que pueda ser utilizada por cualquiera carecería de todo carácter distintivo y eliminaría la certeza que requiere el consumidor respecto del origen de un producto o servicio. Por lo mismo, creemos que nuestra legislación debiese ser más específica y regular todas las aristas relacionadas a esta materia, comenzando por la obligación de uso y también por supuesto, dada su relación con ello, definir de manera íntegra lo que se debe entender por uso de la marca.

Por otro lado, y en relación al tema central de este trabajo, si el propósito del derecho de marcas y de todo el sistema registral es proteger la exclusividad del uso, resulta lógico entonces que la ley debería exigir, o al menos fomentar, la utilización de este bien intangible, de lo contrario no tiene sentido proteger una cosa cuya existencia no trasciende más allá del formulario de solicitud de inscripción y que no tiene más valor que la tasa que se ha debido pagar para ello;

pues la marca adquiere valor a partir de la utilidad que produce su utilización, y es ese valor el que merece y debe ser protegido, no el del mero papel de registro.

Nuestra ley de propiedad industrial, en su artículo 20, contempla distintas causales de irregistrabilidad, dentro de ellas la letra h) señala el caso de aquella marca que es igual o similar a otra ya registrada o solicitada con anterioridad para la misma clase o una relacionada, pudiendo crear confusión. Es decir, nuestra ley ya protege no sólo la marca misma, tal cual se ha registrado o se ha solicitado, sino que también extiende esta protección hacia un marco más amplio, evitando la posibilidad de que se registren marcas que puedan asemejarse. Por lo tanto, parece ser una exageración y una autotutela contraria al espíritu de la ley de propiedad intelectual, permitir que los propios particulares registren un abanico de marcas que ellos consideran similares a la suya. Por lo demás, es el INAPI, a través del examen de fondo que realiza ante una solicitud de marca, el que debe brindar la protección adecuada al titular de la marca, rechazando la solicitud de una denominación que pueda crear confusión, en virtud del mencionado artículo 20 letra h) de la ley 19.039, instancia en la cual el titular que se siente vulnerado puede incluso intentar evitar el registro a través de la acción de oposición; y si aun así no queda conforme, puede recurrir al Tribunal de Propiedad Industrial para que se pronuncie sobre el asunto. Por ende, existiendo una ley que es clara en señalar que no es posible registrar marcas que puedan crear confusión con otras y existiendo también una serie de instancias, tanto administrativas como judiciales, para que el titular de una marca pueda evitar que se vulnere su derecho, resulta contraproducente que el sistema actual permita a un particular extender su derecho más allá de lo que la ley contempla; entorpeciendo, a la vez, el derecho que tiene un tercero de acceder a registrar una marca que sí pretende usar.

En definitiva, resulta ilógico el hecho de que mediante esta sobreprotección preventiva a la que nos hemos referido, un particular pueda adjudicarse, en nuestro derecho de marcas, la autoridad que tiene la ley, el administrador del sistema registral y los tribunales para velar por la eficacia de la fuerza distintiva de una marca.

1.3.- EL USO DE LA MARCA

Nos hemos referido al uso de la marca como uno de los elementos que definen lo que es una marca comercial, al señalar que es el signo gráfico que se utiliza para distinguir los productos, servicios o establecimientos en el mercado; también nos hemos referido al uso como uno de los fundamentos de la protección de la marca y como uno de los principales derechos que otorga su registro, al hablar del uso exclusivo que tiene el titular. Por lo tanto, como podemos apreciar, el uso es un elemento que se encuentra absolutamente subsumido a la marca; es lo que la define, es su propósito y es lo que justifica su protección. En palabras del Señor Felipe Palau: *“la marca difícilmente llegará a cumplir sus funciones si no es usada, ya que en estos casos, no generará un canal de comunicación entre el oferente y el adquirente, que reduzca los costes de información de estos últimos y favorezca la competencia. De ahí que la obligación de uso se fundamente en la propia esencia del concepto de marca: sin uso, ésta carece de facto de efecto distintivo, y, por ende, no resulta justificable la atribución a su titular de un derecho de exclusiva”*⁵. Por lo mismo, no podemos seguir ahondando en la materia principal de este trabajo, es decir, en la obligación de uso, sin antes preguntarnos qué es lo que significa usar una marca.

En nuestra doctrina, el uso se ha definido tradicionalmente como la facultad de utilizar o servirse de una cosa, aplicándola a los servicios que es capaz de proporcionar. No es difícil imaginarse cuáles son aquellos servicios cuando estamos frente a cosas tangibles, pues el uso estará limitado por las características físicas de la cosa; pero distinto es comprender el uso cuando se trata de un bien intangible y, más aún, definir qué uso es el que le debe dar su titular cuando de ello depende la vigencia del registro de marca.

En términos amplios y generales podemos decir que usar una marca significa poner en el comercio los productos o servicios que han sido distinguidos con ella. En la práctica, el tiempo y la forma de poner los productos o servicios en

⁵ PALAU Ramirez, Felipe. La obligación de uso de la marca. 1ª Edición, Valencia, España, Tirant Lo Blanch / Universitat de Valencia. 2005. 221 Págs.

el mercado puede tomar distintas formas y expresiones, que van desde la mera publicidad hasta la concesión de licencias de uso.

1.3.1 El uso real y efectivo

El uso real y efectivo de una marca es quizás un término desconocido en nuestro derecho, ya que se trata de un concepto propio de las legislaciones que exigen el uso de la marca para mantener su vigencia, lo cual no es el caso de Chile. El uso real y efectivo dice relación con los requisitos que debe cumplir el uso de una marca para que se produzca el efecto de mantener la vigencia del registro; por lo mismo, al legislar sobre la materia, es menester contemplar una definición de uso, con tal de que exista una interpretación unificada que limite el concepto general y, en consecuencia, garantice una adecuada aplicación y cumplimiento de la norma sobre la obligación de uso, evitando que surjan en la práctica casos de utilizations aparentes de la marca, cuyo único fin es burlar la ley.

En resumidas palabras, el uso real y efectivo corresponde a los límites y requisitos mínimos que cada país o cada legislación ha fijado para mantener la vigencia de la marca en razón de sus propias necesidades y políticas económicas. Por lo tanto, no podemos entregar un concepto universal y práctico respecto de las formas de utilización que se requieren para efectos de mantener una marca, ya que su definición se encuentra inmediatamente relacionada a una norma que es distinta en cada país, lo cual en todo caso será analizado al estudiar la legislación comparada, en el capítulo 6 de este trabajo.

Un concepto acertado y más o menos universal del uso efectivo de la marca lo podemos encontrar en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pronunciándose sobre el caso *Ansul BV contra Ajax Brandbeveiliging BV*, donde el tribunal señaló que: *“El uso efectivo es un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial*

de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia. [...] La protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas. Así, el uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente.”⁶

Los términos “efectivo” y “real”, utilizados por la doctrina y jurisprudencia internacional para referirse al uso que se le debe dar a una marca para mantener su vigencia, no tienen un significado propio, es decir, no se deben entender como elementos específicos distintos y taxativos de la obligación, sino que se trata de términos armónicos utilizados para designar un uso externalizado, de buena fe y cuantificable por la presencia de los productos en el mercado, de acuerdo a su naturaleza, de forma sostenida; en otras palabras, que no se trate de un uso quimérico o aparente, cuyo único fin sea enervar la acción de caducidad, como sostiene el señor Carlos Fernández Novoa⁷. Si bien en algún momento se le intentó dar un significado distinto a aquellas palabras que componen este concepto, autores como don Felipe Palau, actualmente afirman que aquella distinción es fútil, puesto que “[...] *entre la realidad y la efectividad solo se establecen pautas generales para determinar cuándo el uso es suficiente para el cumplimiento de la obligación.*”⁸

⁶ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (2003). Asunto: C-40-01 – Ansul. 11 de Marzo de 2003. [Fecha consulta: 15.06.2017]. Disponible en: <curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-40/01>

⁷ FERNANDEZ Novoa, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. 2ª Edición, Madrid, España: Marcial Pons. 2004. 760 pags.

⁸ PALAU Ramirez. Op. cit.

1.3.2.- Formas de utilizar la marca

Sin perjuicio de lo señalado los párrafos anteriores, podemos enumerar algunos tipos de uso que son comunes en el derecho comparado, y así lograr una mejor comprensión de lo que significa el uso de una marca:

- a) La colocación en el mercado, por el titular de la marca, de los productos o servicios identificados con ella, quedando estos a disposición de los consumidores y del público en general a través los distintos canales de distribución. Además, las distintas legislaciones, por lo general, exigen que al poner estos productos o servicios en el mercado, se establezca una clara conexión entre quien produce o presta el bien o servicio y el producto o servicio mismo, con tal de que el público pueda comprender el nexo y distinguirlos fácil e inequívocamente respecto de los demás competidores. Esto último se logra, por ejemplo, colocando el signo de la marca en el producto mismo, y en el caso de los servicios podría lograrse, por ejemplo, colocando el signo en los documentos informativos para los clientes, en las facturas, en los uniformes de los trabajadores, etc.

Como se puede apreciar, no es la manufactura, envase, embalaje, ni distribución de los productos, ni tampoco la firma de un contrato de comercialización lo que importa como uso de la marca, sino que es la puesta a disposición del público de aquellos productos, es decir, su posicionamiento en el mercado, lo que le da el carácter de uso.

- b) La publicidad, cuando se recurre a ella como instrumento para facilitar el reconocimiento de los productos o servicios distinguidos con la marca por parte de los consumidores. La doctrina internacional ha debatido si acaso la publicidad por sí sola serviría como cumplimiento de la obligación de uso de la marca o si acaso es solamente un complemento para otorgar efectividad al uso que se realice a través de la colocación de productos y servicios en el mercado, señalado en el número anterior. Según la opinión de Felipe Palau, de acuerdo a la ley española, la publicidad sí puede producir por sí sola el efecto de evitar la caducidad de la marca, siempre y cuando haya

buena fe, en el sentido de que la publicidad tenga por objeto acercar al público a los productos o servicios que realmente se pretenden ofrecer, que informe sobre sus características y, sobretodo, que no defraude las expectativas del consumidor. Otros autores, como el Sr. Carlos Fernández Novoa, estiman que la publicidad tiene la virtud de impedir la caducidad de la marca pero exigen acciones objetivas de preparación para una pronta entrada de los productos o servicios al mercado, por ejemplo, demostrando que al menos se ha planificado una campaña de ventas, o que se han adoptado medidas para la fabricación de los artículos de la marca, etc.

- c) En cuanto a los nombres de dominio, las leyes de los distintos países analizados no hacen mención al respecto, pero existen antecedentes en la jurisprudencia internacional indicando que, similar a lo que ocurre con la publicidad como uso de la marca, cuando el contenido del sitio al cual conduce el nombre de dominio demuestra una intención de informar y acercar al público a productos o servicios que allí se ofrecen, o se pretenden en un futuro próximo ofrecer, y que se encuentran distinguidos por una marca, no existe inconveniente en que aquello se considere como uso efectivo para efectos de evitar la caducidad de la marca^{9,10,11}. Pero, eso no significa que el mero hecho de registrar un dominio cuyo nombre coincide con la marca implique un uso efectivo, sino que es el contenido del sitio lo que determinará si acaso a través de este se está haciendo uso de la marca o no.
- d) El uso de una marca a través de una variación al signo registrado en general no es aceptado como un uso de la marca propiamente tal, sin embargo, el Convenio de París en su artículo 5, y así lo han recogido

⁹ *Ellerman Investments Ltd v C-Vanci; Ritz Hotel Casino Ltd v C-Vanci*. High Court of England and Wales. 16 de Junio de 2006. Inglaterra.

¹⁰ *Nissan Motor Co v Nissan Computer Corp* 378 F 3d 1002. 9th Circuit Court of Appeals, 2004. San Francisco, CA, E.E.U.U.

¹¹ *Sports Warehouse Inc v Fry Consulting Pty Ltd* FCA 664. Federal Court of Australia. 25 de Junio de 2010. Australia

también distintas legislaciones, acepta el uso de una variación cuando ella se emplea “[...] *bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada[...]*”. Es decir, se trata de una cuestión casuística que queda al criterio del juez, al momento de resolver respecto de la obligación de uso de la marca, evaluar si acaso la versión de la marca que se ha utilizado mantiene, o no, el carácter distintivo de la original que se encuentra registrada y si acaso existe una identidad sustancial entre ambas. Lo esencial, entonces, es que la modificación de la marca no induzca a error, que no altere la imagen comercial de los productos, y así el consumidor medio pueda reconocer, aún en la nueva versión, la identidad de la marca que se encuentra registrada.

- e) El uso efectuado por un tercero, en cualquiera de las formas enumeradas anteriormente, con autorización del titular de la marca. Este es el caso de las licencias de uso, las cuales tienen la virtud de evitar la caducidad de la marca para su titular, aun cuando no sea este último quien utilice la marca directamente. Esto es prácticamente una norma universal, que se encuentra recogida en el artículo 19.2 del Acuerdo sobre los ADPIC al señalar que se considerará uso de la marca registrada cuando el uso por un tercero sea “controlado” por su titular; la expresión controlar debemos interpretarla en el sentido de que ha prestado su voluntad a que sea utilizada por el tercero y que aquél tercero se debe regir por las directrices entregadas por el titular de la marca al momento de pactar la licencia. Por otro lado, el requerimiento de inscripción del respectivo título en el conservador de marcas competente es una circunstancia que varía dependiendo de la legislación que se trate.

Como se puede apreciar en la enumeración precedente, el acto que por excelencia cumple la obligación de uso de una marca es la inserción en el mercado de los productos y servicios distinguidos con ella; por lo tanto, el diseño, manufactura, confección de envases e incluso la distribución a los puntos de venta

no son más que actos preparatorios para el uso de la marca, nada de ello importa como uso si es que no hay finalmente una colocación en el mercado. Más aún, considerando que la publicidad también sirve como uso de la marca, podríamos decir que lo relevante no es el hecho de haber vendido un producto o servicio, sino lo que importa es la intención de posicionar la marca en el mercado en forma activa, es decir, de utilizarla como herramienta de valor en los negocios propios.

En relación a lo anterior, existe jurisprudencia en la cual ha tenido relevancia, para resolver respecto de la caducidad de una marca, la notoriedad con que se utiliza, no en el sentido que conocemos en Chile sobre la notoriedad de una marca como la fama que ella ha alcanzado, sino que como elemento para demostrar que existe una intención de que el uso sea público y efectivo. Así por ejemplo, el Tribunal de Gran Instancia de París, en Junio de 1973, resolvió cancelar el registro de la marca de cigarrillos “Winchester”, de origen holandés, porque el único uso que se le había dado en Francia, en ese entonces, había sido una venta de 5000 cigarrillos que fueron encargados por una embajada en París; el tribunal estimó que, independiente de la venta e internación de los productos al país, ello no demostraba intención de colocar la marca en el circuito comercial francés. En el mismo sentido, el mismo tribunal decretó la caducidad de la marca de calcetines BIX, por considerar irrelevante y esporádica, para el tamaño de la empresa titular de la marca, la venta de 1000 pares de calcetines en un período de dos años, mientras que, a contrario sensu, declaró improcedente la caducidad en el caso de la marca belga de portadores de botellas INTER-BOX, ya que habían logrado importar y vender en Francia más de 300.000 unidades en un año¹². Estos ejemplos no pretenden decir que los tribunales analizan el cumplimiento de la obligación de uso a través de parámetros cuantitativos, sino que, en aquellos casos, el volumen de ventas sirvió para demostrar si realmente existió intención de utilizar la marca, y no fue un mero artilugio utilizado para interrumpir el plazo de la caducidad de la marca.

¹² Ejemplos jurisprudenciales recogidos por FERNANDEZ Novoa, Op. cit.

A contrario sensu de lo expuesto en este capítulo, debemos agregar que por lo general en el mundo no se considera uso real y efectivo de la marca: su utilización con fines docentes, informativos u ornamentales, ni tampoco cuando se utiliza dentro de un procedimiento administrativo para obtener autorizaciones de comercialización u otros permisos. Asimismo, no se considera uso cuando la marca se utiliza dentro de una empresa para fines distintos a la comercialización de los productos, como por ejemplo, al realizar capacitaciones internas o cuando coincide con la razón social de la empresa y es aquella la que está siendo utilizada, no la marca propiamente tal. Y por último, otra norma común en esta materia, que dice relación con el uso parcial de una marca (esto es, cuando se encuentra registrada para distintos productos o servicios pero solo es utilizada en una o alguna de aquellas clases), señala que la obligación de uso sólo se cumple respecto de aquellos productos o servicios en los que la marca efectivamente se ha utilizado, y por lo tanto, no tendrá la capacidad de evitar la caducidad del registro en las clases que no fueron utilizadas.

1.4.- LA CADUCIDAD

La obligación de uso de una marca no podría considerarse como un imperativo legal de no existir una sanción para quien deja de cumplirla. Es por ello que la caducidad, siendo el efecto jurídico principal de la falta de uso de una marca registrada, es un elemento trascendental para esta investigación y amerita pronunciarse a ella como sanción o efecto jurídico principal del incumplimiento de la obligación.

1.4.1.- Caducidad vs. Nulidad

La caducidad, en términos generales, es la pérdida de un derecho por no haberse hecho valer en un determinado plazo. La caducidad se caracteriza por ser una ineficacia sobrevenida de un acto jurídico (siendo el acto jurídico, para

nuestros propósitos, el registro de la marca). Es sobrevenida porque, a diferencia de la nulidad, su causa es extrínseca y posterior al acto mismo. Es por ello que, cuando hablamos del requisito de uso de la marca, no podemos decir que la falta de uso producirá la nulidad del registro, pues la nulidad se produce por vicios existentes al momento en que se perfecciona el acto, y ese no es el caso; una marca adolece de vicio de nulidad cuando se registra a pesar de contravenir alguna causal de irregistrabilidad, en consecuencia, el vicio está presente desde el momento mismo en que el registro cobra vigencia y la declaración de nulidad vendrá a corregir aquello retrotrayendo el estado jurídico de la marca al momento anterior a su registro, es decir, se considerará como que nunca tuvo validez. Entonces, si el uso exclusivo es un derecho que surge a partir de un registro válido, pero que a su vez trae aparejada una obligación legal de la cual depende la mantención de la marca, la falta de uso no podría ser sancionada con una cancelación que produzca efecto retroactivo, ya que el registro fue absolutamente válido mientras estuvo en vigor; el hecho de que el titular pierda su registro de marca por no cumplir con la obligación no significa que la marca nunca existió.

1.4.2.- Otras causales de caducidad

Aclarada entonces la razón por la cual la falta de uso de la marca comercial se sanciona con la caducidad y no la nulidad, podemos señalar que, en el mundo, la falta de uso no es la única causal de caducidad del registro de marca; es más, en Chile también existe la caducidad de la marca, solo que por causales distintas a la falta de uso, como lo son, no ejercer el derecho de solicitar la renovación de la marca dentro de plazo o también no pagar el importe dentro del plazo establecido para ello.

En el mundo existen además otras causales de caducidad, distintas a las recién mencionadas, a las cuales nos referiremos someramente, ya que algunas de ellas ameritan un estudio tanto o más extenso que este y, en nuestra opinión, también deberían ser implementadas en Chile. Dentro de ellas podemos destacar:

la renuncia del titular a la marca, que en ciertos países es tratado legalmente como una caducidad de la marca; el uso que pueda inducir a error respecto de la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos o servicios identificados con la marca; la falta de legitimación del titular en casos de transferencia del derecho u otro motivo y; el caso de la vulgarización de la marca, que se produce cuando la marca se transforma en la designación usual del producto o servicio. Esta última es una causal bastante peculiar, ya que es prácticamente lo opuesto a la caducidad por falta de uso, pues se trata de una caducidad por exceso de uso, que se produce cuando la marca se transforma en la forma habitual con que los consumidores denominan el producto o servicio mismo (por ejemplo, Gillette, Teflón, Jacuzzi, Lycra, Rimmel, Confort y así muchas otras). Como acertadamente se tituló en una nota publicada en un suplemento del diario El País, se trata de casos de “Marcas que mueren de éxito”¹³.

