

¿ACCIÓN RECONVENCIONAL O EXCEPCIÓN? LA DEFENSA DEL TERCERO DEMANDADO ANTE
EL NO USO DE LA MARCA COMERCIAL EN EL DERECHO CHILENO. REFLEXIONES EN TORNO AL
SISTEMA EUROPEO

Counterclaim action or exception? The defense of the third party
defendant against the non-use of the trademark by its owner in Chilean
law. Reflections on the European system

CÁNDANO-PÉREZ, MABEL *

Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile

Resumen

El presente trabajo tiene por objetivo analizar en el sistema marcario chileno, la posibilidad de que un tercero demandado en un litigio -donde se discuta un supuesto de violación marcaria, la nulidad, o en el trámite de oposiciones- pueda solicitar por la vía de excepción, la declaración de caducidad del derecho sobre la marca comercial, por no ser usada durante el plazo de cinco años. Lo anterior, puesto que en Chile la Ley vigente de Propiedad industrial N° 19.039, en el artículo 27, reconoce la institución de la caducidad por falta de uso de la marca comercial; sin embargo, el apartado C de esa norma, solo legitima al tercero demandado por el titular marcario a ejercitar en su defensa dicha acción por vía reconvencional. Nuestra tesis concluye que, en algunos casos resulta más ventajoso que el tercero demandado –desde el ámbito procesal– declare la acción de caducidad como excepción en su defensa y no por la vía reconvencional. Para ello, este estudio se basa en el método dogmático y comparado donde analizaré los diferentes criterios esbozados desde el ámbito europeo respecto al tema y los cambios normativos producidos en la última reforma del 2022 en Chile.

Palabras clave

Caducidad; uso de marca comercial; demanda reconvencional.

Abstract

The objective of this work is to analyze, in the Chilean trademark system, the possibility that a third party defendant in a litigation - where an alleged trademark violation, nullity, or in the opposition process is discussed - can request by way of exception, the declaration of expiration of the right over the trademark, for not being used by its owner during a period of five years. The above, since in Chile the current Industrial Property Law N° 19.039, in article 27, recognizes the institution of expiration due to lack of use of the trademark; however, section C of that rule only legitimizes the third party sued by the trademark owner to exercise said action in its defense through counterclaim. Our thesis concludes that, in some cases, it is more advantageous for the third party defendant –from a procedural perspective– to declare the revocation action as an exception in its defense and not through counterclaims. To do this, this study is based on the comparative law method where I will analyze the different criteria outlined from the European level regarding the topic and the regulatory changes produced in the last reform of 2022 in Chile.

Key words

Expiration; trademark use; counterclaim.

* Profesora asistente de derecho comercial de la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile (UTEM), Santiago, Chile. Doctora en Derecho por la Universidad de Los Andes, Chile. Correo electrónico: mcandano@utem.cl; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1406-5134>. Esta investigación es resultado de la tesis doctoral "La caducidad por falta de uso como causal de extinción del derecho sobre la marca comercial y su recepción en el derecho positivo chileno", que fue defendida en agosto de 2023 en la Universidad de Los Andes, Chile.

1. Introducción

La vigente Ley N° 19.039 de Propiedad industrial (en adelante LPI), modificada en el 2022 reconoce la institución de la caducidad como un modo de extinción de ciertos derechos, en razón de la omisión de su ejercicio durante el plazo de cinco años (artículo 27)¹. Esta extinción se materializa a consecuencia del no cumplimiento de la carga de uso impuesta al titular de una marca, por declaración judicial a instancia de parte interesada.

Dicha figura cumple un doble efecto en el sistema marcario: por un lado, tiene una razón de ser sustantiva, ya que desde el punto de vista fáctico se fortalece la distintividad de la marca por su uso en el mercado. Por otra parte, cumple una función vinculada al registro, debido a que se extingue el derecho registral adquirido, facilitando la inscripción de marcas por quien realmente desea utilizarlas, y se eliminan aquellas que se encuentran sin uso e impiden el registro de otras, para así evitar una proliferación de solicitudes y registros marcarios innecesarios.