1.4.3.- Caducidad de la marca comercial por falta de uso

Tomando en cuenta que el registro de una marca es un acto jurídico que otorga un derecho de propiedad industrial que se hace valer a través de su uso, y basándonos en la definición doctrinaria clásica de la caducidad en el derecho común, podemos definir la caducidad de la marca comercial como: la cancelación del registro de propiedad industrial por no haber hecho uso de la marca dentro del plazo que la ley establece para efectos de mantener el registro.

Por otro lado, en términos estrictos relativos a la teoría obligacional, y dadas las características de la consecuencia del incumplimiento del requisito de uso de la marca, que es la caducidad del registro y no otra sanción pecuniaria o algún otro tipo de responsabilidad, podríamos decir que el derecho/obligación de uso de la marca es más bien una “carga” que pesa sobre su titular, puesto que se trata de la realización de una conducta, impuesta por la ley, pero cuyo incumplimiento no trae

¹³ ABAJO, Carlos G. (2006): “Marcas que mueren de éxito” [fecha consulta: 09 de Junio de 2017]. Disponible en <https://cincodias.elpais.com/cincodias/2006/07/18/sentidos/1153189636_850215.html>

aparejada responsabilidad ni reprochabilidad, ni tampoco puede ser exigida forzosamente. Pues se trata de un acto facultativo que el titular se encuentra compelido a cumplir en virtud de que su inobservancia lo privará de los efectos favorables que habrían derivado de su cumplimiento.

1.4.4.- Causas justificativas de la falta de uso.

La caducidad no es una consecuencia absoluta de la falta de uso de una marca, pues como toda norma que regula una obligación o carga, debe contemplar casos de excepción en que la persona obligada se encuentra imposibilitada, por razones que no dependen de su voluntad, de llevar a cabo la conducta exigida por la ley. Prácticamente todas las legislaciones del mundo en que se regula la obligación en análisis admiten excusas legítimas con las que el titular podrá evitar la caducidad de su marca. El mismo Acuerdo sobre los ADPIC, en su artículo 19.1 señala: *“Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.”*

La doctrina internacional se ha encargado de dar algunos ejemplos de causas que podrían justificar la falta de uso, como por ejemplo, las ya señaladas restricciones a la importación de ciertos productos, o también la demora en la concesión de permisos por parte de la autoridad, el monopolio del estado en la distribución de ciertos productos por razones de salud o seguridad nacional y cualquier otro caso de fuerza mayor que impida al comerciante hacer uso de la marca. También se admite como justificación los casos fortuitos que dejan al titular

de la marca en la imposibilidad de ejercer su comercio habitual absolutamente, como cuando su fábrica o tienda sufre un incendio o es derrumbada por un terremoto. En estos casos se ha dicho que el registro de marca puede ser mantenido siempre y cuando exista intención de reconstruir su comercio y volver a utilizar la marca. A contrario sensu, se ha indicado que no se admite como causa que justifique la falta de uso el caso en que el titular de la marca se ha visto impedido de comercializar los productos o servicios en razón de su propia insolvencia, quiebra u otras dificultades comerciales o financieras que experimente, incluso en caso de crisis o recesión económica nacional o internacional, ya que se consideran dificultades por las que atraviesa todo negocio y que no justifican haber dejado de, al menos, intentar usar la marca, aunque sea licenciando su uso a un tercero que sí tenga la capacidad de hacer uso efectivo de ella.¹⁴

¹⁴ EUIPO. Guidelines concerning proceedings before the office for harmonization in the internal market (trade marks and designs), Part D, Section: Cancellation proceedings, substantive provisions. Fecha de consulta: 12 de Junio 2017. Disponible en <euipo.europa.eu/en/mark/marque/pdf/cancellation-EN.pdf>

2.- TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

Como dijimos al introducir el tema de estudio de esta tesis, la obligación de uso de la marca comercial es, hoy en día, una norma prácticamente universal; y eso no es un hecho casual, ni tampoco podríamos decir que ha ocurrido solo como consecuencia de que los legisladores del mundo se dieron cuenta por sí solos de los beneficios que aporta la regulación interna de esta obligación a la competencia comercial y al sistema de registro de la propiedad industrial; sino que ha sido un proceso gradual en el mundo, donde los distintos foros internacionales en materias comerciales y de propiedad industrial han sido muy importantes para destacar la necesidad de que un país cuente con una legislación marcaría íntegra, actualizada y consciente de las necesidades de todos los actores económicos, tanto nacionales como extranjeros. Son, entonces, estas instancias de comunicación y cooperación internacional las que han hecho ver la importancia de regular esta materia.

La unificación de criterios para legislar en materias de propiedad intelectual ha sido un proceso gradual cuya génesis se remonta a fines del siglo XIX (tras la firma de importantes tratados internacionales, como el Convenio de París del año 1883) y que aún demuestra avances de gran importancia, pues son muchos los países que constantemente actualizan sus leyes de propiedad industrial para cumplir con los estándares internacionales¹⁵.

Por lo tanto, en virtud de que el derecho marcarío es una rama del derecho altamente globalizada, producto del gran intercambio comercial internacional que existe hoy en día, donde la protección de la marca juega un papel muy importante, la comunidad internacional se ha expresado a través de los distintos tratados y convenios internacionales, planteando exigencias y proponiendo directrices para una mejor protección marcaría en todo el mundo. En consecuencia, los tratados internacionales, sean bilaterales o multilaterales, se erigen como una pieza fundamental para que esta obligación de uso se haya convertido, en la actualidad,

¹⁵ En Uruguay, por ejemplo, recién el año 2014 entró en vigencia una ley que contempla la caducidad por falta de uso de la marca.

prácticamente en un principio universal; y por lo mismo, el estudio de estos tratados y convenios es de suma importancia para comprender la forma en que se regula la obligación de uso en el mundo y, también, poder proponer una normativa para Chile al respecto.

2.1.- CONVENIO DE PARÍS (1883)

Este acuerdo constituye la base de toda la internacionalización o globalización de la propiedad industrial. Antes de que se celebrara este convenio, la mayoría de los países ya gozaban de leyes de protección a la propiedad industrial y, por cierto, bastante similares ya que seguían los modelos de las potencias industriales y comerciales de la época: Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Sin embargo, estas leyes solo protegían la propiedad industrial dentro del país en que el registro era solicitado, sin ninguna clase de preferencia o beneficio para aquella propiedad industrial proveniente del extranjero, salvo excepcionales casos en que ello fue acordado por algunos países a través de tratados bilaterales¹⁶. Fue en la gran Exposición Internacional de Invenciones de Viena, celebrada en el año 1873, y en otras importantes ferias industriales y tecnológicas que se llevaban constantemente a cabo en aquella época, donde muchos de los participantes expresaron la necesidad de contar con un estatuto internacional que proteja a los inventores y comerciantes más allá de sus propios países, para así poder llevar sus ideas y sus negocios a todo el mundo sin miedo a que estas sean reproducidas y plagiadas por otros impunemente; ya que estas mismas ferias se prestaban para el espionaje industrial.

Fue así como surgió el Convenio de París, el cual sentó las bases para la protección internacional de la propiedad industrial y, si bien ha sido revisado y modificado en distintas ocasiones a lo largo de los años¹⁷, estableció las directrices y estándares que hasta el día de hoy aseguran la protección de la

¹⁶ SÁIZ, Patricio y LOBATO, Luis-Lucio. Breve historia de la propiedad industrial y de su relación con la actividad innovadora. 1ª Edición. Madrid, España. Factoría I+D, 2012. 33 p.

¹⁷ El mismo Convenio prevé, en su artículo 14 la necesidad de efectuar revisiones periódicas.

propiedad industrial en el mundo, especialmente por haber establecido los principios del trato nacional y el derecho de prioridad como normas reconocidas internacionalmente y por haber creado al antecesor de lo que hoy es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la cual administra no solo el Convenio de París, sino también el TLT y otros de los más importantes tratados y convenios multilaterales en materias de propiedad intelectual e industrial, siendo además la sede principal del sistema internacional de registro de marcas (Sistema de Madrid). Cabe agregar que Chile se adhiere a este Convenio recién en Marzo del año 1991, y se promulga el día 30 de Septiembre del mismo año, mediante el Decreto N° 425.

Respecto de la caducidad de las marcas por falta de uso, el Convenio señala en su artículo 5 C.1): *“Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción”*¹⁸. Como podemos apreciar, este tratado no obliga a los países miembros a legislar sobre la materia, sino que se limita a establecer los límites de la ley, señalando que el plazo debe ser equitativo. Si bien se ha dejado a cada Estado Miembro la decisión de legislar al respecto, ello no significa que no sea recomendable hacerlo, pues son conocidos los beneficios que genera el hecho de tener un sistema de registro que no se encuentre saturado de lo que se denomina “marcas de papel”. Es más, la Asociación Internacional de Marcas (INTA, por sus siglas en inglés) ha elaborado una guía de modelos de leyes para ser utilizada por los legisladores y expertos del mundo a la hora de proponer y legislar en materias de marcas, en cuyo capítulo 1.2, señala que se recomienda a los países contemplar la cancelación del registro de marca cuando su titular no ha hecho uso de ella en un periodo continuo de mínimo tres y máximo 5 años, contados desde el momento en que la tramitación del registro ha sido completada.¹⁹

¹⁸ Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. Art. 5 C 1). 20 de marzo 1883.

¹⁹ INTA. Model Law Guidelines: A report on consensus points for trademark laws. Fecha de consulta: 14 de Junio de 2017. Disponible en: <<http://www.inta.org/Advocacy/Pages/ModelLawsandGuidelines.aspx>>

Por su parte, el inciso segundo del ya mencionado artículo 5 C.2) del Convenio, el cual concentra las normas relativas a la materia de estudio, establece que: *“El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca”*²⁰. Esta disposición, a diferencia del inciso primero, sí es imperativa para los Estados Miembros, por lo tanto los obliga a mantener la protección de la marca cuando es utilizada en forma diferente a la registrada, pero sin que altere su carácter distintivo. A pesar de la imperatividad de las palabras utilizadas en esta disposición del Convenio, nuestra legislación tampoco entra en detalles respecto a la forma de uso, principalmente porque en Chile la protección depende del pago de la tasa de registro y no del uso; por lo que nuestra ley de marcas solo se limita a señalar, en su artículo 19 bis D, que la marca otorga el derecho exclusivo para usarla en la forma en que ha sido conferida. Por último, el inciso tercero, del artículo 5 C.3) se refiere al uso simultáneo de una marca por distintos copropietarios, lo cual, si bien tiene relación al uso de la marca, no será analizado por no ser relevante para esta investigación.

2.2.- ACUERDO SOBRE LOS ADPIC (1994)

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, más conocido por sus siglas, ADPIC, corresponde al Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, el cual creó la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Abril de 1994, y de la cual Chile es miembro desde el 1º de enero del año 1995, misma fecha en la que el Acuerdo sobre los ADPIC entra en vigor; su aprobación fue promulgada en Chile el 17 de Mayo de 1995, mediante el Decreto N°16 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este es un acuerdo vinculante para los Estados Miembros de la OMC, que incorpora y reafirma los principios de trato nacional, derecho de prioridad y otros establecidos en el

²⁰ Convenio de París. Op. Cit.

Convenio de París, el Convenio de Berna, el Tratado IPIC y la Convención de Roma, es más, el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los miembros de la OMC a aplicar ciertas disposiciones de los tratados mencionados. Pero además, se introducen nuevas obligaciones que no han sido tratadas por el Convenio de París y los demás tratados, o que se consideraron insuficientemente tratadas, por ejemplo, en cuanto a las marcas se señala que la duración de un registro no podrá ser menor a siete años, que se deberá establecer un plazo razonable para solicitar la anulación del registro, que los países podrán ofrecer la posibilidad de oponerse a una solicitud de marca, que el registro deberá ser renovable indefinidamente, etc., todas ellas disposiciones respecto de las cuales el Convenio de París calla. De esta forma, se establece un marco jurídico mínimo que los países miembros deben respetar en sus legislaciones internas, sin perjuicio de que también pueden ampliar estos preceptos para otorgar una mayor protección a la propiedad intelectual.²¹

En cuanto al requisito de uso de la marca, el Acuerdo sobre los ADPIC, al igual que el Convenio de París, no exige a los Estados Miembros contemplar esta exigencia en sus leyes internas, pero, a diferencia de aquél último, establece un plazo mínimo a partir del cual se podrá declarar su caducidad cuando no ha sido utilizada, que es de tres años. Además, su artículo 19 menciona las causas que podrían justificar la falta de uso y así evitar la caducidad de la marca: “se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca”.

²¹ OMPI. Implicaciones del acuerdo sobre los ADPIC en los tratados administrados por la OMPI. 1ª edición. Ginebra, Suiza. Publicación propia de OMPI N° 464(S). 87 págs.

2.3.- TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS

Más conocido como TLT por sus siglas en inglés (Trademark Law Treaty), este tratado tiene por objeto armonizar, simplificar y agilizar los procedimientos de registro de marcas dentro de los países que son parte en el tratado, estandarizando los requerimientos formales de la solicitud. Por ejemplo, prohíbe a las oficinas nacionales exigir requisitos innecesarios que entorpezcan el proceso de registro, como certificados del registro de comercio, certificados de registro de país de origen (salvo cuando se invoque el artículo 6 quinquies del Convenio de París, conocido como la cláusula “tal cual es”), que las firmas de los documentos presentados sean otorgadas o autorizadas ante notario (salvo en caso de renuncia al registro), etc.

Este tratado, como hemos señalado, se enfoca en los procedimientos de registro, en especial respecto a lo que se puede o no solicitar a quien desea registrar o renovar una marca, por lo tanto, no hace mayor mención a la materia que nos ocupa en este trabajo, salvo el artículo 13.4, que prohíbe que los estados exijan pruebas de uso de la marca cuando se solicita una renovación²²; a pesar de que es una práctica común en los países donde existe la obligación de uso de la marca, ya que muchas veces es realizada voluntariamente por los usuarios para dejar constancia de que se trata de una marca activa y así evitar posibles acciones de caducidad por falta de uso en su contra.

Sin perjuicio de que no contempla la obligación de uso de la marca, es menester detenerse en este tratado, por el hecho de que para Chile ha significado un avance en el cumplimiento de los estándares internacionales de los sistemas de registro de la propiedad industrial, lo cual demuestra que existe una preocupación por parte del legislador en cuanto a modernizar los estatutos de la propiedad intelectual. Esto se ha visto reflejado en los proyectos de ley relativos a la propiedad industrial posteriores a la fecha de entrada en vigencia del tratado para Chile, pues en los mensajes de estos proyectos y, en general, en las discusiones parlamentarias que rodean estas leyes constantemente se destaca el

²² Tratado sobre el Derecho de Marcas. Art. 13.4. 27 de octubre de 1994. Ginebra.

hecho de que Chile debe cumplir los estándares mundiales que plantean los tratados más importantes que nuestro país ha firmado en estas materias, como lo son el Convenio de París, el Acuerdo sobre los ADPIC y el TLT. Todo ello da luces de que no estamos lejos de una completa reforma y modernización de las normas de propiedad industrial que impliquen una regulación íntegra en materia de marcas, que contemple los aspectos que la mayoría de las legislaciones del mundo sí consideran, como la caducidad de la marca por falta de uso; a ello nos referiremos más adelante al estudiar la legislación chilena y los recientes proyectos de ley.

El mismo mensaje presidencial con que se ingresó al parlamento la aprobación del TLT señala en su punto IV: *“Durante la última década, Chile ha asumido una agenda progresiva para modernizar el sistema de propiedad intelectual e industrial acorde con los estándares internacionales y manteniendo el necesario balance entre los legítimos intereses de los titulares de derechos y aquellos que corresponden a los consumidores y usuarios. De esta forma, a través de los Tratados de Libre Comercio suscritos durante las últimas décadas, Chile ha negociado estándares de propiedad intelectual y ha reafirmado sus compromisos internacionales ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)”*²³. Luego, durante la votación en el Senado se dijo repetidas veces que Chile se encuentra atrasado en varias materias que debiesen ser reguladas para estar a la altura de los demás países miembros de la OMPI. El Senador Larraín, por ejemplo, dijo: *“[El TLT] viene a solucionar un problema: como país nos encontramos atrasados en el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales frente a la Unión Europea y a Estados Unidos, con los que convinimos, al firmar los respectivos acuerdos de libre comercio, ponernos al día y acatar numerosas normas y tratados internacionales referidos a la materia que aborda el proyecto de acuerdo. Este instrumento constituye uno más de ellos. En verdad, es un tratado antiguo, menor*

²³ Mensaje Nº 1343-356 con el que inicia proyecto de acuerdo que aprueba el tratado sobre el derecho de marcas (TLT). 7 de enero de 2009.

*dentro de los que quedan pendientes, pero que resulta importante aprobar.*²⁴ La reacción de nuestro legislador para cumplir con los propósitos del TLT, y así modernizar y agilizar nuestro sistema de registro de propiedad industrial, fue manifestada a través de la ley 20.569, publicada en el Diario Oficial el día 06 de febrero del 2012.²⁵

Por otro lado, en el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre el proyecto aprobatorio del TLT, se señala que la comisión oyó durante el estudio del tratado al entonces Director de Relaciones Económicas Multilaterales de la DIRECON, el señor Rodrigo Contreras, quien aseveró que en Chile existe un alto índice de registro de marcas, lo cual haría necesario agilizar los procesos para poder satisfacer la demanda de estos registros en el país. Si bien en el informe no se dice mucho más al respecto, aquella sola opinión demuestra que existe conciencia, por parte de ciertas autoridades gubernamentales, de que Chile es un país donde se registra una gran cantidad de marcas.²⁶ Considerando aquella aseveración y, no obstante de que no se puede criticar el hecho de que se agilicen y modernicen de los procedimientos de registro, creemos que este avance en materia de protección de la propiedad industrial debiera ser más íntegro, pues facilitar más el acceso al registro de marcas sin el necesario filtro o control que ejerce la caducidad por falta de uso, incrementa aún más aquél indeseado efecto de tornar nuestro sistema registral en lo que hemos llamado “un cementerio de marcas”.

²⁴ SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE. Diario de Sesiones del Senado, Legislatura 358ª, Sesión 55ª del día 28 de septiembre de 2010.

²⁵ Curiosamente, el Decreto Supremo N° 82, que promulga la aprobación del TLT fue publicado en el Diario Oficial el día 16 de febrero de 2012, es decir, diez días después de que se publicara la ley 20.569, cuyo propósito era justamente cumplir con lo acordado en el TLT.

²⁶ Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), adoptado en Ginebra el 27 de Octubre de 1994. Boletín N° 6372-10. 11 de marzo de 2009.

2.4. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Los Tratados de Libre Comercio son acuerdos mercantiles que tienen por objeto ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países que son parte de aquél, y una materia muy importante que generalmente integra este tipo de tratados es la protección de los derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, debemos analizar estos tratados que Chile ha firmado con distintos países, para así conocer si acaso nuestro país ha adquirido obligaciones en materia de uso de la marca comercial.

2.4.1.- TLC Chile – México

Suscrito el día 17 de abril de 1998 y promulgado en Chile mediante Decreto Supremo N° 1.101 del Ministerio de Relaciones Exteriores el día 07 de Julio de 1999, publicado en el Diario Oficial el 31 de Julio de 1999.

El capítulo 15 de este tratado está dedicado a la propiedad intelectual, y señala en su artículo 15-20: *“Si para mantener el registro de una marca de fábrica o de comercio una Parte exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un periodo ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.”*²⁷ Como se puede apreciar, se trata de una norma muy similar a la que establece el Convenio de París en su artículo 5C y el Acuerdo

²⁷ Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Art 15-20. 1º de Agosto de 1999.

sobre los ADPIC en su artículo 19, en cuanto no obliga expresamente a que se exija el uso de la marca, dejando abierta la posibilidad para que el país omita aquella norma, pero dispone que, en caso de exigirlo, se debe respetar el plazo mínimo y se debe otorgar la posibilidad de justificar la falta de uso, agregando además que el uso hecho por un tercero con autorización del titular se considerará como si fuese efectuado por él mismo.

No obstante lo anterior, se ha dicho que los artículos 15-21 y el anexo 15-21 del TLC Chile - México si constituirían una expresa obligación de incorporar a nuestras leyes la falta de uso como causal de caducidad de la marca (México exige la caducidad por no uso en su legislación). Así lo señaló incluso el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción en el año 2005 durante una intervención ante el Senado a propósito de la discusión de la ley 19.996 que modifica la ley 19.039. El Senador Gazmuri ratificó aquella opinión, agregando que: *“[...]tiene que ver con la fe pública del país, en el sentido de que esta condición se incluyó en el Tratado de Libre Comercio con México, que fue uno de los primeros acuerdos bilaterales que firmamos y que ha tenido gran éxito desde el punto de vista de sus resultados. Por lo tanto, carece de sentido el no dar cumplimiento, por un asunto no muy importante²⁸, a un compromiso con un país tan relevante para Chile como lo es México.”²⁹*

Las normas a las que nos referimos en el párrafo anterior establecen lo siguiente: Art 15-21: *“Sujeto a lo dispuesto en el anexo 15-21, si para la renovación de una marca de fábrica o de comercio una Parte exige el uso, el registro no podrá renovarse si no se acredita el uso de la marca de fábrica o de comercio, de acuerdo a lo establecido en la legislación de cada Parte.”³⁰* Y a su vez, el Anexo 15-21 agrega: *“Chile adecuará su legislación para aplicar lo*

²⁸ Refiriéndose a los argumentos de otros Senadores que se opusieron a incorporar la obligación de uso en la ley 19.996 por estimar que le restaba valor a la marca como bien transable.

²⁹ Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Historia de la Ley 19.996 que modifica la Ley 19.039 sobre propiedad industrial, publicada en el Diario Oficial el 11 de marzo de 2005. 1532 p.

³⁰ Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Art 15-21. 1º de agosto de 1999.

*dispuesto en el artículo 15-21, en un plazo no superior a cinco años contado a partir de la entrada en vigor de este Tratado”.*³¹

Como podemos apreciar, el tratado efectivamente obliga a Chile a adecuar su legislación, pero no para aplicar la obligación de uso de la marca, sino para que, en caso de que se contemple la obligación de uso, entonces no proceda la renovación si no se prueba que ha sido utilizada. Ahora bien, el Anexo 15-21 también podría interpretarse en el sentido de que si se exige a Chile adecuar la ley para que se requiera acreditar el uso al momento de renovar la marca, se está exigiendo, por consiguiente, que se obligue al titular a utilizar la marca. Tal parece ser el criterio utilizado por quienes han opinado en este sentido. Sin perjuicio de ello, en caso de que Chile admita en algún momento la caducidad por falta de uso de la marca, esta norma del TLC Chile – México requeriría ser revisada y modificada, pues como hemos señalado en el capítulo anterior, el TLT en su artículo 13.4 prohíbe expresamente a los Estados Parte exigir pruebas de uso de la marca cuando se solicita una renovación.

2.4.2.- Acuerdo de Asociación Económica entre Chile y la Unión Europea

Este Acuerdo Internacional tiene un tratamiento de la propiedad industrial e intelectual similar a lo señalado en el TLC con E.E.U.U., sin embargo, este Acuerdo contiene un artículo que podríamos interpretar como un incentivo a que nuestra legislación evite las prácticas del “registro de papel”, como algunos autores han denominado a la marca comercial sin uso. Nos referimos al artículo 32, el cual establece que *“Las partes acuerdan cooperar, según sus propias capacidades, en asuntos relativos a la práctica, promoción, difusión, perfeccionamiento, gestión, armonización, protección y aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual, a la prevención de abusos de tales derechos, a la lucha contra la falsificación y piratería, y al establecimiento y consolidación de*

³¹ Ibid. Anexo 15-21.

*organismos internacionales de control y protección de tales derechos.*³² Sin perjuicio de que lo antedicho no importe una obligación específica en cuanto a la regulación del uso de la marca, la expresión “aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual” podría ser tomada como una referencia a la aplicación práctica de la propiedad, y por lo tanto, el hecho de que ambos países se obliguen a cooperar en estas materias, aunque sea expresado en forma abstracta, da luces de que las partes deben apoyarse para que la propiedad intelectual no se convierta en un derecho falto de aplicación. El artículo además señala que las partes deben cooperar en “prevenir los abusos de tales derechos”; y en consecuencia, si consideramos que poseer un registro de marca con el solo propósito de poner obstáculos a terceros constituye un abuso de derecho, entonces, podríamos decir que esta expresión también podría hacer alusión a que las partes del Acuerdo deben propender a evitar el registro de marcas que no sean utilizadas.

2.4.3. TLC Chile – Corea del Sur

Suscrito por Chile el 15 de febrero del año 2003, promulgado mediante el Decreto Supremo N°48 del Ministerio de Relaciones Exteriores del 3 de Marzo del 2004 y publicado en el Diario Oficial con fecha 1º de abril del 2004, este Tratado dedica su capítulo 16º a la propiedad intelectual, señalando en primer lugar que *“Cada parte otorgará, en su territorio, a los nacionales de la otra Parte, una adecuada y efectiva protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, asegurando a su vez de que las medidas destinadas a cumplir dichos derechos no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo.”*³³ Similar a lo que hemos dicho respecto del Acuerdo de Asociación Económica entre Chile y la Unión Europea, este artículo se podría interpretar en el sentido de que la legislación chilena debe evitar que se produzca el indeseado efecto de que su

³² Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Chile, por la otra. Artículo 32. 1º de febrero de 2003.

³³ Tratado de libre comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Corea. Artículo 16.1. 2 de abril de 2004.

sistema registral contenga un exceso de marcas comercial en desuso, pues ello ciertamente constituiría un obstáculo para el comercio legítimo, lo cual las partes de este Tratado se han comprometido expresamente a evitar. Por lo tanto, si bien no se trata de una obligación expresa en este sentido, sin duda que regular la caducidad por falta de uso de la marca aportaría a cumplir con este cometido.

En lo concerniente al requisito de uso de la marca en forma expresa, este tratado dispone, en sus artículos 16.3.2 y 16.3.2, prácticamente lo mismo que el Acuerdo sobre los ADPIC y el Artículo 15-20 del TLC con México, en cuanto no obligan a las partes a legislar al respecto, pero si lo hicieren, el plazo para poder declarar la caducidad no podrá ser menor a tres años, y también señala que el uso de la marca efectuado por un tercero con consentimiento del titular constituirá uso para efectos de mantener el registro.

2.4.4.- TLC Chile – China

Este Tratado, suscrito el 18 de noviembre de 2005 y que entró en vigencia el 1º de octubre de 2006, trata la propiedad intelectual en su artículo 111, y contiene una serie de disposiciones sustantivas que reafirman aún más nuestra creencia de que, a pesar de no exigirse explícitamente regular la falta de uso de la marca en Chile, hay un compromiso implícito tendiente a ello. El artículo 111.1 establece: “*Los objetivos de la cooperación sobre los derechos de propiedad intelectual serán: (c) alcanzar un balance entre los derechos de los titulares y los legítimos intereses de los usuarios y de la comunidad en relación con las materias sujetas a protección.*” y el mismo artículo agrega en sus letra (e) y (f) “[...] *incentivar el rechazo de las prácticas y condiciones relativas a los derechos de propiedad intelectual que constituyan un abuso de los derechos, restrinjan la competencia o puedan impedir la transferencia y divulgación de nuevos desarrolladores. [...] promover el registro eficiente de los derechos de propiedad*

intelectual".³⁴ Como podemos apreciar, en este Tratado la referencia implícita que se hace hacia evitar prácticas anticompetitivas, como el exceso de marcas de papel, es aún más evidente que en el TLC con Corea y el TLC con la Unión Europea, pues se habla del "balance entre los derechos de los usuarios y el legítimo interés de la comunidad", de lo cual podemos desprender que, en relación a la materia en estudio, se busca evitar el acaparamiento de marcas que obstaculiza el legítimo interés de los otros competidores. Y más aún, las letras (e) y (f) rechazan expresamente las prácticas que constituyen un "abuso de derecho" o que "restringan la competencia", siendo ambos estos conceptos que hemos utilizado en este trabajo para referirnos a la práctica del registro de marcas que no se pretenden utilizar.

Por otro lado, al igual que la mayoría de los TLC, en lo no regulado por el mismo se remite a las normas del Acuerdo sobre los ADPIC.

2.4.5.- Otros Tratados de Libre Comercio

Estudiados ya los Tratados de Libre Comercio firmados por Chile de mayor importancia para el tema en estudio, cabe echar también un breve vistazo a algunos otros TLC que contienen disposiciones similares a las que ya hemos analizado o que tratan la propiedad intelectual en forma más somera³⁵:

- **TLC Chile – Asociación Europea de Libre Comercio o EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza)** = Este tratado dedica su Capítulo IV a la Propiedad Intelectual y, a pesar de que no se refiere explícitamente al uso de la marca, señala que serán aplicables, en lo no expresado por el mismo tratado, las normas sustanciales del Acuerdo sobre los ADPIC, el cual sí se

³⁴ Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República popular China. Art 111. 1º de octubre de 2006.

³⁵ Si bien estos tratados tratan el tema en cuestión de forma más breve, debemos reiterar la afirmación de que la propiedad industrial es un elemento esencial en el comercio internacional, presente prácticamente en todos los TLC que existen y, en consecuencia, reafirmamos la idea de lo fundamental que es, para las relaciones de Chile con el mundo, el poder contar con una legislación íntegra en materias de propiedad industrial.

refiere a la obligación de uso de la marca, aun cuando no exige que sea regulado por los Estados Parte.

- **TLC Chile – Perú** = Este tratado solo señala, en su artículo 19.7, que las partes se comprometen a otorgar una adecuada protección a la propiedad intelectual, obligándose a que la defensa de tales derechos no constituyan obstáculos injustificados al comercio bilateral.
- **Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (o Acuerdo P4, entre Brunéi, Chile, Nueva Zelanda y Singapur** = Contiene una disposición muy similar al artículo 111.1 (c) del TLC entre Chile y China; pues establece, en su artículo 10.2.3., que *“las partes reconocen la necesidad de lograr un equilibrio entre los derechos de los titulares y los legítimos intereses de los usuarios y de la comunidad en relación con las materias protegidas”*. Contiene además otras normas relativas a la propiedad intelectual, pero en su esencia, como la mayoría de los otros TLC, se remite al Acuerdo sobre los ADPIC.
- **Acuerdo de Asociación Económica Estratégica Chile – Japón** = El Capítulo 13 de este Acuerdo está dedicado a la propiedad intelectual. En él existen normas similares a las ya analizadas respecto del TLC Chile - China y el Acuerdo P4, en cuanto dispone, como principio básico para la protección de la propiedad intelectual, el equilibrio entre los derechos de los titulares y los intereses de los usuarios y de la comunidad respecto de las materias protegidas y también en cuanto a que las partes se rigen, en lo no especificado, por el Acuerdo sobre los ADPIC.
- **TLC Chile – Turquía** = Este tratado también establece como principio básico el compromiso de las partes a hacer esfuerzos evitar las prácticas anticompetitivas y abusos de los derechos de propiedad intelectual por parte de sus titulares. El artículo 35.3 dice expresamente: *“Nada en este Capítulo impedirá a una Parte Adoptar las medidas necesarias para*

prevenir: (a) El abuso de derechos de propiedad intelectual por parte de los titulares de derechos o la utilización de prácticas que restrinjan injustificadamente el comercio o que afecten adversamente la transferencia internacional de tecnología; y (b) prácticas anticompetitivas que pudieran resultar del abuso de los derechos de propiedad intelectual.”

- **TLC Chile – E.E.U.U.** = Este Tratado dedica un capítulo completo a la protección de la propiedad intelectual, pero no hace referencia alguna al uso de la marca, aunque señala que, en lo no contemplado por el tratado, las partes se deben regir por los tratados multilaterales en los cuales son miembros, como el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC, los cuales sí contemplan dicho principio.

2.5.- CONCLUSIONES SOBRE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

Como se ha podido apreciar, a partir del análisis de algunas de las disposiciones más relevantes para la materia en estudio en el ámbito internacional, no existe acuerdo internacional alguno que exija a nuestro país regular la caducidad de la marca por falta de uso. Sin perjuicio de ello, el hecho de que los convenios y acuerdos más importantes en materia de propiedad industrial y gran parte de los tratados de libre comercio firmados por Chile se refieran a ello, otorga un alto grado de importancia a la obligación de uso de la marca, dejando entrever un reiterado fomento a que la materia sea regulada internamente en todos los países que son parte de estos convenios y tratados. Por lo tanto, podemos afirmar que, a pesar de que Chile no se encuentra obligado expresamente ante la comunidad internacional a exigir el uso efectivo de las marcas comerciales dentro de su territorio, todas nuestras relaciones internacionales en ámbitos comerciales y de propiedad intelectual apuntan a que se recomienda hacerlo; de no ser así, Chile no sería prácticamente el único país miembro de aquellos tratados cuya legislación nacional omite esta materia.

Pero, por otro lado, si consideramos que la falta de uso de una marca es una práctica abusiva de un derecho de propiedad intelectual, entonces, podríamos decir que las regulaciones internacionales que llaman a evitar este tipo de abusos, tales como, el artículo 111.1 del TLC Chile-China, el artículo 35.3 del TLC Chile-Turquía, el artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC, y otros, importan un emplazamiento a que el país legisle sobre esta materia; de lo contrario Chile estaría dejando de cumplir una de las normas sustanciales básicas de aquellos tratados, que es promover el balance entre los derechos del titular del derecho y los legítimos intereses del resto de la sociedad, evitando que el abuso de un derecho de propiedad intelectual genere obstáculos que atenten contra la libre competencia de todos los actores del mercado. En relación a esto, es necesario hacer un análisis sobre el abuso del derecho, para así dar a entender por qué el registro de marcas sin pretensión de uso, en nuestra opinión, constituye tal.

2.5.1.- El abuso del derecho

En nuestro país el abuso del derecho no se encuentra consagrado en el ordenamiento positivo. En Chile este concepto es tratado más bien en forma de teorías elaboradas por la doctrina a partir del derecho comparado y de normas específicas en nuestra ley que los autores han estimado que sancionan casos de ejercicio abusivo de un derecho, entregándose como clásicos ejemplos el artículo 2110 del Código Civil (respecto de la renuncia intempestiva de un socio), el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil (respecto del caso en que, habiéndose solicitado una medida prejudicial precautoria, luego no se deduce demanda en el término legal, o habiéndose deducido no se solicita en ella la mantención de la medida decretada) y el artículo 58 del Código de Aguas (respecto de quien cava en suelo propio un pozo del cual no se reporta utilidad alguna, con el sólo propósito de menoscabar el agua de la que se alimenta un pozo vecino). Sin perjuicio de ello, no podemos desconocer, en especial porque lo estamos relacionando a un tema tan globalizado como lo es la propiedad intelectual, los conceptos universales que definen el abuso de derecho, los cuales

se extienden más allá de aquellos antecedentes de responsabilidad contractual o extracontractual alrededor de los cuales gravitan las teorías acuñadas por nuestra doctrina.

Una clásica definición que se puede encontrar en un diccionario jurídico, señala, desde un punto de vista subjetivo, que el abuso de derecho es: “*El hecho de una persona de ejercitar, con el fin de perjudicar a otra, y por lo tanto, sin ningún interés para sí misma, un derecho de que es titular*”³⁶. Por otro lado, la doctrina objetiva del abuso de derecho señala que estamos frente a este toda vez que el ejercicio concreto de un derecho resulte extraño al fin socialmente valioso para el cual ha sido atribuido, es decir, cuando el ejercicio de aquél derecho se aparta del espíritu de las leyes que lo han consagrado. Pablo Rodríguez Grez resume esta postura reconociendo que existe abuso de derecho siempre que haya falta de satisfacción del interés jurídicamente protegido por la norma positiva.³⁷

Independiente de la posición doctrinaria o de la definición que adoptemos, desde una perspectiva ecléctica podemos distinguir tres elementos esenciales para estar en presencia de un abuso de derecho: (a) intención de dañar; (b) falta de interés serio y legítimo, y; (c) desviación del derecho de la función social y económica jurídicamente protegida. Si analizamos este desglose de los elementos que componen lo que universalmente se conoce como abuso de derecho, podemos afirmar que en el registro de una marca sin intención de uso definitivamente hay abuso de los derechos que se otorgan al titular, ya que:

- (a) En relación a la intención de dañar: El derecho de uso exclusivo de una marca registrada otorga a su titular la facultad de impedir que un tercero utilice una marca idéntica o similar a la que le ha sido otorgada, también le permite oponerse a la solicitud de registro de otra marca idéntica o similar, y a su vez, el artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial castiga a los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a

³⁶ VALLETTA, María Laura. Diccionario Jurídico. Buenos Aires, Valletta Ediciones, 5ª edición, 2007. 862 p.

³⁷ RODRIGUEZ Grez, Pablo. El Abuso del Derecho y el Abuso Circunstancial. 1ª edición. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1998. 408 págs.

otra ya inscrita, para los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales. En consecuencia, la protección de esta propiedad industrial se sustenta principalmente en la exclusión o negación a la posibilidad de que un tercero acceda a ella; o sea, como todo derecho real, es absoluto, oponible a todos y todos están en la obligación de respetarlo. Por lo tanto, ejercer estos derechos y facultades con una intención que no sea amparar la distinción de productos o servicios que son efectivamente entregados al tráfico mercantil, genera un perjuicio al tercero que sí tiene intención de detentar aquella marca para efectivamente usarla. A mayor abundancia, es evidente que evitar el acceso a un tercero al registro de una marca le produce a este último un perjuicio, por el esfuerzo que el emprendedor deberá dedicar hacia encontrar una identidad completamente original en un sistema que se encuentra saturado de marcas, como también por el esfuerzo y costo económico en que deberá incurrir al momento en que el titular de una marca registrada se oponga a su solicitud;

- (b) En relación al interés serio y legítimo: Es evidente que no existe un interés serio y legítimo en el registro defensivo, pues como hemos reiterado, el derecho más importante que otorga el registro de una marca es el de uso exclusivo y excluyente de aquella; si el titular no pretende ejercer el derecho más importante que le otorga el registro, entonces no puede haber una intención seria en su ejercicio. Podría decirse que hay un interés mediato o implícito de proteger otra marca, una que sí se usa, pero aquella otra marca comprende otro derecho de propiedad industrial, ambas se encuentran delimitadas por sus respectivos registros, con características distintas e incluso pueden encontrarse en clases distintas. Por lo tanto, el interés serio y legítimo del titular en ejercer un derecho no puede justificarse respecto de la marca que no se utiliza, ya que ella no está ligada a la que sí se utiliza.

(c) En relación a la desviación del derecho de la función social y económica jurídicamente protegida: Es imposible considerar que un mero registro de papel cumpla con la finalidad ulterior de las normas que reconocen este derecho de propiedad industrial, que es, amparar el ejercicio del comercio a través de la protección del carácter distintivo de la marca, con tal de que el público y los consumidores no caigan en una confusión respecto del origen, calidad y demás características de los productos o servicios que su titular ofrece en el mercado. Las normas sobre la propiedad industrial no solo protegen los intereses del titular de la propiedad, sino que además tienen un fin social de velar por los intereses de los consumidores y también de los competidores; ello se demuestra explícitamente en nuestra ley 19.039, en los artículos 20 letra k (que establece la irregistrabilidad de marcas que son contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en ellas los principios de competencia leal y ética mercantil) y 51 (relativo a las causas de otorgamiento de licencias no voluntarias de patentes, dentro de las que se encuentra el haber incurrido en conductas contrarias a la libre competencia durante la utilización de la patente), entre otras. En el ámbito internacional, esto se puede apreciar no sólo en las disposiciones sobre la caducidad por falta de uso de la marca que ya hemos analizado, sino que también existe una norma expresa en el Convenio de París³⁸ que obliga a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. Por lo tanto, si el propósito mediato del derecho positivo de marcas es estimular el tráfico mercantil y la libre competencia, mediante la protección de todos los actores del comercio, entonces cualquier actitud contraria a ello sería un abuso de los derechos que la ley le confiere al titular de la marca para proteger su identidad, ya que desvirtúa el espíritu de la norma.

³⁸ Convenio de París. Op. cit. Art 10 bis.