La presente modificación legal ha sido un avance para el sistema marcario chileno, pero apreciamos que en el ámbito procesal, se desprende una discusión interesante con relación a la figura objeto de estudio, esta es, la posibilidad de que el tercero demandado por el titular marcario pueda alegar la caducidad como sustento de una demanda reconvenzional, o como una excepción.

De esta manera, en el artículo se reflexiona sobre las principales problemáticas que, desde la materia procesal, enfrenta el tercero demandado –por el titular marcario– al momento de su defensa en un litigio, puesto que la ley vigente chilena solo reconoce la vía de la demanda reconvenzional para ello, lo cual puede resultar contradictorio respecto de las marcas comerciales y la prueba de uso.

La hipótesis central de nuestra investigación se basa en demostrar que el tercero demandado por el titular marcario podría defenderse en un litigio ejercitando la acción de caducidad por falta de uso, por medio de una demanda reconvenzional o presentándolo como una excepción, según sea el caso, atendiendo a las principales ventajas entre una u otra vía. En ese sentido, nos basamos en lo discutido en el sistema europeo con relación al tema, y en el estudio de la ley vigente en Chile.

Desde el punto de vista metodológico, optamos por un análisis dogmático y de derecho comparado de la institución de la caducidad por falta de uso cuando es interpuesta por un tercero como defensa, al ser demandado por violación marcaria, nulidad, o en un procedimiento de oposición. Para ello, nos basamos en los estudios legislativos, doctrinarios y jurisprudenciales que se han planteado sobre este tema en el sistema marcario europeo, para luego contrastarlo con lo reconocido en el derecho de marcas chileno. Se trata de un examen que resulta esencial, considerando que es una figura que se ha introducido recientemente en la LPI, por lo que ha tenido un escaso desarrollo a nivel tanto doctrinal como de la jurisprudencia en Chile.

El trabajo se estructura en tres partes: en la primera estudiamos el sistema europeo de marcas, en especial, los debates que la doctrina y la jurisprudencia han sostenido con relación a la declaración de caducidad interpuesta por un tercero demandado –ya sea por violación marcaria, nulidad, o en un procedimiento de oposición– como defensa, ante la falta de uso marcario por su titular. En la segunda parte, comentamos las principales ventajas entre la acción reconvenzional y la excepción de caducidad respecto los términos probatorios, los efectos que se producen desde el ámbito marcario, y las consecuencias prácticas en su aplicación. En la tercera, se aborda lo recogido en la legislación chilena vigente sobre el presente tema. Por último, se muestran algunas conclusiones respecto de una posible aplicación, por parte de un tercero demandado en un litigio, de la excepción de caducidad por no uso de la marca comercial, en el sistema de derecho marcario en Chile.

¹ La Ley N° 21.355, de 2021, modifica la N° 19.039, de Propiedad Industrial, y la Ley N° 20.254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (LPI). La entrada en vigor de la Ley N° 21.355 dependía de la publicación de su reglamento, lo cual aconteció el 10 de mayo de 2022.

2. Sistema europeo. La caducidad como excepción o como reconversión

El Sistema europeo se encarga del reconocimiento de la figura de la caducidad marcario por falta de uso en los países miembros de la Unión Europea (en adelante UE). Lo seleccionamos para nuestro análisis por varias razones. Primero, se aprecia con mayor nitidez la evolución que ha experimentado la institución objeto de estudio. En segundo lugar, es el sistema marcario en el que se basa el ordenamiento jurídico chileno, y, por último, desde el ámbito jurisprudencial encontramos las respuestas a muchas de las discusiones dogmáticas respecto a dicha temática.

En la Directiva de marcas (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marca (en adelante DM) se faculta al tercero demandado a entablar la acción de caducidad en su defensa en tres casos: ante el ejercicio del *ius prohibendi* por parte del titular de una marca frente a un tercero (en los supuestos de violación de marca, artículo 17); ante la solicitud de nulidad de otra marca posterior (artículo 46); o en el trámite de las oposiciones (artículo 44.1)².