Por otro lado, el Convenio de París señala, en su artículo 5 A: *“Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación”*³⁹. Como se puede apreciar de la norma transcrita, la falta de uso de una patente es considerada expresamente como un abuso por este tratado, y siendo estas también un tipo de propiedad industrial, entonces, si aplicamos el aforismo “donde existe la misma razón debe existir la misma disposición”, podemos deducir que la falta de uso de una marca también constituye un abuso del derecho. Sin perjuicio de que las patentes protegen invenciones y que estas tienen una utilidad social distinta a las marcas (sobre todo si pensamos, por ejemplo, en la industria farmacéutica, donde la falta de uso de un medicamento no genera sólo un perjuicio económico, sino que puede significar un perjuicio en la salud de miles de personas y hasta la pérdida de vidas) y que, por consiguiente, la falta de uso en esos casos tiene un impacto que justificaría la norma en mayor medida, de todas maneras creemos que la similitud que presentan los distintos tipos de propiedad industrial hacen que ciertas normas, como la recién transcrita, sean perfectamente replicables en materia de marcas. Lo que importa no es la cuantificación del impacto social que tendría su contravención, sino que lo importante es solucionar un problema que existe en el sistema de registro de propiedad industrial, producto de la ardua competencia mercantil.

La gran mayoría de las veces, los productos del intelecto humano son creados a partir de circunstancias, influencias y necesidades que confluyen en un resultado hacia el cual más de una persona podría haber llegado y, por lo tanto, la protección que se le otorga a quien primero registra aquella idea no puede ser ilimitada, ya que ello se presta para que los más ambiciosos aprovechen el sistema registral para abusar de los derechos que esto otorga. Por ejemplo, no es difícil imaginarse que recientemente, tras la llegada del avión cisterna denominado “Supertanker” desde los Estados Unidos para combatir la ola de incendios que

³⁹ Ibid. Art 5 A.

asechó a nuestro país, se haya solicitado más de algún registro de marca conteniendo aquella palabra, por lo tanto, es de esperar que el primero en registrar una marca conteniendo aquello lo haga con el fin de ingresar productos o servicios al mercado identificados con ella, y no simplemente para evitar que otro la use. Por otro lado, las posibilidades de diferenciarse en el mercado de manera competente no es una tarea fácil, hay elementos de la marca que en algunos mercados son imprescindibles y al intentar combinarlos con algo autentico las opciones se reducen significativamente. Por ejemplo, lo ideal para que una empresa de venta de automóviles sea fácilmente reconocible y competente en aquél mercado es que utilice una marca que contenga la palabra “auto” o “car” (cuidando obviamente de no caer en la causal de irregistrabilidad del artículo 19 letra e) de la ley 19.039), pero si otro competidor del rubro se ha dedicado a registrar distintas posibilidades de marca que contengan esas palabras con el solo propósito de defender excesivamente su marca propia, habrá una clara reducción de las combinaciones que el nuevo emprendedor podrá utilizar, con aquellas palabras, para crear una marca distinta. El propósito de estos argumentos y ejemplos que hemos dado es demostrar que la capacidad de crear una marca la puede tener cualquiera, ya que ante estímulos similares las mentes humanas funcionan de formas similares; pero lograr crear una marca apta y competitiva para el negocio, y que a su vez sea auténtica, requiere un esfuerzo intelectual e investigativo mayor. Por lo tanto, no creemos lógico que la ley ampare eternamente el interés de alguien que solo pretende impedir que otros hagan uso de una marca, pero que no necesariamente es el único o primero a quien se le haya ocurrido, sino que cuyo único mérito es haber tenido la astucia o recursos para tramitar primero la solicitud, y cuya capacidad creativa es tan amplia, o limitada, como la de cualquier otra persona.

3.- EL DERECHO DE MARCAS EN CHILE

Como sabemos, la legislación chilena no contempla la caducidad de la marca comercial por falta de uso. Sin embargo, nuestro legislador no ha estado completamente ajeno a este concepto, pues ha habido distintas instancias de discusión parlamentaria en que se ha considerado incorporarlo a nuestro ordenamiento jurídico. En este capítulo revisaremos la historia del derecho de marcas en Chile y los intentos que se han hecho por incorporar la obligación de uso.

A pesar de que nuestra legislación en materia de propiedad industrial ha sufrido grandes cambios en las últimas décadas, especialmente gracias a los tratados y convenios internacionales que ha suscrito nuestro país, las primeras leyes sobre esta materia nacieron hace ya casi dos siglos, bajo el alero de la Constitución Política de 1833, la cual garantizaba a todo autor o inventor la propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción por el tiempo que le concediere la ley. En cuanto a las marcas, a fines de 1874 se dictó la “Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio”, la cual crea el primer registro de marcas en Chile, administrado por la Sociedad Nacional de Agricultura. Tiempo después, el Decreto Ley N° 588 del 29 de Septiembre de 1925 radica todos los registros de patentes, marcas y modelos industriales en la Oficina de Propiedad Industrial, creada ese mismo año mediante el Decreto Ley N° 258 de 17 de Marzo de 1925. Posteriormente el Decreto Ley N° 958 de 8 de Junio de 1931 refunde todas las disposiciones legales relativas a la propiedad industrial en un solo texto, creándose así la primera Ley de Propiedad Industrial, norma muy importante ya que reguló esta materia por más de 60 años, hasta que fue reemplazada por la ley N° 19.039, derogada en el año 2005 por la ley 19.996 y posteriormente por las leyes N° 20.160 y N° 20.569, cuyo texto unificado por la ley N° 19.039, actualmente vigente, modifica nuestra legislación para equipararla a las normas de países con quienes Chile iniciaba importantes relaciones comerciales formales.

3.1.- LEY 19.039 DE 1991

El mensaje del proyecto de esta ley fue ingresado a la Cámara de Diputados con fecha 27 de junio de 1990 por el entonces Presidente Patricio Aylwin. Este mensaje comienza señalando, tal como hemos dicho anteriormente, que responde a la necesidad de renovar sustancial y formalmente los sistemas de protección de la propiedad industrial en Chile para adecuarse a los avances internacionales en la materia, con tal de permitir una inserción más activa del país en el marco internacional de la propiedad industrial, y se centra, como el mismo mensaje expresa: “[En] otorgar una adecuada protección a los distintos elementos que conforman la propiedad industrial. Comprende, básicamente, un amplio reconocimiento al derecho de propiedad que la Constitución Política otorga sobre todas aquellas creaciones que significan un verdadero y novedoso avance técnico; el establecimiento de medios sustantivos y procesales idóneos para la adecuada defensa de ese derecho; un plazo razonable para el ejercicio de aquellos derechos y una justa regulación entre los derechos del titular y el resto de la comunidad.”

De la lectura de aquél párrafo del mensaje presidencial, da la impresión de que el proyecto contemplaría la obligación de uso de la marca, pues hace alusión al establecimiento de un plazo para el ejercicio de los derechos de propiedad industrial y al equilibrio entre los derechos del titular y el resto de la comunidad, conceptos que están directamente asociados a la caducidad de la marca por falta de uso, como hemos señalado en los capítulos anteriores. Sin embargo, la ley no hizo alusión alguna a ello; es más, ni siquiera se hizo referencia al uso de la marca, ya que el actual Artículo 19 bis D. de la ley, que se refiere al derecho de uso exclusivo, fue incorporado por las modificaciones que introdujo la ley 19.996 en el año 2005.⁴⁰

Como hemos reiterado desde el comienzo de la presente investigación, esta ley de propiedad industrial, vigente actualmente en nuestro país, no contempla la caducidad por falta de uso de la marca, ni tampoco contiene

⁴⁰ Anteriormente el vacío que había dejado la ley al respecto era suplido por el artículo 31 del antiguo Reglamento de la ley 19.039, (Decreto N° 177 de 1991 del Ministerio de Economía).

disposición alguna que fomente su uso. Sin embargo, cabe preguntarnos si acaso interpretando en forma extensiva el Artículo 20 k) ¿sería viable lograr la cancelación de una marca que no es utilizada? Este artículo señala que no pueden registrarse como marca *“las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en estas los principios de competencia leal y ética mercantil.”* Por lo tanto, si tomamos en cuenta que todas las voces autorizadas en materia de propiedad industrial han indicado que el registro defensivo y la especulación de marcas son prácticas contrarias a la competencia leal y la ética mercantil, porque crean barreras de entrada a nuevos emprendedores y saturan el sistema registral, afirmándose aquello incluso en todos los mensajes presidenciales y en las discusiones parlamentarias de los proyectos de ley que han contemplado la caducidad por falta de uso, entonces, no resulta tan descabellado considerar que aquél artículo podría dar pie a una cancelación por falta de voluntad a hacer uso de la marca. El problema radica en que se ha interpretado que aquellas causales de irregistrabilidad de la marca se refieren a los elementos intrínsecos de la marca misma, o sea, a sus características distintivas que están presente desde el momento de su registro (por lo mismo son causales de irregistrabilidad o de nulidad, pero no de caducidad), y no a la intención de uso, o de no uso, que tenga su titular en la práctica. Además, surge el problema de que las causales del Artículo 20 de esta ley dan lugar a la acción de nulidad de la marca, pero dicha acción prescribe en un plazo de cinco años desde la fecha de su registro, lo cual aún puede considerarse un plazo equitativo para recién comenzar a hacer uso de ella, y en todo el tiempo intermedio sería muy difícil probar la intención del titular para con la marca, aun cuando la norma se interprete en forma extensa para aplicarlo al caso mencionado. Por eso, esta hipótesis debe ser desechada, y debemos asumir que la única forma posible de evitar los efectos perjudiciales del registro de marcas de papel es modificando nuestra legislación vigente.

3.2.- LEY 19.996 DE 2005

Esta ley, que modifica aspectos sustanciales, formales y estructurales de la ley 19.039, tiene por objeto adecuar la protección de la propiedad industrial en Chile con respecto a las exigencias globales del mercado y cumplir con los compromisos establecidos en los distintos acuerdos internacionales firmados por nuestro país en los últimos tiempos, en especial con aquellos contenidos en el Acuerdo de Marrakech, cuyo Anexo 1C contiene el Acuerdo sobre los ADPIC, y el Convenio de París. Esta ley significó un importante avance y perfeccionamiento en la regulación de la propiedad industrial, pero a la vez demuestra lo tardío que ha sido nuestro país en incorporar a la legislación interna los estándares universales que rigen esta materia.

Algunas de las modificaciones más relevantes que introdujo esta ley fueron:

- (i) La incorporación de nuevos derechos de propiedad industrial, como los dibujos industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen;
- (ii) Fortalece la protección de las marcas notorias;
- (iii) Aumenta el plazo de protección de las patentes;
- (iv) Amplía los casos de licencias no voluntarias, incorporando las razones de salud pública, seguridad nacional y otras de extrema urgencia;
- (v) Otorga protección al secreto empresarial;
- (vi) Reestructura el Tribunal de Propiedad Industrial;
- (vii) Establece una nueva definición de marca; y,
- (viii) agrega un capítulo especial de observancia en materia de propiedad industrial que comprende acciones civiles, medidas precautorias y medidas prejudiciales, entre otras materias que esta ley modificó.

Sin embargo, a pesar de que el proyecto original sí incluyó la caducidad de la marca por falta de uso, destacándose incluso en el mensaje presidencial la “importancia de esta institución para liberar las trabas que obstaculizan el libre comercio, asegurar la indisolubilidad entre marca, objeto a distinguir y mercado, e impedir el bloqueo del sistema de protección marcaria producto de la saturación registral de meros derechos formales”, finalmente dichas normas no vieron la luz, pues fueron desechadas durante la discusión del proyecto. Cabe destacar que la

importancia de esta materia se vio reflejada en el hecho de ser la que produjo algunos de los debates más extensos que se suscitaron durante la discusión del proyecto.

3.2.1.- Proyecto Original entregado por el Ejecutivo

El texto original del proyecto, ingresado al Congreso en el año 1999, contenía las siguientes disposiciones relativas a la caducidad de la marca por falta de uso:

“Art. 23 bis C.- Si a contar del quinto año a partir de la fecha de concesión del registro, la marca no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional, por el titular o por un tercero con su consentimiento expreso, para los productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial, para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo de tiempo, ésta incurrirá en una causal de caducidad. Esta podrá alegarse mediante el ejercicio de la acción pertinente, salvo que existan razones válidas que justifiquen el no uso de la misma.

Se considerarán como razones válidas de falta de uso, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma.

En los procedimientos de caducidad por falta de uso, corresponderá al demandado probar el uso real y efectivo de la marca.

Art. 23 bis D.- Para efectos del artículo anterior, se considerará como uso:

- a) La utilización de la marca de manera diferente sin que por ello difiera sustancialmente de la forma en que originalmente fue registrada.*
- b) La utilización de la marca para distinguir productos y servicios destinados única y exclusivamente con fines de exportación.*

De igual manera, la utilización de una marca para un producto, servicio o establecimiento comercial y/o industrial servirá para acreditar el uso respecto de los productos y servicio relacionados pertenecientes o no a la misma clase del Clasificador Internacional.

Artículo 27 bis.- Las disposiciones relativas a la nulidad son aplicables, en cuanto corresponda, a la acción de caducidad por falta de uso de la marca.

Sin perjuicio de lo anterior, la caducidad por falta de uso de la marca sólo producirá efectos desde el momento en que esta haya sido declarada. Asimismo, respecto de ésta, no regirá el plazo de prescripción establecido para la acción de nulidad, pudiendo ejercerse siempre que se mantengan las condiciones establecidas para su ejercicio.

Artículo 6º Transitorio.- El plazo señalado en el artículo 23 bis para hacer efectiva la acción de caducidad por falta de uso de la marca, se contará, respecto de los registros concedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley, a partir de la primera renovación ocurrida con posterioridad a esa fecha.”

Como se puede apreciar, el proyecto original de esta ley, tal como fue entregado por el ejecutivo, contenía una regulación íntegra de la obligación de uso de la marca; tomaba en cuenta todos los aspectos relevantes de esta materia que han sido analizados en este trabajo, tales como: el establecimiento de un plazo equitativo para hacer uso del derecho, mención al concepto de uso real y efectivo de la marca con enumeración de usos análogos, causas que justifican la falta de uso, efectos, referencia a la acción de caducidad, etc. Cabe preguntarse, entonces, cuáles fueron las razones que impidieron que estas normas nazcan a la vida jurídica.

Para ello debemos revisar la historia fidedigna del establecimiento de la ley y analizar los fundamentos por los que se inclinó la mayoría parlamentaria y que dieron como resultado una ley que no contempló este importante aspecto.

3.2.2.- Naturaleza jurídica de la propiedad industrial

Uno de los aspectos centrales del análisis parlamentario se basó en la naturaleza jurídica de esta clase de propiedad, es decir, en las características del derecho de dominio que recae sobre la marca.

El señor Sergio Amenábar, Presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (ACHIPI) en aquél entonces, fue uno de los primeros en plantear este punto durante la tramitación del proyecto, al ser convocado por la Comisión de Economía del Senado a emitir su opinión en Agosto del año 2001. Según éste, el uso obligatorio de una marca adolece de vicio de inconstitucionalidad, ya que contraviene la garantía del Artículo 19 N°25 de nuestra Constitución toda vez que subordina el derecho de dominio a una causal no reconocida por la Carta Fundamental. Recordemos que este precepto, al remitirse a los incisos segundo hasta el quinto del Artículo 19 N°24 precedente, protege fuertemente el derecho adquirido del dominio sobre la marca, requiriéndose, por lo tanto, de una ley expropiatoria para privar al particular de aquél dominio. Por su parte, el Senador Novoa, según constata el informe de esta misma comisión de economía, también se opone a establecer la obligación de uso de la marca, pero respecto a este tema sus fundamentos se limitaron a señalar que las razones dadas para introducir esta causal de caducidad no le parecen convincentes y que desprotege derechos legítimamente adquiridos, poniendo como ejemplo el problema que se podría suscitar en el caso de una cadena hotelera que registra sus marcas en Chile con miras a una expansión futura. Luego, durante la discusión general en sala, el Senador García, también oponiéndose a la inclusión de estos artículos en la ley, se pregunta: *“Yo puedo tener hoy día una buena idea o un buen nombre para identificar un producto, pero*

a lo mejor las condiciones de mercado me hacen postergar la decisión de salir con él a la venta. Y si he debido invertir para registrar la marca, ¿por qué me van a quitar ese derecho?, ¿por qué van a expropiármelo por ser prudente y no usarlo porque las condiciones de mercado no están dadas?”

Por su parte, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial destacó que el uso no es un requisito para adquirir el dominio marcario, sino que su ausencia es una causal que lo hace caducar, previo proceso contencioso, o sea, es una medida para que las marcas cumplan su objetivo deseado, que es identificar productos o servicios, no impedir el acceso de otro al mercado, u obtener un lucro con la venta a otro que pretenda usarla. Además, recordó el hecho de que ya existe una causal de caducidad en nuestra ley, que se produce por el no pago de la renovación.

El argumento indicado por los señores Amenábar, Novoa y García, respecto a la inconstitucionalidad de la norma por desconocer derechos adquiridos, no fue suficientemente resistido durante la discusión, salvo la breve intervención señalada en el párrafo anterior. Por lo tanto, haremos un breve análisis de las normas relacionadas, con tal de dar a conocer nuestra posición al respecto: En primer lugar, consideramos que la remisión que hace el Artículo 19 N°25 a los incisos dos a cinco del Artículo 19 N°24 de la Constitución no implica una garantía perpetua del derecho de propiedad industrial, sino que solamente garantiza su inviolabilidad durante el tiempo que establezca la ley. Es decir, ambos artículos se complementan para otorgar a la propiedad industrial las garantías del Artículo 19 N°25 (en cuanto a no ser privado del derecho si no es por ley expropiatoria), pero sólo mientras aquella propiedad exista legalmente. En segundo lugar, dadas sus características especiales, debemos considerar el derecho de propiedad intelectual como algo distinto al derecho de propiedad que regula el derecho común; el mismo Código Civil señala en el Artículo 584 que se trata de una “especie de propiedad que se rige por leyes especiales”. Por lo tanto, debemos reconocer que nuestro ordenamiento jurídico, partiendo por la Constitución, le da un tratamiento especial y, en consecuencia, no podemos aplicarle por defecto

todos los principios comunes que rigen a la propiedad civil. En el mismo sentido, el informe de la Comisión de Economía del Senado señala que: *“La propiedad industrial presenta dos características principales: limitación temporal y alcance territorial. En cuanto a la primera, se puede señalar que la protección que otorga la legislación de propiedad industrial tiene una duración determinada en el tiempo, la cual al vencer cesan todos los derechos que de ella emanan.”* En definitiva, la propiedad industrial se adquiere, se ejerce y se mantiene de acuerdo a reglas especiales; por ende, si ya existe una regla especial que establece su caducidad por no renovar el registro dentro del plazo, entonces ¿Qué impide a la ley agregar otra causal de caducidad tan válida constitucionalmente como aquella?

Por último, respecto al caso de la cadena hotelera, planteado por el Senador Novoa y que es posteriormente repetido por varios senadores durante la discusión, debemos recordar lo señalado en el capítulo 2.3.2, donde vimos las formas de uso de las marcas y mencionamos que también se considera uso efectivo el realizado a través de formas análogas y presuntivas que demuestren una intención verdadera de utilizar la marca. Por lo tanto, no será necesario que haya un hotel construido y funcionando en Chile para que aquella marca no caduque, sino que bastaría con realizar actos de publicidad o actos preparativos para el futuro negocio, y para ello cinco años es un plazo suficiente.⁴¹

3.2.3.- Inexistencia de obligación internacional de legislar

Tal como señalamos anteriormente, al analizar los distintos tratados internacionales, no existe ningún acuerdo, convenio o tratado que obligue expresamente a nuestro país a legislar respecto de la obligación de uso de la marca. Esto también fue parte de los argumentos dados por quienes se opusieron a incluir el Artículo 23 bis C en la ley 19.996.

⁴¹ Más argumentos a favor de nuestra postura serán expuestos bajo el título 3.2.6, sobre marcas notoriamente conocidas.

Ante la misma Comisión de Economía del Senado, mencionada en el título anterior, el señor Pedro Reus, Presidente Corporativo de la SOFOFA en aquella época, informa acertadamente que el Artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC no impone obligación alguna, a los países miembros, de incorporar la causal de caducidad por falta de uso de la marca en la legislación interna, tan solo propone limitar esta facultad a un plazo de a lo menos 3 años de falta de uso. Por su parte, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial señaló lo mismo, pero agregó que esta causal es un elemento relativamente nuevo en la doctrina marcaria, pero que ha sido acogido por casi la totalidad de los países y que su finalidad es liberar trabas que obstaculizan el libre comercio y dejan un margen para abusar contra la los derechos de propiedad industrial. Estas últimas palabras reafirman nuestra postura señalada en el capítulo 3.5, respecto de que, a pesar de que los tratados internacionales suscritos por Chile relativos a materias de propiedad industrial no obligan expresamente a legislar sobre la falta de uso, esta constituye un ejercicio abusivo de un derecho y, por lo tanto, prácticamente todos aquellos tratados en realidad obligan tácitamente a nuestro país a regular esta materia.

En la instancia de discusión general en sala no hubo mucho debate al respecto, la mayoría estimó que no hay tratados que obliguen a Chile expresamente a legislar sobre esta materia, salvo el Senador Gazmuri, quien consideró que en el TLC Chile – México existe un compromiso expreso en tal sentido⁴² y, por lo tanto, expresó también su preocupación por la fe pública del país si dichos artículos no eran aprobados. Por su parte, el Senador Ríos señaló que, si bien no se ha exigido que se legisle al respecto, se trata de un tema de gran importancia en el mundo de hoy, pues el desarrollo del intercambio económico y comercial actual, el cual ha permitido la entrada de miles de productos y servicios distinguidos con marcas extranjeras, exige un adecuado resguardo a la competencia y a la propiedad industrial, por lo tanto, el tema debe ser abordado desde la perspectiva de los países con los que tenemos vínculos comerciales, los cuales sí cuentan con una herramienta de esta índole para una efectiva protección de los derechos marcarios.

⁴² Cfr. capítulo 2.4.1.

En nuestra opinión, si el propósito de esta ley (tal como se dijo en distintas instancias de la historia fidedigna de su establecimiento, y tal como ocurre con todas las leyes relativas a la propiedad industrial posteriores al DL 958) es modernizar y mejorar nuestro sistema de protección de la propiedad industrial, alineándolo con las tendencias y parámetros mundiales imperantes en esta rama del derecho, entonces, independiente de que exista o no un compromiso expreso de regular la caducidad por falta de uso, es una contradicción a aquél fin omitir una institución que es tan ampliamente aceptada por el derecho marcario internacional.

3.2.4.- El registro defensivo como práctica común en Chile

Se planteó durante la discusión parlamentaria del proyecto, que el registro de “marcas escudo”, como denominó en su intervención el Presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos a las marcas que se inscriben con un fin de protección y no con el objeto de ser aplicadas a un producto o actividad específica, es una realidad común en Chile que debe ser tomada como una costumbre legítima. En este sentido, el Senador Novoa señaló: *“No es efectivo que las marcas se registren para usarlas. Normalmente ocurre que junto con la marca principal se inscriben muchas otras semejantes y éstas no se usan porque su propósito es la prevención de litigios futuros. Esto no clausura los mercados, porque la fantasía, expresada en los identificadores marcarios, es inagotable. [...] La imaginación no reconoce límites en esta materia. Nadie puede decir que una persona tendrá el monopolio de las marcas por haber inscrito 50, 100 ó 1.000. Y nadie registrará por puro gusto tal cantidad de marcas. En general, lo que se hace es inscribir varias marcas para proteger una. Y eso es perfectamente legítimo. Porque aquí se está resguardando la individualidad de ciertos productos. Entonces, una forma normal de proteger una marca consiste en registrar también derivaciones o nombres similares, lo cual evita juicios, litigios y confusión en el público por alguien que efectúa un registro similar.”* El Senador Orpis agregó que también es normal anticipar la entrada a un mercado

inscribiendo marcas, y que si lo que se quiere evitar es la especulación, entonces debería abordarse dicho punto directamente, estableciendo el registro especulativo como una causal de caducidad.

Como se puede apreciar, el registro defensivo (o marca escudo) es visto como una legítima costumbre del comercio, como un beneficio que otorga nuestro derecho de marcas a los empresarios para proteger en forma más eficaz las marcas que efectivamente se utilizan o las que se pretenden utilizar en el futuro, y se critica la pérdida de este beneficio legítimo.

En nuestra opinión, y oponiéndonos a las afirmaciones del Senador Novoa, creemos que el registro defensivo no es más que una consecuencia viciosa de nuestra legislación actual. El hecho de que la ley omita la caducidad por falta de uso, y aun teniendo en cuenta que las costumbres mercantiles en el silencio de la ley son fuente de derecho, no significa que debemos considerarlo una práctica deseable y que una nueva ley no pueda evitar. La ley 19.039, a través del Artículo 20 h), entrega herramientas para proteger una marca registrada de las posibles confusiones que pueda producir otra similar, por lo tanto, si el titular añade por su propia cuenta un abanico virtual que sobrepase aquella protección legal, las posibilidades de encontrar una marca absolutamente original se dificultan bastante, sobre todo en mercados más pequeños o segmentados. En esta misma línea, el Senador Cariola señaló que: *“Si bien -lo dijo el Senador señor Novoa- la imaginación es infinita para crear, en determinadas clases de marcas se va produciendo un atochamiento de registros que complica su manejo en las oficinas correspondientes; tal sucede con los productos farmacéuticos y ciertos productos alimenticios. Por lo tanto, el esquema que se plantea ahora permite limpiar un poco esos registros cuando no hay interés en mantener la vigencia de la marca. En mi opinión, más que de la acreditación del uso, se trata de una manifestación de interés que las oficinas de registro de marcas van aceptando con cierto criterio a lo largo del mundo.”* Y por su parte, el Senador Ríos aportó un ejemplo muy acertado al respecto: *“En Chile existen personajes de nuestra historia a los que se pretende recordar a través de determinado vino. Prácticamente, hay inscripciones*

respecto de todos ellos. Y quien desee incorporarse al sistema de venta de ese producto, que en nuestro país ha sido muy exitoso, no podrá hacerlo por diez años. En consecuencia, frente a una situación de este tipo, en que finalmente el registro caducará a los cinco años si no se ha hecho uso de la marca dentro del país, la verdad es que nos vamos a complicar, y bastante, con las naciones con las cuales hemos celebrado tratados de libre comercio.”

Por otro lado, en relación al argumento del Senador Novoa que señala que las marcas sin uso sirven para evitar litigios, y dado que este argumento no fue resistido en la discusión, creemos necesario agregar que, en nuestra opinión, aquella afirmación es errónea, ya que al ampliar virtualmente el campo de protección de una marca, crecen las posibilidades de que una nueva marca se asimile a la del titular demandante y, en consecuencia, crecen sus fundamentos para iniciar una acción de oposición o de nulidad. A propósito también de la judicialización de esta materia, el Senador Coloma señala que el artículo 23 bis C (sobre las razones válidas que justifican la falta de uso), dada su amplitud, traería enormes problemas de interpretación; pero, al respecto podemos decir que como toda norma que admite más de una interpretación, al comienzo podría ser problemático, sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia se encargarán de resolverlo. Por lo demás, otras legislaciones resuelven esto detallando los criterios que el juez debe tomar en cuenta y proponen ciertos ejemplos que también sirven para una interpretación más acertada.

Los demás argumentos de los parlamentarios contrarios a la costumbre de los registros defensivos ponen énfasis también en el propósito de la marca, que es la identificación de bienes, servicios y empresas en el mercado, y que es lo que justifica la exclusividad comercial que el Estado les garantiza. El Senador Gazmuri afirmó que la marca existe para ser usada y, por lo tanto, es fundamental que en caso contrario ella caduque, siempre que se otorgue un plazo prudente para ello; de lo contrario, la marca deja de ser un derecho que protege la innovación y la identidad de un producto, para transformarse en un objeto de especulación o en un título que sirva a objetivos distintos a los que se procura amparar. En

consecuencia, este considera que el principio de la caducidad por falta de uso es un punto esencial para la ley que se modifica. Por su parte, el Senador Andrés Zaldivar agregó que muchas veces se realizan inscripciones con el fin de contar con un stock de marcas para negociar y vender, siendo que lo razonable es que las marcas se utilicen para proteger mercadería y no que se vuelvan una mercadería en sí mismas.

3.2.5. Oportunidad de negocio

Bajo este título nos referimos al caso en que una persona registra una marca pero requiere esperar una mejor oportunidad para desarrollar el negocio, es decir, cuando el uso es postergado en espera de mejores condiciones del mercado. Este argumento fue muy utilizado por quienes rechazaron la propuesta de la caducidad de la marca por falta de uso, señalando que es una necesidad del Estado proteger a quienes tienen buenas ideas, pero no son capaces de desarrollarlas en el corto o mediano plazo. A este argumento el Senador Ríos respondió: “[...] *la alternativa planteada implicará que mantengamos sin utilización un grupo de marcas que, si bien nacieron de la imaginación creadora de personas, lo hicieron para servir en determinada actividad; y si no sirven durante cinco años, significa que esa imaginación no tuvo la fuerza necesaria para mantener aquéllas.*”

Al respecto, podemos agregar un argumento que no fue mencionado en la discusión, pero que creemos relevante para defender el principio de la caducidad de la marca en relación a la oportunidad de negocio. Existen formas de uso análogas, o usos presuntivos, por lo tanto, quien no tiene actualmente la capacidad de desarrollar plenamente el negocio, podrá al menos acreditar su intención de hacerlo a través de actos preparativos o a través de la publicidad, estudios de mercado, etc., que signifiquen una intención real de usar la marca y que pueden servirle al titular para evitar la caducidad mientras las condiciones del mercado o su capacidad aún no sean ideales para utilizar la marca de manera propiamente tal. Además, la caducidad debe ser declarada tras un procedimiento

contencioso, por lo cual, es de suponer que si hay otros interesados en registrar aquella marca, entonces el mercado probablemente sí se encuentra apto para iniciar el negocio. Entonces, entre esperar décadas a que el titular actual de la marca se decida a utilizarla y otorgársela a otro que desea hacerlo en un plazo menor, creemos que para evitar el estancamiento del mercado, es preferible lo segundo. Y por último, en caso de que existan otras razones para no usar la marca, el titular siempre podrá recurrir a alegar alguna razón que justifique la falta de uso y así salvar su titularidad, lo cual también fue contemplado por las normas desechadas del proyecto de ley inicial.

3.2.6.- Marcas notoriamente conocidas

Mucho se habló en esta discusión respecto de las marcas extranjeras que son notoriamente conocidas, señalándose el perjuicio que provocaría en sus titulares el hecho de que si obtienen el registro en Chile invocando su notoriedad en un proceso de oposición o nulidad, podrían perder su titularidad al cabo de cinco años. Se dijo también que la caducidad por falta de uso está en abierta contradicción con la protección que la ley otorga a estas marcas. A estos argumentos se les respondió que el tema de las marcas notorias no tienen relación con esta iniciativa, ya que ellas se encuentran protegidas por su propio estatuto internacional, a través del Artículo 6 bis del Convenio de París (recogido a la vez por el Artículo 20 g) de la ley 19.039), el cual establece: *“(1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. (2)*

Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. (3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.”

Al respecto podemos agregar que, siendo la obligación de uso de la marca una regla general a nivel mundial, los titulares de estas marcas notorias conocen bien cómo operar en los distintos países con esta regulación. Por lo cual, si la preocupación de los parlamentarios que se oponen a esta normativa es que los titulares de aquellas marcas vean con recelo la legislación chilena por el perjuicio que nuestro sistema les podría causar, entonces están errados en su percepción de la realidad mercantil, pues aquellos empresarios no solamente conocen de sobra la obligación de uso que rige en casi todo el mundo, sino que además nuestra ley les está otorgando el beneficio de proteger su marca sin necesidad de que operen en el país, lo cual resta un elemento de incentivo para invertir en Chile. Además, podemos reiterar los argumentos señalados en el título anterior, en cuanto a que el plazo de cinco años es suficiente para iniciar actividades dentro del país, sea introduciendo los productos o servicios de forma propiamente tal o en sus formas análogas, incluso otorgando licencias de uso, que es una forma muy utilizada para estos casos.

3.2.7 Caso de marcas de uso exclusivo para exportación

Otro de los puntos que causó preocupación en algunos parlamentarios fue respecto del registro de una marca para ser utilizada en exportaciones. Se planteó que el Artículo 23 bis D, propuesto en el mensaje, contradice el elemento territorial de la protección de la marca, ya que amplía las formas de uso a una que no se verá reflejada en nuestro mercado. Sin embargo, la discusión cae en una confusión acerca de si se trata de una excepción a la regla general que exige, para acceder a dicha protección, destinar los bienes única y exclusivamente a la

exportación o si dicha norma también ampara al que utiliza la marca en Chile y en el extranjero a la vez. Se criticó la confusión que podría generar dicho precepto y se utilizó aquello como argumento de rechazo a la norma completa, en vez de ser considerado por lo que realmente es, una extensión de la protección de la marca ajustada a la realidad de la economía de nuestro país, que se basa fuertemente en la exportación.

3.2.8.- Rechazo de la propuesta

En definitiva, durante la Comisión de Economía de agosto del 2001, el Senador Novoa formuló una indicación para que se suprima del proyecto el Artículo 23 bis C y todos los relacionados a la caducidad de la marca por falta de uso. La indicación es aprobada por la Comisión por tres votos contra dos, y como consecuencia, el informe pasa a la discusión particular en sala, el día 13 de julio de 2004, con aquella indicación, la cual finalmente es aprobada por 17 votos a favor, 13 en contra y una abstención. Como información adicional, y desafortunada por lo demás, tras revisar los nombres de los Senadores que votaron y el partido político o coalición del cual cada uno es (o era) miembro, podemos afirmar que lamentablemente, como ocurre con muchas leyes en nuestro país, la votación estuvo definida exclusivamente por la tendencia política de cada parlamentario. Creemos que esto se debe, en parte, a gran desinformación que muchos de los parlamentarios demostraron respecto a este tema durante la tramitación de la ley.

En este capítulo hemos analizado los comentarios más relevantes, provenientes de unos pocos parlamentarios, y hemos omitido muchas intervenciones donde imperaba la ignorancia frente al tema en discusión: algunos confundían marcas y patentes, otros argumentaron sobre el corto plazo que se establecía sin conocer los plazos de protección de las leyes vigentes ni el contenido de los tratados internacionales, y sobre todo, por la férrea defensa que se sostuvo hacia las prácticas de sobreprotección y especulación de marcas como algo beneficioso para el sector productivo, defendiendo los derechos de propiedad

industrial como un bien absoluto y perpetuo. Aquel desconocimiento por parte de la mayoría resultó en votos marcadamente politizados, donde cada sector simplemente siguió la posición del par de parlamentarios con quién tenían mayor afinidad política y que tuvieron mayor participación en la discusión: por un lado el Senador Novoa (contrario a la obligación de uso de la marca) y, por el otro, el Senador Andrés Zaldívar (a favor de la obligación de uso).

La confusión y desconocimiento que mencionamos se demuestra en la intervención del Senador Ríos, quien fue el único en abstener su voto, y que señaló: *“Estamos frente a un artículo que no responde a todas las excepciones e interrogantes que se están planteando. Y no es posible despachar una norma de ese tipo. Así de simple. [...] Las marcas chilenas inscritas en el extranjero durante 5 o más años reciben un tratamiento distinto, porque la protección puede ser no sólo por ese lapso, sino también por 20 años. Hay partidarios de extender el período: unos hablan de 10 años; otros, de 25. Para despachar adecuadamente el proyecto y avanzar en el resto de su articulado, en concreto propongo volver el artículo 23 bis C a la Comisión, a fin de que lo estudie en profundidad y responda todas las interrogantes.”* Como se puede apreciar a partir de sus confusas palabras, el desconocimiento respecto de lo que se discutía era bastante, sin embargo, rescatamos su acertada propuesta de devolver el artículo a la Comisión de Economía con tal de que se hubiese votado posteriormente con mayor información, pero ello finalmente no ocurrió; la mayoría optó por desechar la norma y el proyecto continuó su tramitación sin que se revisara nuevamente esta materia.

3.3.- LEY 20.160 DEL 2007 Y LEY 20.569 DEL 2012

A pesar de que ninguna de estas leyes modificatorias de la ley 19.039 considera la caducidad de la marca por falta de uso, en la tramitación de ambas se resaltaron algunos de los puntos que hemos estado desarrollando en este trabajo, como por ejemplo, la globalización de la economía y la importancia que tiene la propiedad industrial en los tratados de libre comercio que Chile ha suscrito, el atraso de nuestra legislación respecto del desarrollo mundial de la normas sobre marcas, el reconocimiento de los Convenios y Acuerdos Internacionales en materia de propiedad industrial y la necesidad de llevar nuestro sistema de protección a los estándares universales establecidos por los tratados internacionales más importantes en materia de marcas, como lo son el Convenio de París, el Acuerdo sobre los ADPIC y el TLT.

Entre las modificaciones sustanciales más relevantes en materia de marcas comerciales, la ley 20.160 establece la posibilidad de registrar el reglamento de control y uso cuando la denominación es solicitada por dos o más titulares y también modifica la causal de irregistrabilidad del Artículo 20 letra j). En todo caso, la ley 20.569, se enfoca más en el ámbito formal; su propósito esencial es estandarizar y mejorar los procesos de solicitud de las marcas y patentes, cumpliendo con los requerimientos establecidos en el PCT y el TLT.

4.- PROYECTOS DE LEY INCONCLUSOS

Si bien nuestro legislador no ha dado cabida a la caducidad de la marca por falta de uso, tampoco ha estado completamente ajeno a su existencia en el ámbito internacional y se ha planteado en distintas ocasiones la necesidad de incorporar esta institución en nuestro ordenamiento jurídico. El primer acercamiento ocurrió durante la tramitación de la ley 19.996, que ya hemos analizado extensamente. Posterior a ello, ha habido un par de ocasiones en que se ha intentado legislar al respecto, pero han sido proyectos que hasta hoy se encuentran inconclusos.

4.1. MOCIÓN DEL SENADOR NELSON ÁVILA

El día 14 de marzo del año 2006, el Senador Nelson Ávila presentó un proyecto de ley con un artículo único que pretendía modificar el Artículo 24 de la ley 19.039. La moción del Senador planteó la necesidad de realizar esta modificación a través las siguientes palabras:

“Las facilidades que nuestra legislación establece para inscribir una marca comercial, sumado a que el derecho por ésta asciende sólo a 2UTM por 10 años, han llevado a numerosas personas, naturales y jurídicas, a inscribir diversas marcas sin tener necesariamente la intención de explotarla.

En este contexto, existe un nicho que puede ser explotado perversamente al inscribir marcas con el sólo propósito de que, con el transcurso de los años, ésta sea necesaria para algún nacional o extranjero, dándose el absurdo de que el titular de la marca, sin haberla explotado jamás, pueda vendérsela a elevados precios a quienes realmente dieron valor a la misma.

Por lo anterior, estimo del todo necesario que nuestra legislación comprenda un procedimiento administrativo en virtud del cual, quién tenga un interés legítimo en utilizar una marca registrada pero no explotada, pueda obtener ésta para sí en atención a su necesidad, uso y explotación.

El artículo único que propuso el Sr. Ávila rezaba lo siguiente:

“Agréguese el siguiente inciso 2° al artículo 24 de la Ley N°19.039 que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial:

"Lo anterior, sin perjuicio del derecho de un tercero, nacional o extranjero, a solicitar para sí una marca que no haya sido utilizada por su titular en un período igual o superior a dos años cuando, de conformidad al procedimiento establecido en el reglamento, acredite ante el Departamento su mejor derecho a la titularidad del mismo, atendiendo a su necesidad, uso y explotación".

El proyecto pasó a la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, pero nunca fue puesto en tabla y dos años más tarde fue archivado, de acuerdo al Artículo 36 bis del Reglamento del Senado.

El hecho de que un Senador haya tenido la iniciativa de legislar al respecto da luces de que el tema no quedó zanjado con el fallido intento durante la tramitación de la ley 19.996, pero de todas maneras, este proyecto del Senador Ávila carecía del desarrollo necesario para que aquella moción se convirtiera finalmente en ley. En primer lugar, plantea el problema que producen las marcas en desuso de forma muy escueta y refiriéndose sólo al problema de la especulación de marca, que es uno de los tantos efectos que derivan de nuestra legislación actual. En segundo lugar, aquél artículo único no desarrolla completamente este principio, el cual debe ser incorporado a nuestra legislación de manera íntegra, considerando todos los elementos que envuelve la caducidad de la marca por falta de uso, por ejemplo, no se refiere al “uso real y efectivo” ni considera formas de uso presuntivas o análogas, tampoco señala causas que puedan justificar la falta de uso, los efectos, ni tampoco se refiere a la acción de caducidad. Y por último, la moción cae en el error de contravenir el Artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece un plazo mínimo de tres años para que se pueda declarar inválida la marca.