En ese aspecto lo regulado en la Directiva es muy amplio, por lo que existe la posibilidad de alegar por vía de excepción esa circunstancia (caducidad como excepción) o de lo contrario, ejercitar por vía de reconversión la acción de declaración de caducidad contra esa marca anterior. Todo ello ha sido muy debatido por la doctrina especializada en el tema³. A continuación, lo analizaremos por separado.

2.1. Ante el ejercicio del *ius prohibendi* por parte del titular de una marca frente a un tercero en el sistema marcario de la Unión Europea

En el derecho europeo se permite al tercero demandado exigir ante el ejercicio del *ius prohibendi* por parte del titular la prueba efectiva del uso de la presunta marca violada. La DM señala que el titular de una marca que ha sido registrada en los últimos cinco años, en ningún caso podrá ejercitar acciones contra un tercero, si la marca no se ha usado en ese período, ya que el tercero puede alegar la falta de uso por el titular marcario como defensa ante una acción por violación de marca (artículo 17).

Cada ordenamiento jurídico ha establecido criterios propios para evidenciar qué efectos jurídicos puede traer consigo el no uso de la marca en el ejercicio del *ius prohibendi*. A nuestro criterio, las legislaciones que aportan más a la discusión es la alemana y la española, en las que se precisa si la caducidad por falta de uso se presenta por el tercero demandado como excepción o como demanda reconversional.

En el ordenamiento jurídico alemán dicha situación ha sido resuelta, si mencionamos que el uso obligatorio de la marca en dicho sistema está presente en todo momento, puesto que la falta de este otorga efectos jurídicos en las diferentes fases de la vida de la marca registrada.

En la ley de marcas alemana se introdujo lo dispuesto en la DM, se aprecia la excepción por falta de uso en el supuesto que un titular interponga una acción por violación de su marca contra un tercero. En tal sentido, en la §25.2 se faculta al demandado a paralizar la acción para solicitar que el demandante (titular) pruebe el uso de su marca en esa supuesta infracción del derecho marcario. En tanto, el titular de una marca que ha sido registrada en los últimos cinco años, en ningún caso podrá ejercitar acciones contra un tercero, si la marca no se ha usado en ese período.

Asimismo, el ordenamiento jurídico alemán en su §26 dispone que el uso efectivo (*ernsthaft*) es aquel realizado en los cinco años anteriores a la interposición de la demanda, y para los productos o servicios sobre los que se ha infringido su derecho de marca, siempre que

² Esta norma es consecuencia de la gran reforma iniciada en el año 2013, que culminó con la promulgación, en diciembre de 2015, del citado texto legal. Antes de 2015, el sistema de marcas de la Unión Europea estaba formado por la Directiva 89/104/CEE, de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, codificada como Directiva 2008/95/CE.

³ DE LA FUENTE (1999), p. 112; AREÁN (1993), p. 183; SAINZ (1997), pp. 50-213.

la marca haya sido registrada al menos cinco años antes de la interposición de la demanda. La prueba del uso se realiza conforme lo establecido en la §26 de esa propia ley⁴.

Sin embargo, la doctrina alemana planteaba esta posibilidad desde antes de ponerse en vigor la ley actual y admitía que, en un proceso de violación de una marca cancelable por falta de uso, el demandado podía paralizar la acción, interponiendo la excepción por falta de uso de la marca no usada⁵.

De la misma manera, la Ley de marcas española (en adelante LM) sigue lo dispuesto por la DM. Así, no distingue expresamente entre una u otra vía, pero si establece que, “*al momento de entablar la acción por violación, el demandado puede solicitar que el titular pruebe el uso de la marca en los últimos cinco años desde su registro*” (artículo 41.2 LM)⁶. Por lo que, podemos deducir que se queda abierta la posibilidad de interponer la caducidad como excepción, a diferencia de lo regulado en la ley chilena.

A su vez, la doctrina española coincide con lo regulado en la LM en cuanto a la aplicación de la excepción de no uso a favor del demandado en un procedimiento de violación del derecho de marca, sin la necesidad de verse en la obligación de entablar una acción de caducidad por vía de reconvencción⁷.

2.2. Ante la solicitud de nulidad de otra marca posterior

Antes de adentrarnos en el debate de si es efectivo o no apreciar el uso como defensa ante una demanda de nulidad, debemos distinguirlo de la declaración de caducidad de la marca inscrita. Ambas instituciones extinguen el derecho exclusivo sobre las marcas registradas con referencia solamente a una parte o a la totalidad de los bienes o servicios para los que la marca ha sido concedida⁸, por lo que tienden a confundirse, pero a su vez muestran diferencias notables.

La caducidad a diferencia de la nulidad: (i) produce efectos *ex nunc*, lo cual conlleva a la extinción sobrevenida que impide la permanencia en el registro de las marcas declaradas afectadas, a partir que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad⁹. De ese modo, la marca no tiene defecto de nacimiento, sino que ha sido plenamente válida hasta el momento que se producen los hechos u omisiones que dan lugar a esta acción, por lo que si no caduca continúa viva¹⁰. (ii) No opera *ipso iure*, por lo que requiere ser invocada; (iii) no admite suspensión ni interrupción; (iv) las partes no pueden extender su vencimiento; y (v) puede ser pactada convencionalmente¹¹.

Las diferencias más notables están relacionadas con los efectos que se producen. Para Baylos la nulidad de la marca produce efectos *ex tunc*, lo cual significa que en el momento de su inscripción no reunió los requisitos para ser registrada. Por tanto, es una declaración de invalidez *ab initio* del derecho, dado la naturaleza originaria de las causas que la provocan. Así, la caducidad es aplicable desde la fecha de la solicitud, esto es, que no tiene carácter retroactivo,

⁴ AUFENANGER Y BARTH (1996), p. 205; FAMMLER (1995), p. 22.

⁵ SCHRICKER (1980), p.167; SENA (2007), p. 194.

⁶ Es coincidente lo recogido en la legislación española. Puede verse la Ley N° 17, de 2021. En su artículo 41.2, establece: “*cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco años de registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de alguna de las acciones previstas en el apdo. 1, los derechos conferidos por el artículo 34, deberá probar, si así lo solicita el demandado, que en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada. El demandado podrá entonces interponer una excepción, pero asimismo ejercitar, por vía de reconvencción, la acción de declaración de caducidad por falta de uso de la marca del actor*”.

⁷ ROBLES (1995), p. 183; BERCOVITZ (1995), pp. 157-188.

⁸ BERCOVITZ (2002), pp. 205-206.

⁹ SENA (2007), p. 194; BAYLOS (2009), pp. 1287-1289.

¹⁰ BAYLOS (2002), pp. 205-206.

¹¹ LAGOS (2005), p. 84.

mientras que en una declaración de nulidad la inscripción del registro se cancela con dicho efecto retroactivo¹².

Planteadas estas consideraciones, analizamos lo dispuesto en la DM en la que se reconoce la posibilidad de que un tercero (demandado) le exija al titular de la marca la prueba del uso al momento de la solicitud de declaración de nulidad, por vía de excepción, con la finalidad que exista correspondencia entre la realidad y el registro (artículo 46)¹³. En efecto, se establece que cuando el titular registral solicita la nulidad de una marca posterior, si la marca lleva más de cinco años registrada, el tercero (demandado) puede exigir que se acredite que la marca anterior ha sido objeto de un uso real y efectivo para los productos o servicios para los que fue registrada¹⁴.

La norma anterior no ha sido contemplada expresamente por las legislaciones de los estados miembros. A pesar de la supuesta claridad de esta, su aplicación ha provocado numerosos cuestionamientos, ya que en la práctica el tercero (demandado) ante una solicitud de nulidad del signo, siempre se acoge a la vía de demanda reconvenional, ejercitando la acción de caducidad frente a la marca anterior no usada, no interponiéndolo como excepción.

En ese punto se critica la ley de marcas española de 2001, donde se exige la reconvenición y no se aprecia la vía de la excepción como defensa ante una solicitud de nulidad (artículo 52.3). A diferencia del artículo 41.2, respecto al primer supuesto que sí reconoce la posibilidad de alegar la excepción de caducidad por falta de uso ante el ejercicio del *ius prohibendi*¹⁵. Se entiende que naturalmente no existen razones objetivas que justifiquen esa diferencia entre el régimen contenido en ambos preceptos legales. En cambio, nos encontramos algunos casos resueltos por los tribunales españoles en los que se aplica la demanda reconvenional por caducidad ante una acción de nulidad presentada.