Por lo tanto, a pesar de que su iniciativa es correcta en afirmar que la falta de uso de una marca genera inconvenientes y que debe ser regulada, lamentablemente dada la brevedad e inexactitudes de su contenido, no sorprende que su proyecto no haya superado el primer trámite constitucional.

4.2.- PROYECTO DE LEY DEL AÑO 2013

A diferencia de la breve modificación que intentó el Senador Ávila en el 2006, el 24 de abril del 2013 el ejecutivo ingresa al Senado un proyecto que buscaba una completa sustitución de la ley 19.039, reformando así, a través de un nuevo cuerpo legal completo y sistematizado, con 336 artículos y 12 artículos transitorios, todo el derecho de propiedad industrial en Chile. En especial, este proyecto constituye una profunda reforma al derecho marcario chileno, donde, en materias sustanciales, comienza por elaborar una nueva definición de marca, amplía la protección a nuevos tipos de signos distintivos, introduce nuevas causales de irregistrabilidad e incorpora instituciones nuevas, aunque existentes en el derecho comparado y que Chile se ha retrasado en regular, como la caducidad de la marca por falta de uso y por dilución (caso en que la marca pierde su distintividad porque se ha convertido en un concepto de uso generalizado, como el caso de Confort, Gillette, etc). En materias procedimentales, unifica el examen de fondo y forma de la marca con tal de hacerlo más expedito, modifica la oportunidad para presentar demanda de oposición, modifica las tasas de las distintas tramitaciones, crea una gaceta electrónica gratuita para efectuar las publicaciones y así evitar los costos de publicación en el Diario Oficial, etc.

Uno de los puntos más importantes y más comentados respecto de esta nueva ley que se comenzaba a tramitar fue precisamente la caducidad por falta de uso. El mismo mensaje presidencial ingresado al Senado señaló expresamente que una de las cosas que falta por mejorar en nuestra legislación vigente es que las clases de marcas sean otorgadas a los titulares que efectivamente las utilicen, ya que “[...] en la actualidad muchas solicitudes son rechazadas debido a la

existencia de signos distintivos en la misma clase o clases relacionadas que no se usan y son idénticas o similares a la marca solicitada, impidiendo que nuevos actores puedan registrar y comercializar sus productos y servicios con una marca. [...] la práctica y las experiencias comparadas demuestran la necesidad de contar con limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad industrial que permitan balancear los intereses de protección y fomento a la innovación, con otros igualmente relevantes para el desarrollo de un país, como son el acceso al conocimiento y la competencia, por nombrar algunos.” Y luego agrega: “Esta institución busca impedir el bloqueo del sistema de protección marcaria debido a la saturación registral de meros derechos formales. Para ello se impone al titular registral la carga de hacer uso de su signo, con el objeto de garantizar que todo registro cuente con un producto o servicio efectivamente transado en el mercado, sin perjuicio de que existan causas válidas que justifiquen el no uso de la misma. [...] el registro de marcas debe reflejar efectivamente la realidad del mercado ya que esto favorece la competencia y la creación de nuevos negocios.”

La posible introducción del uso obligatorio de la marca a nuestro ordenamiento jurídico fue ampliamente comentada por catedráticos, expertos y autoridades, lo cual da cuenta de la importancia de esta institución para el derecho marcario.

Algunos ejemplos de estos comentarios los podemos encontrar en las siguientes publicaciones:

- *“Después de muchas discusiones, las posiciones entre detractores y adeptos al uso obligatorio de las marcas, uno de los temas más controversiales que incorpora el Proyecto de Ley que sustituye las leyes N° 19.039 sobre Propiedad Industrial y N° 20.524 que creó el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, parecieran estar acercándose.*

Chile es uno de los pocos países que no exige el requisito de uso para la conservación de un registro marcario. Esto no tiene mucha lógica, porque las marcas son una herramienta identificadora de productos y

servicios, catalizadoras del prestigio empresarial y a la vez, favorecen la competencia, por lo que no pueden cumplir estas funciones si no se usan.

En Chile hoy existen casi 600 mil registros de marcas vigentes, según cifras del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) a junio de 2014. Muchas de ellas no se utilizan y ello ha dado pie a que terceros soliciten el registro de marcas famosas o notorias, sin hacer uso de ellas. El problema surge cuando el titular legítimo de dicha marca en el extranjero la solicita en el país y se encuentra con la sorpresa que su marca ya está inscrita. De esta forma, los piratas lucran con estas marcas que no se utilizan, para posteriormente vendérselas a sus legítimos creadores.

El uso obligatorio de la marca servirá para paralizar este tipo de conductas que entorpecen la libre competencia y que no favorecen en lo absoluto la economía chilena. De igual modo, se evitarán barreras de entrada a la competencia por el registro de denominaciones iguales o similares que no se usen, ayudando al propietario de una marca comercial que efectivamente la ha utilizado para identificar y distinguir sus productos o servicios de sus competidores.”⁴³

- *“Existe en parte del ambiente jurídico y empresarial un grado de preocupación por la eventual exigencia del uso de la marca registrada, contemplada como carga jurídica en el proyecto de ley de propiedad industrial que se discute actualmente en el Congreso Nacional.*

Además de otras regulaciones de especial interés ya tratadas en este medio, dicho proyecto de ley introduce ex novo en nuestra normativa la caducidad (extinción) del derecho de marca, sanción jurídica que opera cuando una marca registrada no es usada por su titular o por un tercero autorizado, dentro del territorio nacional, por un período superior a cinco años. Puesto que en nuestro país el uso de la marca registrada nunca ha sido una exigencia para la conservación del derecho, esta nueva regulación

⁴³ SERRANO, Bernardo y VARAS Claudia. Uso de marcas en el Proyecto de Ley de Propiedad Industrial. El Mercurio Legal. 17 de septiembre de 2014.

es sin duda un vuelco en muchos aspectos. Sin embargo, lo novedoso comienza y termina allí, puesto que esta institución está consagrada en prácticamente todas las legislaciones del mundo.

La preocupación enunciada más arriba avizora entonces en la caducidad marcaría una verdadera sentencia capital para los registros marcarios “defensivos”, estrategia que consiste en registrar una marca para diversos rubros, aunque sólo se use en uno específico, o bien registrar marcas similares o alternativas que no se usan o que derechamente no se usarán, con el objeto de evitar la dilución de la marca que sí se usa.”⁴⁴

- *“Promover el reemplazo de la actual Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, por una normativa moderna y eficiente que permita hacer trámites de marcas, patentes y diseños industriales de forma más simple, rápida y a un menor costo es lo queremos lograr en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI.*

Nuestro Proyecto de Ley busca incentivar la innovación, transferir el conocimiento y permitir a los consumidores distinguir de mejor manera productos y servicios en el mercado. Con el fin de asegurar la indisolubilidad entre marca, objeto a distinguir y uso en el mercado, se ha contemplado en el Proyecto de Ley la caducidad de las marcas por falta de su uso real y efectivo en el territorio nacional por parte del titular registral o de un tercero con su consentimiento.

Con ello, INAPI busca impedir el bloqueo del sistema de protección marcaría debido a la saturación registral de meros derechos formales, evitando de esta manera las posibles barreras de entrada que se generan a raíz del registro de marcas carentes de uso.”⁴⁵

⁴⁴ MORALES, Marcos. El uso de la marca como carga jurídica. El Mercurio Legal. 20 de noviembre de 2013.

⁴⁵ SANTA CRUZ, Maximiliano. Dos botones de muestra de una nueva Ley de Propiedad Industrial. Comunicado Prensa de Director Nacional de INAPI. 10 de Diciembre de 2013. [fecha de consulta: 11 de julio de 2017]. Disponible en <http://www.inapi.cl/portal/prensa/607/articles-4961_recurso_1.pdf>

- *“La ley actual de propiedad industrial chilena se remonta a 1991, aunque sufrió tres grandes modificaciones, en 2005, 2007 y 2011. Sin embargo, esta ley no se adapta a la realidad de la economía globalizada y dinámica, ni tampoco a los tratados internacionales y acuerdos de libre comercio que ha firmado Chile especialmente con Europa y Estados Unidos. El Gobierno chileno decidió entonces redactar una nueva ley, cuya elaboración duró cerca de tres años, recogiendo opiniones de empresarios, profesionales del sector y asociaciones.”⁴⁶*
- *“Tras someterse a dos consultas públicas, el proyecto de Ley de Propiedad Industrial —que viene a reemplazar la Ley 19.039 de Propiedad Industrial— se encuentra actualmente en manos del Ejecutivo para sus últimas revisiones. En esta iniciativa, en la que se lleva trabajando más de un año, han participado diversos actores, entre ellos, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual (ACHIPI) y el Ministerio de Economía. Una de las nuevas incorporaciones que trae el proyecto, y que ha llamado la atención entre la comunidad legal, ha sido el uso obligatorio de marcas bajo pena de caducidad. Esta propuesta, viene a cambiar rotundamente una realidad arraigada en Chile que ha permitido la inscripción de marcas –muchas de ellas en términos defensivos- sin la obligación de reportar su uso.*

Para los expertos en propiedad industrial, esta nueva iniciativa representa una modernización necesaria que pondrá a Chile en sintonía con la mayoría de los países. Efectos prácticos como mejor dinamismo en el mercado y mayor amplitud en el espectro de marcas registrales, son los beneficios más destacados.⁴⁷

⁴⁶ SAMMUT, Rodrigo. Gran Reforma de la Ley de Propiedad Industrial en Chile. [fecha de consulta: 11.07.2017]. Disponible en: <<http://www.protectia.eu/patentes-y-marcas/reforma-ley-propiedad-industrial-en-chile/>>

⁴⁷ LÓPEZ, Romina. Uso obligatorio de marcas: la novedosa propuesta del Proyecto de Ley de Propiedad Industrial. El Mercurio Legal. 22 de octubre de 2012.

- *“Se presenta en el Senado proyecto de nueva Ley de Propiedad Industrial. Hoy fue presentado en la Comisión de Economía del Senado de la República el nuevo proyecto de ley sobre propiedad industrial, que busca reemplazar a la actual normativa vigente en Chile desde 1991. La propuesta de actualización se basa en la necesidad de adaptar la actual normativa a la realidad actual, agilizar los procedimientos, reducir los costos para emprendedores, evitar la falta de sistematicidad que presenta la actual normativa y fomentar el uso de todos derechos amparados en la propiedad industrial.”*⁴⁸

Ejemplos como estos hay muchos, y en todos se destaca la importancia de esta reforma y los principios que introduce a nuestro ordenamiento jurídico, considerándose unánimemente como el gran paso que debía tomar Chile para contar con una legislación de propiedad industrial moderna, completa y acorde a los estándares internacionales.

4.2.1.- Contenido del proyecto

Respecto del tema en estudio, este proyecto contempla las siguientes disposiciones:

Artículo 62.- Requisito de uso. Si transcurridos 5 años a partir de la fecha de concesión del registro, la marca no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional, por el titular o por un tercero con su consentimiento, para distinguir uno o más de los productos y servicios para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo, ésta incurrirá en una causal de caducidad.

⁴⁸ INAPI. Comunicado prensa en sitio de INAPI el día 3 de Julio de 2013: Se presenta en el Senado Proyecto de nueva Ley de Propiedad Industrial. [fecha consulta: 11.07.2017]. Disponible en: <<http://www.inapi.cl/portal/prensa/607/w3-article-3583.html>>

No podrá alegarse la caducidad, si se está usando la marca o se ha reanudado el uso de la marca al momento de ejercer la acción pertinente.

No habiéndose acreditado el uso de la marca en los términos señalados, el Director de Signos Distintivos declarará la caducidad, salvo que el titular de la marca demuestre que hubo razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso.

Se reconocerán como razones válidas de falta de uso, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.

Artículo 110.- Prueba de uso. La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a su titular. El uso de la marca se acreditará mediante cualquier prueba admitida por esta ley, que demuestre que la marca se ha usado en el territorio nacional. Toda prueba de uso de una marca presentada para efectos de esta ley tendrá valor de declaración jurada, siendo el titular de la marca responsable de su veracidad.

Artículo 111.- Demanda reconvenional. Podrá deducir demanda reconvenional de caducidad quien sea demandado de nulidad o de oposición en base a una marca registrada con anterioridad, debiendo hacerlo en el escrito de contestación. La reconvenición se substanciará y fallará conjuntamente con la demanda principal

Una vez presentada la demanda reconvenional, se dará traslado al actor, que deberá responder dentro del plazo 30 días contado desde su notificación, a

cuyo vencimiento se recibirá la causa a prueba respecto de todas las acciones deducidas, las cuales seguirán un mismo procedimiento.

Artículo 112.- Efectos de la caducidad. El registro que sea declarado caduco se entenderá sin valor desde que quede ejecutoriada la sentencia declaratoria de caducidad.

Si la causal de caducidad sólo se configurase para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados.

Artículo 317.- Prueba del uso. El demandado podrá solicitar, si corresponde, tratándose de marcas susceptibles de ser caducadas, como excepción o por vía reconvenicional, que el demandante pruebe el uso efectivo y real de la marca para los productos o servicios para los que esté registrado y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso.

Para estos efectos se considerará registrada la marca solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizado.

Comprobada esta situación se declarará la caducidad de las acciones por falta de uso de la marca del actor.

Artículo quinto transitorio.- El plazo señalado en el artículo 62 (en pag 5) para hacer efectiva la acción de caducidad por falta de uso de la marca se contará, respecto de los registros concedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, a partir de la primera renovación ocurrida con posterioridad a esa fecha.

4.2.2.- Diferencias con el proyecto original de la ley 19.996

En esencia, estos artículos son similares a los que contenía el mensaje de la ley 19.996, pero existen algunas diferencias importantes, por ejemplo: (i) Se elimina la referencia al uso “exclusivo para exportación” como forma análoga de uso de la marca, que fue muy criticada en la discusión de la ley 19.996; (ii) Se agregan casos para una mejor interpretación de las justificaciones de falta de uso, lo cual también había sido criticado en el proyecto anterior, debido a la amplitud de posibilidades que cabían en la redacción de aquel; (iii) Se desarrolla con mayor detalle la prueba del uso, y; (iv) Se otorga la posibilidad de demandar reconventionalmente la caducidad en un juicio de oposición o de nulidad.

4.2.3.- La caducidad parcial de la marca

Otro punto importante de este proyecto, que tampoco era considerado por el de la ley 19.996 y que merece mención aparte, es el relativo a la caducidad parcial de la marca, contenido en el Artículo 112. Esta norma proviene del principio de especialidad del derecho marcario, y señala que, en caso de que una misma marca se encuentre registrada en distintas clases, la caducidad puede operar sobre aquellas clases en las que no está siendo utilizada, manteniéndose el registro en la o las clases en que efectivamente se utilice. Por lo tanto, esta norma complementa la obligación de uso de la marca, eliminando la posibilidad de mantener registros defensivos en clases distintas a las que realmente están siendo utilizadas. Sin esto el efecto liberador de registros de papel que este proyecto busca habría sido mucho más leve; su omisión habría permitido al titular comprobar el uso de la marca en una de las clases y con ello mantener el registro en otras que no estén siendo utilizadas.

Según lo expresado por el Subcomité de Estándares y Procedimientos de Oposición y Cancelación de la INTA, en un informe sobre caducidad parcial

elaborado el año 2011⁴⁹, esta asociación recomienda e insta a los países que contemplan la obligación de uso de la marca, considerar la caducidad parcial en sus legislaciones, ya que esto refuerza el propósito de la caducidad por falta de uso y guarda armonía con el sentido esencial de la marca registrada. De acuerdo a este mismo informe, alrededor de un 15 por ciento de los países que contemplan la obligación de uso no regulan la caducidad parcial, y los efectos que se producen son similares a los que se ocurren en los países que permiten el desuso, es decir, se sigue utilizando el registro defensivo como obstáculo para la entrada de nuevos competidores; y aunque probablemente ocurra en menor medida, de igual manera es preferible erradicar aquélla práctica completamente.

Cabe señalar que el concepto de la caducidad parcial es más reciente que el de la caducidad por falta de uso propiamente tal; es un derivado del segundo, del cual sólo se comenzó a hablar hace algunas décadas y aún no todas las legislaciones lo contemplan, por lo tanto, el hecho de que el proyecto de ley en estudio lo haya considerado demuestra un importante intento de modernización de la propiedad industrial para el país.

4.2.4.- Tramitación del proyecto

Con fecha 2 de octubre del año 2013 el Senado aprueba en general el proyecto, estableciéndose en aquél momento un plazo de 30 días para formular indicaciones. Aquél plazo se volvió a prorrogar 4 veces más, emitiéndose el último boletín de indicaciones en agosto del 2014. Posterior a ello, el 13 de abril de 2015 la Comisión de Economía emite su segundo informe y el proyecto es remitido a la Comisión de Hacienda, donde hasta la fecha no ha sido tramitado y, en consecuencia, en virtud del artículo 36 bis del Reglamento del Senado, el proyecto se encuentra archivado.

⁴⁹ INTA Opposition and Cancellation Standards and Procedures Subcommittee. Report and Recommendations on Partial Cancellation Actions Based on Non-Use. [fecha de consulta: 12.07.2017]. Disponible en: <<http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTA%20Enforcement%20Committee%20Report%20on%20Partial%20Non-use%20Cancellation.pdf>>

A pesar de que el proyecto no ha logrado superar el primer trámite constitucional, debemos mencionar algunas de las indicaciones que han sido formuladas al mensaje original, ya que introducen nuevos conceptos que eventualmente podrían pasar a integrar la ley, en caso de que en algún momento el proyecto sea desarchivado:

1. Se agrega un inciso segundo al Artículo 62 que hace extensivo el uso de la marca en un producto o servicio a los demás de la misma clase. Con lo cual se amplía la caducidad parcial a la clase entera, no a un producto o servicio particular de la misma. Esta especificación es importante, ya que si la norma se hubiese llegado a interpretar en el sentido de que se obliga al uso de cada producto o servicio específico, esta habría sido excesivamente rígida. Pero posteriormente, una indicación propuesta por el ejecutivo reduce aún más la caducidad parcial, ya que amplía la posibilidad de mantener la marca respecto de otras clases relacionadas a la cual se encuentra efectivamente en uso.
2. Se agrega un inciso tercero al Artículo 62 que establece la posibilidad de solicitar al Director de Signos Distintivos la prórroga del período de no uso de la marca por un año, pudiéndose realizar esta solicitud hasta cinco veces.
3. Se agrega al antiguo inciso segundo del Artículo 62 (inciso quinto luego de las indicaciones) lo siguiente: “La declaración de caducidad no podrá formularse de oficio y sólo podrá requerirse por quien detente un interés legítimo en usar la marca”.

No existe una exigencia o tendencia internacional que determine el ideal de la legitimación activa para solicitar la caducidad de la marca; hay países en que la caducidad se puede declarar de oficio por la oficina de registros, otros en que la acción es pública, pero debe ser iniciada por un particular y otros en que el demandante debe acreditar un interés legítimo en que se declare la caducidad. Sin embargo, creemos que esta indicación no fue elaborada en forma arbitraria, sino que responde a elementos lógicos de este proyecto, pues la indicación guarda armonía con otras partes del articulado, como por

ejemplo, con la distinción entre prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas (según si atienden a vicios intrínsecos de la marca o a derechos anteriores de terceros), en virtud de la cual, la acción de oposición o nulidad requiere demostrar el interés para las causales relativas y se presume de derecho para causales absolutas.

Por otro lado, la indicación propuesta no resuelve la interrogante respecto de cómo demuestra el demandante aquél interés legítimo en utilizar la marca. Razonable sería estimar que sea a través del certificado de la solicitud de marca que fue rechazada o que fue objeto de oposición por encontrarse registrada a nombre del titular demandado, pero dado que la norma no lo especifica, nada obsta a que demuestre interés legítimo mediante el uso de la marca antes de la solicitud de registro, o que se llegue al extremo de alegar como interés legítimo el buen funcionamiento del sistema de registro o el buen funcionamiento del mercado y de la libre competencia. Esta interrogante ha sido materia de extenso debate en la jurisprudencia internacional.⁵⁰

4. Se modifica el artículo 112, señalándose que la caducidad producirá sus efectos desde que se practique la cancelación total o parcial del registro. El mensaje originalmente considera que la caducidad produce efectos desde que queda ejecutoriada la sentencia que la declara.

Las demás indicaciones relativas a la caducidad de la marca son irrelevantes para este trabajo, ya que modifican detalles de procedimiento o solo la redacción.

⁵⁰ (a) Suprema Corte de Justicia de la Nación, México (1995): IUS 200684, 20 de Octubre de 1995. Materia Administrativa, Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Noviembre de 1995. p. 249.

(b) Sentencia A.P Zaragoza, España (2012) Rol: 545/2012. 24 de octubre de 2012.

(c) Tribunal Supremo de España, sala Primera de lo Civil (1995). Nº resolución 188/2005. 28 de marzo de 2005.

(d) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de Argentina, sala 2. Causa Nº 5257/99. Sentencia de fecha 20 de diciembre 2012.

5.- LA OBLIGACIÓN DE USO EN EL DERECHO COMPARADO

Hemos hablado reiteradamente acerca del retraso de la legislación marcaria chilena en comparación con los estándares, tendencias y exigencias internacionales, adjudicando este retraso principalmente a la carencia normativa de la caducidad por falta de uso. Pero, no podremos comprender a cabalidad cuáles son los estándares mundiales, ni proponer una norma ideal o criticar los intentos chilenos por legislar, sin antes estudiar la forma en que esta institución se ha desarrollado en otros países. Para ello, hemos elaborado una tabla con información que estimamos relevante para conocer las condiciones en que se aplica la obligatoriedad de uso en los principales centros económicos de cada continente, en nuestros países vecinos y en algunos de los países con quienes Chile ha celebrado acuerdos de intercambio comercial. La información recopilada se utilizará para responder las siguientes interrogantes:

- a) ¿Contempla la legislación la obligación de uso?
- b) ¿Cuál es el plazo permitido de falta de uso? ¿se admite prorrogas?
- c) ¿Se contemplan excusas legítimas de falta de uso?
- d) ¿Existe la caducidad parcial?
- e) ¿Se admiten usos análogos que hacen presumir la intención de uso, como la publicidad, actos preparativos, etc.?
- f) ¿Es suficiente el uso hecho por licenciatario para mantener el registro?
- g) ¿Qué autoridad es competente para declarar la caducidad. La oficina de registro o solo los tribunales de justicia?
- h) ¿Sobre quién recae la carga de la prueba de uso?
- i) ¿Se debe rendir prueba o declaración de uso para renovar la marca, o se cumple con el Artículo 13.4 del TLT que rechaza aquella exigencia?
- j) ¿Quién puede solicitar la caducidad de la marca? ¿Puede declararla la oficina de registro de oficio o se requiere acción de parte de un tercero? Y si es así, ¿Debe demostrar interés legítimo y directo?

| PAÍS | (a) Obligación de uso | (b) Plazo (años) / prórroga | (c) Excusas no uso | (d) Caducidad parcial | (e) Admite usos análogos o presuntivos | (f) Uso de tercero autorizado, (requiere registrar) | (g) ⁵¹ Autoridad competente para declarar caducidad | (h) ⁵² Carga de la prueba | (i) ⁵³ Prueba de uso para renovación | (j) ⁵⁴ Legitimación activa (interés) |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--|--|--|---|
| ARGENTINA | SI | 5 / NO | SI | NO | N/A | SI (NO) | TJ | N/A | Dec | AT (NO) |
| BRASIL | SI | 5 / NO | SI | SI | SI | SI (NO) | OR | T | NO | DO/AT (SI) |
| COLOMBIA | SI | 3 / NO | SI | SI | NO | SI (SI) | OR | T | NO | AT (NO) |
| PERÚ | SI | 3 / NO | SI | SI | NO | SI (SI) | OR | T | NO | AT (NO) |
| BOLIVIA | SI | 3 / NO | SI | SI | NO | SI (SI) | OR | T | NO | AT (NO) |
| URUGUAY | SI | 5 / NO | SI | NO | NO | SI (SI) | OR | T | NO | AT (SI) |
| CANADA | SI | 3 / NO | SI | SI | SI | SI (NO) | OR | T | NO | DO/AT (NO) |
| MEXICO | SI | 3 / NO | SI | NO | N/A | SI (SI) | OR | N/A | Dec | DO/AT (SI) |
| EEUU | SI | 3 / NO | SI | SI | NO | SI (NO) | TJ/OR | T | P | DO/AT (SI) |
| ALEMANIA | SI | 5 / NO | SI | SI | N/A | SI (NO) | TJ | N/A | NO | AT (SI) |
| ESPAÑA | SI | 5 / NO | SI | SI | N/A | SI (SI) | TJ | T | NO | DO/AT (NO) |
| SUIZA | SI | 5 / NO | SI | NO | N/A | SI (SI) | TJ | T/D | NO | AT (NO) |
| REINO UNIDO | SI | 5 / NO | SI | SI | SI | SI (SI) | TJ/OR | T | NO | AT (NO) |
| CHINA | SI | 3 / NO | SI | SI | SI | SI (SI) | OR | T/D | NO | AT (NO) |
| JAPON | SI | 3 / NO | SI | SI | SI | SI (NO) | OR | T | NO | AT (NO) |
| HONG KONG | SI | 3 / NO | SI | SI | NO | SI (SI) | OR/TJ | T | NO | AT (NO) |
| COREA DEL SUR | SI | 3 / NO | SI | NO | NO | SI (SI) | TJ | N/A | NO | AT (NO) |
| INDIA | SI | 5 / NO | SI | NO | SI | SI (SI) | TJ | T | NO | AT (NO) |
| SINGAPUR | SI | 5 / NO | SI | NO | NO | SI (SI) | OR/TJ | T | NO | AT (NO) |
| EMIRATOS ARABES UNIDOS | SI | 5 / NO | SI | NO | N/A | SI (SI) | TJ | N/A | NO | AT (NO) |
| AUSTRALIA | SI | 3 / NO | SI | SI | SI | SI (NO) | OR/TJ | T | NO | AT (NO) |

Tabla elaborada por el autor de esta Tesis. *

⁵¹ OR = Oficina de registro de marcas / TJ = Tribunal de justicia

⁵² T = titular de la marca / D = demandante / N/A = No aplica, la ley de propiedad industrial no lo especifica.

⁵³ P = prueba formal / Dec = basta con declaración / No = No se requiere ninguna de las anteriores, o la ley no lo especifica.

⁵⁴ DO = Permite declarar de oficio por la oficina de registro / AT = Admite acción de tercero (Si/No = indica si acaso requiere probar el interés legítimo)

5.1.- ANÁLISIS DEL DERECHO COMPARADO Y ALGUNAS PROPUESTAS PARA LA LEGISLACION CHILENA

A partir de la muestra sobre la forma en que los distintos países regulan la obligación de uso, podemos extraer las siguientes conclusiones y, además, proponer algunas formas de aplicación en Chile para que nuestra norma se ajuste a los estándares mundiales.

5.1.1.- Sobre la obligación de usar la marca

No es una novedad que todas las legislaciones analizadas contemplen la obligación de usar la marca que se ha registrado. Desde la introducción de este trabajo hemos venido afirmando que Chile es de los muy pocos países que aún no regula esta institución. De todas maneras, hemos incluido este punto en el análisis con el objeto de confirmar lo que hasta ahora sólo conocíamos por las opiniones y estadísticas elaboradas por otros: el hecho de que el uso de la marca es una obligación contemplada en prácticamente todos los regímenes de propiedad industrial del mundo.

Uruguay es el país que más recientemente legisló al respecto, habiendo modificado su ley, para incluir la obligación de uso de la marca, recién el año 2013. Además, aquella ley contiene una disposición transitoria en virtud de la cual las acciones de caducidad de una marca se podrán ejercer recién a partir del año 2019, por lo tanto, si bien ya existen marcas a las cuales les está corriendo el plazo para ser utilizadas, los interesados en su caducidad no podrán solicitarla sino hasta ese momento. Esto difiere de la norma transitoria que fue propuesta para Chile y que ha sido la regla general en la mayoría de los países que comienzan a aplicar la caducidad de la marca por no uso, esto es, que el plazo para que se declare la caducidad comience a correr desde la renovación siguiente a la entrada en vigencia de la ley.

5.1.2.- Sobre el plazo para declarar la caducidad

Respecto al “plazo de gracia” con que cuenta el titular para mantener la vigencia de la marca sin utilizarla, todas las legislaciones analizadas cumplen con la norma establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC, fijando un mínimo de 3 años. De los 21 países estudiados, 9 de ellos han fijado un plazo mayor de 5 años. En los países de Europa este plazo se explica por una Directiva del Consejo de la Unión Europea⁵⁵ que estableció, para la armonización de las leyes de marcas de los países de la Unión, un plazo de 5 años. Respecto de los demás países, no hemos podido recopilar datos concluyentes para determinar la razón por la que algunos se inclinan por aquél plazo mayor, ya que no existe relación geográfica, política o de desarrollo económico entre ellos. Las razones probablemente pueden variar desde una mayor permisividad del Estado para con sus empresarios o el fomento a la inversión, hasta la eficiencia de las oficinas de registro o de los tribunales para controlar la efectividad de uso de las marcas, etc. Por lo demás, creemos que la ración de países que establecen tres o cinco años (12 y 9 países respectivamente, en la muestra estudiada) no es significativa como para afirmar que el estándar mundial debe ser uno u otro.

En nuestro parlamento, durante la discusión de la ley 19.996, se defendió férreamente la marca como un objeto de propiedad que no puede ser “expropiado”; se dijo que, de aceptarse la caducidad por no uso, los cinco años propuestos era un plazo muy corto. Por lo tanto, para armonizar la postura de aquél sector con los estándares internacionales, creemos que, de legislarse esta materia en Chile, el plazo que se fije debiese ser el máximo dentro de aquél marco internacional, es decir, que la caducidad se pueda declarar a los cinco años desde que se ha registrado la marca o desde que se ha dejado de utilizar. Si se llegase a aprobar una ley de estas características con un plazo mayor a cinco años, esta se alejaría del estándar mundial, donde cinco años es el máximo que contemplan los distintos regímenes.

⁵⁵ Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en Materia de marcas. 89/104/EEC 31989L0104. Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 11 de febrero de 1989.

Por otro lado, en virtud de que en el proyecto de reforma a la propiedad industrial en Chile del año 2013 se propuso la posibilidad de prorrogar el plazo de gracia (por un año y hasta cinco veces, posterior a los cinco años iniciales), hemos investigado si acaso existen otros países que contemplen aquella posibilidad, y el resultado fue negativo: no hemos hallado ninguna legislación que permita aquella prórroga. De aprobarse aquella idea, sería una novedad de la ley chilena, pero de todas maneras, estimamos que no debe ser incluida, ya que desvirtúa el propósito de la caducidad, de limpiar el sistema de marcas que existen meramente en papel, al otorgar la posibilidad de extender el plazo de gracia hasta los 10 años, lo cual parece excesivo.

Un dato que no fue agregado a la tabla en análisis, pero que pudimos reconocer durante su confección, es que el plazo que establecen las leyes indica el momento desde el cual se puede declarar la caducidad, sin embargo, en la práctica el plazo que tiene el titular para hacer uso efectivo de la marca puede llegar a ser un poco menor, ya que en la gran mayoría de las legislaciones no se reconoce como válido el uso que haya comenzado a darle el titular a la marca en los meses anteriores a la solicitud o demanda de caducidad, cuando se estima que tuvo conocimiento o pudo haber previsto que un tercero ejercería dicha acción.

5.1.3.- Sobre las excusas que justifican la falta de uso

Claramente todos los países admiten la posibilidad de mantener la marca alegando circunstancias externas que hayan imposibilitado su uso. Así lo indica además la lógica jurídica y los tratados internacionales en materia de propiedad industrial. Sin embargo, no hay consistencia en cuanto al desarrollo casuístico de esta norma, algunas de las leyes estudiadas señalan expresamente los casos que se consideran como excusa legítima para no haber hecho uso de la marca, y otras no; creemos que aquello depende de la extensión con que han sido redactadas las distintas leyes de propiedad industrial y de la voluntad de cada legislador en

ayudar a la interpretación de la ley. No obstante, en todas las leyes que sí incluyen estos casos, su redacción concuerda con el Artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC, que pone como ejemplos *“las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.”*

En nuestra opinión, si una futura ley chilena transcribe, como lo han hecho varias en el mundo, el Artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC, ello podría limitar la interpretación de la norma y restringirla solo a los actos de la autoridad que afecten el comercio, cuando en realidad pueden existir muchas otras causas que justifiquen la falta de uso. Creemos que con el tiempo la jurisprudencia sentará las bases para una acertada interpretación de este precepto, considerando todo tipo de casos fortuitos o fuerza mayor que impidan la utilización de la marca, sobre la base de que exista intención real de uso. Pero, la transcripción de aquellos casos ejemplares podría tener el efecto de limitar nuestra ley solo a los actos de la autoridad y, por lo tanto, estimamos que no deben ser expresados en nuestra legislación.

5.1.4.- Sobre la caducidad parcial

La caducidad parcial es una forma de aplicar la obligación de uso de la marca que se ha ido introduciendo paulatinamente en las leyes de propiedad industrial o de marcas en las últimas décadas; aun así, hoy en día la mayoría de las legislaciones la contemplan y, por lo tanto, podemos afirmar que esta modalidad de la caducidad por falta de uso es la que corresponde contemplar dentro en una legislación de marcas moderna y en armonía con los estándares internacionales. Así lo afirma también el informe de la INTA⁵⁶, mencionado en el punto 4.2.3 de este trabajo, y es por ello que creemos que la ley chilena debe necesariamente considerar esta norma, tal como fue propuesto en una indicación al proyecto de ley del año 2013.

⁵⁶ Op. cit. INTA.

5.1.5.- Sobre los usos análogos o presuntivos de la marca

Los usos análogos de la marca son un concepto que ha sido más resistido u omitido por las distintas legislaciones. Solo siete de los países estudiados aceptan expresamente el uso de la marca en publicidad u otros medios, que no necesariamente significan la venta efectiva del producto o servicio, como formas de uso que evitan la caducidad de la marca. A su vez, seis de las legislaciones de esta muestra omiten definir lo que constituye uso de la marca y otras ocho lo hacen, pero sin contemplar casos distintos a la asociación directa de la marca a un producto o servicio que efectivamente sea puesto en el mercado a disposición de los consumidores.

La mayoría de las legislaciones, al hablar de las formas de uso, se centran en los elementos distintivos de la marca en sí, o sea, en cómo ha sido registrada, siguiendo lo señalado por el Artículo 5C del Convenio de París; pero no muchas legislaciones mencionan las formas en que se le puede dar uso a la marca, más allá de identificar productos o servicios con ella en el mercado. Teniendo en cuenta las dificultades del emprendimiento en nuestro país, estimamos correcto que nuestra ley considere como actos aptos para evitar la caducidad de la marca, aquellos que no necesariamente signifiquen estampar el signo distintivo sobre el producto o servicio físicamente en venta, sino que hagan presumir una intención de utilizar la marca, como por ejemplo la publicidad, los actos preparativos para el efectivo uso de la marca y, por supuesto, también el uso en productos o servicios de exportación.

Respecto de esto último, teniendo en cuenta que nuestro país tiene un alto tráfico de mercaderías para exportación y que la obligación de uso es una institución marcadamente territorial (al igual que toda la protección de la propiedad industrial en general, que es esencialmente territorial y temporal), creemos que, en caso de aplicarse la caducidad por falta de uso en Chile, la ley debiese señalar expresamente que el uso en exportaciones servirá para mantener el registro de marca en Chile. Pues además, las marcas de exportación generalmente buscan abrir nuevos mercados en distintos países, en los cuales también se deberá

registrar la marca, y estando ellas protegidas desde el país de origen, gozarán de la preferencia que le otorgan los tratados internacionales en materia de propiedad industrial.

5.1.6.- Sobre el uso efectuado por un tercero autorizado por el titular

Tal como lo indica el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París, todas las leyes estudiadas consideran el uso hecho por un tercero con autorización del titular como uso efectivo para efectos de mantener el registro de la marca. Luego, la mayoría de los países requiere expresamente que el acuerdo conste por escrito y sea anotado en el registro de la marca para que sea oponible a terceros y evitar la caducidad de la marca, sólo en siete de aquellos países no lo exige expresamente la principal ley de marcas o de propiedad industrial, aunque no descartamos que en algunos de ellos sea exigido en forma reglamentaria.

5.1.7.- Sobre la autoridad competente para declarar la caducidad

En la mayoría de los países analizados la caducidad se declara por vía administrativa, siendo competente para ello en primera instancia la misma oficina de registro, ya sea a solicitud de un tercero o de oficio. Solo siete de estos estados prevén un procedimiento exclusivamente ante tribunales de justicia, ya sea ordinarios o especiales; otros cinco tienen la particularidad de que la acción puede ejercerse tanto por vía administrativa como judicial, a elección del actor y, a la vez, en todos estos la vía judicial es obligatoria cuando el tribunal está conociendo de un asunto relacionado a la misma marca, e.g., si el tribunal está conociendo de una oposición de marca, el interesado debe necesariamente alegar la caducidad de la marca precedente a modo de excepción o de demanda reconvenzional ante el mismo tribunal.

5.1.8.- Sobre la carga de la prueba

Como era de esperar antes de estudiar las distintas legislaciones, ella recae mayoritariamente sobre el titular de la marca, quien debe probar que efectivamente ha hecho uso de la marca, toda vez que resulta muy difícil para el actor probar los hechos negativos contrarios (falta de uso). A su vez, la mayoría de los países que no contemplan dicha norma en su legislación son aquellos en que la acción de caducidad solo se puede ejercer ante tribunales de justicia, por lo tanto, creemos que el silencio de la ley al respecto se justifica en cuanto el procedimiento se encuentra regulado por normas procesales generales que se aplican en subsidio de las normas especiales de la acción de caducidad. Por otro lado, en Suiza y en China la ley expresamente exige ciertas pruebas, o más bien indicios de prueba, de falta de uso por parte del demandante, pero no para demostrar su interés subjetivo en que se declare la caducidad de la marca, (ya que en esos países ello no se exige), sino que para evaluar objetivamente la admisibilidad de la demanda. Luego de ello, la carga principal de la prueba recae, por supuesto, en el titular de la marca, quien deberá defenderse acreditando que sí la utilizó.

5.1.9.- Sobre la prueba de uso para renovación de la marca

En cuanto a la prueba de uso para la renovación de la marca, como mencionamos anteriormente, el Artículo 13.4 del TLT prohíbe a los países que son parte del tratado exigir declaraciones o pruebas de uso por parte de los titulares de la marca para su renovación. La regla general es que los países cumplen dicha regla, exigiéndose solamente el pago de la tasa correspondiente para la renovación. De los países estudiados, Argentina exige declaración de haber usado la marca, pero ese país no es parte del TLT, por lo tanto no se le puede exigir que cumpla con esta norma internacional. De los países que sí son miembros del TLT, solo México y Estados Unidos no cumplen con aquella disposición; en México se exige declaración y en Estados Unidos, cuyo sistema registral se basa

fuertemente en el uso efectivo de la marca, se exigen pruebas fehacientes de haber utilizado la marca en el comercio. De hecho, en los Estados Unidos es tan importante el uso de la marca que, para que se otorgue el registro se debe demostrar que está siendo actualmente utilizada en el comercio o, en su defecto, se debe efectuar una “declaración de intención de uso” que otorga un plazo de seis meses (prorrogable hasta tres veces por un período idéntico) para demostrar su uso o las circunstancias que justifican la falta de uso, de lo contrario la solicitud de marca se tendrá por abandonada. En todo caso, ello no ocurre con las marcas extranjeras que gozan de prioridad en virtud del Convenio de París o las marcas que se encuentren registradas de acuerdo al Protocolo de Madrid, para las cuales basta entregar un certificado de registro expedido por el país de origen. En Estados Unidos, además, no sólo se debe probar la utilización para renovar la marca (pasados los 10 años de protección), sino que al quinto año desde la fecha del registro, el titular debe presentar una declaración de uso y si esta es objetada, comprobándose que la marca en realidad no ha sido utilizada, el registro será “cancelado por fraude”.

A pesar de que la forma más eficiente de erradicar completamente el registro de marcas sin utilización es exigiendo que se acredite su uso en estos trámites administrativos, aplicar una norma tan estricta sería contrario a la tendencia mundial de que la caducidad sea declarada previa iniciativa privada, o sea, ante la acción ejercida por un particular interesado en que se elimine del Registro la marca que no se utiliza. Además, exigir dichas pruebas o declaraciones de uso sería contrario a lo que establece el Artículo 15.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, que prohíbe a los Estados Miembros condicionar la presentación de una solicitud de marca al uso efectivo, y al Artículo 13.4 del TLT, que prohíbe a los Estados Parte exigir pruebas o declaraciones de uso para solicitar la renovación de la marca. En consecuencia, estimamos que una futura ley chilena al respecto no debe obligar al solicitante a demostrar o declarar un uso efectivo de la marca.

5.1.10.- Sobre la legitimación activa para solicitar la declaración de caducidad

Como mencionamos al analizar el proyecto de ley del 2013, no existe exigencia internacional que determine quién puede iniciar la acción de caducidad, sin embargo, podemos apreciar que la tendencia general es que se requiera una acción por parte de un tercero, ya sea ante la autoridad administrativa o ante un tribunal, para que se inicie el procedimiento de caducidad. Sin perjuicio de que permitir a la oficina de registro declarar la caducidad de oficio haría más eficiente la “limpieza” del sistema registral, la norma común en el mundo, que exige una acción por parte de un tercero, tiene armonía con el objeto de la caducidad por falta de uso, esto es, dar la oportunidad a otros competidores de sortear el obstáculo que genera el registro de marcas de papel; por lo tanto, si esta institución es en sí misma una herramienta para beneficiar la competencia, tiene lógica que se requiera de un interés por parte de un competidor o de la comunidad para dar inicio al procedimiento que culminará con la cancelación aquellos registros. Lo anterior corresponde a un análisis abstracto y mediato de la institución, con el fin de comprender la regla general que se da en las distintas partes del mundo respecto del primer elemento de este punto (es decir, la necesidad de que el procedimiento sea iniciado por un tercero o no), pero, el fin inmediato de solicitar la caducidad de una marca específica, que corresponde al segundo elemento de este punto (o sea, el fundamento o interés legítimo que requiere el tercero para iniciar la acción sobre un registro en particular) varía dependiendo de cada legislación.

Para la confección de esta tabla hemos interpretado el interés legítimo como aquél interés directo en utilizar para sí la marca que se pretende eliminar, por lo tanto, hemos marcado como países en los que se requiere probar el interés legítimo, aquellos que exigen demostrar que la mantención del registro le genera un perjuicio directo, por ejemplo, en el caso de quien ha solicitado el registro de una marca, pero ha sido rechazada por ser idéntica o similar a otra, el interés legítimo lo probará con la resolución del rechazo de su solicitud de marca. Y

hemos marcado como legislaciones donde no se requiere probar interés legítimo en que se declare la caducidad, aquellos en que cualquier persona puede solicitar la caducidad, fundando su pretensión en el interés de los consumidores, de un gremio o de una asociación o grupo de comerciantes. En estos casos obviamente también hay un interés en que se declare la caducidad, sería extraño que alguien ejerza la acción sin un interés, pero cuando la ley no especifica la forma en que se debe manifestar aquél interés o cuando la definición que entrega de interés legítimo es tan amplia que finalmente se considera una acción de interés público, hemos considerado que para dicho país la ley no exige probar interés legítimo.

La razón del por qué algunas legislaciones exigen probar aquél interés directo en la cancelación de la marca y otras no, la podemos encontrar quizás en la historia de la protección de marcas de Japón, donde las primeras leyes sobre marcas que surgieron luego de la evacuación de los aliados solo permitían al interesado en registrar una marca solicitar la caducidad de otra anterior idéntica o similar, debiendo además el mismo demandante probar que el titular de la marca no estaba haciendo uso de ella; pero, luego del auge económico de aquél país y su consecuente proliferación de marcas, la necesidad de liberar el saturado sistema registral llevó a la modificación de aquella norma, para permitir, hoy en día, a cualquier persona solicitar la caducidad de una marca, sin necesidad de probar que tiene interés en registrarla para sí, ni de probar que el titular actual no la ha usado, pasando entonces la carga de la prueba a este último.⁵⁷

En resumen, lo que ha hecho que unas legislaciones sean más estrictas que otras en cuanto a la legitimación activa para solicitar la caducidad de una marca registrada, probablemente se debe al nivel de saturación que ha llegado a tener el sistema registral del país.

⁵⁷ RÖHL, Wilhelm. History of Law in Japan since 1868. 1ª ed. Leiden, Países Bajos: Koninklijke Brill NV, 2005. 829 p.

5.2.- PARTICULARIDADES EN CIERTAS LEGISLACIONES

Durante el estudio de la legislación extranjera, para la elaboración del cuadro analizado, encontramos ciertas peculiaridades en las leyes de algunos países y que valen la pena mencionar:

- En Japón, Hong Kong, Singapur, Emiratos Árabes y Australia, la ley permite expresamente el registro de una serie de marcas defensivas, i.e., marcas similares entre ellas, que difieran en características no distintivas y que no afecten sustancialmente la identidad de la marca, con el fin de proteger un espectro más amplio de la marca principal. Esa serie de marcas son accesorias a la marca principal, por lo tanto siguen su suerte: se anulan, caducan o transfieren junto con ella, y no se pueden ceder ni licenciar en forma independiente. Estas son las únicas marcas que pueden no utilizarse en el comercio, ya que su propósito no es ese, sino que es dar mayor protección a la marca principal.
- En Japón el plazo para comenzar a utilizar la marca es de tres años y acción de caducidad prescribe a los cinco años desde que se deja de utilizar la marca o desde que se registra, según sea el caso, por lo tanto existe una época, que dura dos años, para ejercer la acción.
- Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador comparten la misma ley de propiedad industrial, correspondiente a la Decisión N°486 de la Comunidad Andina. Salvo ciertas modificaciones necesarias para la aplicación interna de la norma, estos países comparten el mismo régimen legal de propiedad industrial, el cual tiene un desarrollo muy completo y detallado respecto de la caducidad de la marca por falta de uso. Chile fue miembro de esta Comunidad hasta el año 1976, cuando se retira de lo que en ese entonces se denominaba Pacto Andino, debido a supuestas incompatibilidades económicas con el resto de los miembros. De no haber sido así, nuestro

país probablemente también tendría hace años una ley de propiedad industrial mucho más moderna y completa.

- El sistema registral estadounidense es, sin duda, aquél que presenta mayor complejidad y diferencias en relación al resto del mundo, algunas de sus particularidades respecto a la obligación de uso ya fueron mencionadas en el título anterior (6.1.9).
- En India y Singapur no se exige demostrar ni declarar el uso para efectos de la renovación de la marca, pero si ella caduca por no haberse pagado o solicitado la renovación, se puede considerar como marca registrada por un año más para efectos de la acción de oposición, si es que el titular demuestra, en aquél procedimiento, haber utilizado la marca hasta al menos dos años antes de la caducidad por falta de renovación.
- La ley de marcas de Australia permite a cualquier persona oponerse al registro de una marca cuando tiene antecedentes de que se trata de un “registro de mala fe”, considerándose como tal, el caso de quien registra una marca conocida en el extranjero con el propósito de posteriormente venderla a un elevado precio a su legítimo titular cuando este pretenda ingresar sus productos o servicios al mercado nacional.

CONCLUSIÓN

A lo largo de esta investigación hemos podido apreciar la importancia que tiene la caducidad por falta de uso en el derecho de marcas alrededor del mundo; desde los acuerdos internacionales de fines del siglo XIX, pasando por los tratados bilaterales y multilaterales más recientes, y hasta la aplicación particular en las distintas legislaciones internas, la protección de las marcas se caracteriza por su territorialidad, temporalidad y funcionalidad. En virtud de ello, la obligación de uso de las marcas se erige como una de las instituciones del derecho marcario que resultan fundamentales para la aplicación de aquella temporalidad y funcionalidad. A través de esta obligación, cuyo incumplimiento trae como consecuencia la caducidad, los sistemas registrales pueden asegurar la eficiencia de la protección de marcas y equilibrar los derechos de los titulares con los intereses de los competidores y de los consumidores.

Como hemos afirmado desde la introducción de esta tesis, el registro de marcas es una herramienta que tiene un solo propósito: permitir a su titular aprovechar su uso exclusivo en el mercado, dándole así un valor agregado a los productos o servicios que este distingue con su marca. Registrar marcas comerciales similares o idénticas en las distintas clases con otro propósito, como el de sobreproteger una marca principal que sí se utiliza, se ha vuelto una costumbre que, como hemos visto en las discusiones parlamentarias de los proyectos de ley en Chile, se visualiza como un beneficio que la ley otorga a los empresarios y que se debe mantener porque es una práctica normal; sin embargo, a partir del estudio realizado, podemos deducir que aquellas afirmaciones demuestran desconocimiento respecto de la forma en que se regula el derecho de marcas en el mundo, pues aquél argumento se basa solamente en el beneficio que otorga la legislación chilena actual a un sector muy reducido de nuestra sociedad, desconociendo los derechos de los demás actores del mercado. Nuestro sistema registral, a través del artículo 20 letra h) de la ley 19.039, que establece la causal de irregistrabilidad por existencia de una marca idéntica o similar previa, y los procedimientos que nuestro ordenamiento jurídico contempla

para oponerse o anular la marca idéntica o similar a una ya registrada, son suficientes para proteger la distintividad del signo y así evitar la confusión en los consumidores, por lo tanto, no hay necesidad de extender aquella protección más allá del amparo otorgado por el Estado y el ordenamiento jurídico. El único efecto que ello produce es saturar el sistema registral, creando un obstáculo a la libre competencia en perjuicio de los nuevos emprendedores.

Por otro lado, también hemos visto que se registran marcas con el único propósito de especular sobre su valor futuro y así negociar su venta posteriormente, a un precio muy por sobre la tasa de registro, con quienes efectivamente requieran hacer uso de ellas. Esta práctica, que también ha sido considerada por parte de nuestros parlamentarios como un negocio justo y ordinario, es aún más nocivo para nuestro sistema registral, ya que no implica una sobreprotección a una marca que efectivamente se utiliza y que un competidor puede reconocer como similar a la que desea registrar, como sucede con el registro defensivo, sino que estos registros saturan los espacios libres del sistema con marcas que aprovechan ciertas circunstancias o eventos, para que luego su titular gane una utilidad de causa injusta, a costa de quienes realmente desean darle vida a la marca en el comercio. Pues las marcas no deben valer más que el costo de su registro mientras no sean utilizadas; ellas adquieren valor por la percepción que tiene el público de ellas en la medida que haya habido un uso justo y efectivo en el mercado por parte de su titular o un tercero autorizado, y no por el aprovechamiento que haga una persona de la necesidad de otro.

Estas costumbres, conocidamente perjudiciales en todo el mundo, han llevado a que prácticamente todos los países incorporen la caducidad de la marca por falta de uso en sus legislaciones, para así eliminar dichas prácticas. Además, en todas las instancias de discusión y en diversas publicaciones, la unanimidad de los expertos en la materia han destacado la importancia de contar con una ley de propiedad industrial moderna e íntegra que contemple mecanismos para perfeccionar el sistema de registro y que colabore a fomentar el emprendimiento, como ocurre con la implementación de la caducidad de la marca cuando esta no

es utilizada. Sin embargo, nuestro legislador aún no se ha decidido a regular esta materia; las razones de ello creemos que se evidencian en la historia fidedigna de la ley 19.996, donde las normas sobre la obligación de uso de la marca fueron desechadas de aquél proyecto por una conjunción entre los siguientes factores: (i) la fuerte protección que otorga nuestra Constitución Política a la propiedad y la confusión entre la propiedad común y la propiedad industrial; (ii) el temor del legislador a cambiar los estatutos vigentes para no incomodar al empresariado y a los inversionistas nacionales o extranjeros; (iii) la ignorancia de los parlamentarios respecto de la manera en que es tratada esta materia universalmente y, por último, como se vio reflejado en la votación del proyecto; (iv) la lamentable sectorización partidaria que rige las decisiones de nuestro parlamento.

En definitiva, del estudio de esta institución podemos concluir que Chile requiere actualizar su legislación marcaria para adecuarla a los estándares internacionales de esta globalizada rama del derecho. Es necesario para ello una profunda modificación a nuestra actual ley de propiedad industrial, o que al menos se retome el proyecto iniciado en el año 2013. Cualquiera sea la forma, la ley debe ser aprobada en conciencia y con vasta información acerca de todos los detalles que comprenden la obligación de uso de la marca, con tal de que no existan vacíos legales que permitan las prácticas nocivas a la libre competencia que nuestra actual ley permite, y para que se asegure en nuestro país que las marcas cumplirán con su propósito social y mercantil que fundamenta su registro: el ser utilizadas en el mercado para distinguir los productos o servicios ofrecidos por su titular.

BIBLIOGRAFIA

ABAJO, Carlos G. Marcas que mueren de éxito. 2006. [fecha consulta: 09 de Junio de 2017]. Disponible en https://cincodias.elpais.com/cincodias/2006/07/18/sentidos/1153189636_850215.htm

ACUERDO por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Chile, por la otra. 1º de febrero de 2003.

ACUERDO sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se crea la Organización Mundial de Comercio. Marrakech, Marruecos. 15 de abril de 1994.

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. Historia de la Ley 19.996 que modifica la Ley 19.039 sobre propiedad industrial, publicada en el Diario Oficial el 11 de marzo de 2005. 1532 p.

CÁMARA NACIONAL de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de Argentina, sala 2. Causa N° 5257/99. Sentencia de fecha 20 de diciembre 2012.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES. Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), adoptado en Ginebra el 27 de Octubre de 1994. Boletín N° 6372-10. 11 de marzo de 2009.

CONVENIO de París para la protección de la Propiedad Industrial. Paris, Francia. 20 de marzo 1883.

ELLERMAN INVESTMENTS Ltd v C-Vanci; Ritz Hotel Casino Ltd v C-Vanci. High Court of England and Wales. 16 de Junio de 2006. Inglaterra.

EUIPO. Guidelines concerning proceedings before the office for harmonization in the internal market (trade marks and designs), PArt D, Section: Cancellation proceedings, substantive provisions. [Fecha de consulta: 12 de Junio 2017]. Disponible en: euipo.europa.eu/en/mark/marque/pdf/cancellation-EN.pdf

FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. 2ª.ed. Madrid, España: Marcial Pons. 2004. 760 p.

INAPI. Comunicado prensa en sitio de INAPI el día 3 de Julio de 2013: Se presenta en el Senado Proyecto de nueva Ley de Propiedad Industrial. [fecha consulta: 11.07.2017]. Disponible en: <<http://www.inapi.cl/portal/prensa/607/w3-article-3583.html>>.

INTA. Model Law Guidelines: A report on consensus points for trademark laws. [Fecha de consulta: 14 de Junio de 2017]. Disponible en: <<http://www.inta.org/Advocacy/Pages/ModelLawsandGuidelines.aspx>>

INTA Opposition and Cancellation Standards and Procedures Subcommittee. Report and Recommendations on Partial Cancellation Actions Based on Non-Use. [fecha de consulta: 12.07.2017]. Disponible en: <<http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTA%20Enforcement%20Committee%20Report%20on%20Partial%20Non-use%20Cancellation.pdf>>.

KOTLER, Philip. Dirección de Marketing, Conceptos Esenciales. New Jersey, E.E.U.U.: Pearson Prentice Hall, 2002. 368 p.

Ley N° 19.039. CHILE. Ley de Propiedad Industrial. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Publicada en el Diario Oficial con fecha 20 de Junio de 2006.

LÓPEZ, Romina. Uso obligatorio de marcas: la novedosa propuesta del Proyecto de Ley de Propiedad Industrial. El Mercurio Legal. 22 de octubre de 2012.

MENSAJE N° 1343-356 con el que inicia proyecto de acuerdo que aprueba el tratado sobre el derecho de marcas (TLT). 7 de enero de 2009.

MORALES, Marcos. El uso de la marca como carga jurídica. El Mercurio Legal. 20 de noviembre de 2013.

NISSAN MOTOR Co v Nissan Computer Corp 378 F 3d 1002. 9th Circuit Court of Appeals, San Francisco, CA, E.E.U.U., 2004.

OMPI. Implicaciones del acuerdo sobre los ADPIC en los tratados administrados por la OMPI. Ginebra, Suiza. Publicación propia de OMPI N° 464(S). 87 p.

PALAU RAMÍREZ, Felipe. La obligación de uso de la marca. Valencia, España: Tirant Lo Blanch / Universitat de Valencia. 2005. 221 p.

PRIMERA Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en Materia de marcas. 89/104/EEC 31989L0104. Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 11 de febrero de 1989.

RODRÍGUEZ Grez, Pablo. El Abuso del Derecho y el Abuso Circunstancial. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1998. 408 p.

RÖHL, Willhelm. History of Law in Japan since 1868. Leiden, Países Bajos: Koninklijke Brill NV, 2005. 829 p.

SÁIZ, Patricio y LOBATO, Luis-Lucio. Breve historia de la propiedad industrial y de su relación con la actividad innovadora. Primera Edición. Madrid, España. Factoría I+D, 2012. 33 p.

SAMMUT, Rodrigo. Gran Reforma de la Ley de Propiedad Industrial en Chile. [fecha de consulta: 11.07.2017]. Disponible en: <http://www.protectia.eu/patentes-y-marcas/reforma-ley-propiedad-industrial-en-chile/>.

SANTA CRUZ, Maximiliano. Dos botones de muestra de una nueva Ley de Propiedad Industrial. Comunicado Prensa de Director Nacional de INAPI. 10 de Diciembre de 2013. [fecha de consulta: 11 de julio de 2017]. Disponible en: http://www.inapi.cl/portal/prensa/607/articles-4961_recurso_1.pdf.

SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE. Diario de Sesiones del Senado, Legislatura 358ª, Sesión 55ª del día 28 de septiembre de 2010.

SENTENCIA A.P Zaragoza, España (2012) Rol: 545/2012. 24 de octubre de 2012.

SERRANO, Bernardo y VARAS Claudia. Uso de marcas en el Proyecto de Ley de Propiedad Industrial. El Mercurio Legal. 17 de septiembre de 2014.

SOLÁ SEGALES, JOAN COSTA. Creación de la Imagen Corporativa, El Paradigma del Siglo XXI. [en línea] Razón y Palabra. Edición Agosto – Septiembre 2003. [fecha de consulta: 11 de julio de 2017]. Disponible en: <http://www.razonypalabra.org.mx/antecedentes/n34/jcosta.html>

SPORTS WAREHOUSE Inc v Fry Consulting Pty Ltd FCA 664. Federal Court of Australia. 25 de Junio de 2010.

SUPREMA CORTE de Justicia de la Nación, México IUS 200684, 20 de Octubre de 1995. Materia Administrativa, Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Noviembre de 1995. 249 p.

TRATADO de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. 1º de Agosto de 1999.

TRATADO de libre comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Corea. 2 de abril de 2004.

TRATADO de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República popular China. 1º de octubre de 2006.

TRATADO sobre el Derecho de Marcas. Ginebra, Suiza. 27 de octubre de 1994.

TRIBUNAL de Justicia de la Unión Europea (2003). Asunto: C-40-01 – Ansul. 11 de Marzo de 2003. [Fecha consulta: 15.06.2017]. Disponible en: <curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-40/01>

TRIBUNAL Supremo de España, sala Primera de lo Civil (1995). Nº resolución 188/2005. 28 de marzo de 2005.

VALLETTA, María Laura. Diccionario Jurídico. 5ª.ed. Buenos Aires: Valletta Ediciones, 2007. 862 p.

WEB INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Chile). Qué es una marca. [Fecha consulta: 15.06.2017]. Disponible en: <<http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-1612.html>>

WIPO. IP Facts & Figures 2016. Publicación OMPI N° 943S/16. Ginebra, Suiza. 52 p.