En la jurisprudencia española uno de los casos más interesantes es el de la marca internacional “Liberto”, en el que se falló a favor de la entidad *Carrson Mod, S.L.*, declarándose la caducidad de la marca registrada por falta de uso “real y efectivo”, perteneciente a la entidad Británica Inversiones e Consultoría L.D.A como su primera titular¹⁶.

En el asunto en cuestión se aprecia que la primera titular marcara, la entidad Británica Inversiones e Consultoría, L.D.A. (en lo sucesivo, Británica) interpuso demanda contra *Carrson Mod, S.L.* (en lo sucesivo, *Carrson*) ejercitando la acción de nulidad de la marca denominativa “Liberto”¹⁷. La pretensión se funda en la LM, ya que el signo inscrito por la demandada infringe una de las prohibiciones relativas, que hacen imposible inscribir como marcas los signos “*que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos*” (artículos 6.1 a y 52.1)¹⁸.

¹² BAYLOS (2009), pp. 1287-1289.

¹³ El artículo 4, en su numeral 2 expone que “*es posible declarar la nulidad de una marca cuando el solicitante haya efectuado de mala fe su solicitud de registro*”. Sin embargo, a pesar que se alude al interés que las marcas sean efectivamente utilizadas, de lo contrario caducan, no hace mención a la posibilidad de anular la marca que fuera registrada sin intención de uso.

¹⁴ Directiva (UE) 2015/2436, artículo 46, numerales 1-3. Lo mismo sucede si “*en la fecha de presentación de la solicitud o en la fecha de prioridad de la marca posterior, hubiera expirado el plazo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo conforme a lo previsto en el artículo 16, el titular de la marca anterior, además de la prueba exigida en virtud del apdo. 1 del presente artículo, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o a la fecha de prioridad, la marca ha sido objeto de un uso efectivo, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso*”. FLAQUER (2012), pp. 154-155; GARCÍA (2016), p. 4.

¹⁵ La Ley N° 17, de 2021, entre las causas de nulidad relativa, precisa que “*no podrá declararse nula una marca cuando, antes de la presentación de la solicitud de nulidad o de la demanda de reconvenición, el titular de uno de los derechos contemplados en los artículos citados en el apdo. 1 hubiera dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca*”.

¹⁶ SAP 2096/2015 (sec. 15). Nos encontramos ante un fallo de Apelación por la demanda interpuesta por la entidad Británica Inversiones e Consultoría, L.D.A. contra *Carrson Mod, S.L.* que declara la nulidad de la inscripción en la OEPM de la marca “Liberto” para la clase 25 (vestidos y calzados), a favor de la demandada y la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios a consecuencia de los actos de infracción de los signos, que la actora tiene inscritos a su favor también como marcas denominativas “Liberto” para diversas clases, entre ellas la 25.

¹⁷ SAP 2096/2015. Es un signo distintivo inscrito en el Registro de Patentes y Marcas el 7 de febrero de 2011, con el número 2 942 634, para la clase 25.

¹⁸ La Ley N° 17, de 2021 (artículo 52). Causas de nulidad relativa. “*1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvenional en una acción por violación de marca cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10*”.

En tanto, *Carrson* se opuso a la demanda e instó, por medio de la reconvencción, la acción de caducidad por falta de uso de la marca “Liberto” de la que la actora (Británica) también es titular para la clase 25. Alega que el registro de la marca se hizo de buena fe, como consecuencia de la adquisición por su parte de un importante *stock* de prendas marcadas con Liberto en el concurso de Buenos Liberto en Gerona, en la confianza de que las marcas originarias se encontraban sin uso por parte de su primer titular¹⁹.

Sin embargo, llama la atención, que el Juzgado de primera instancia falló a favor de Británica, por lo acoge la demanda de nulidad interpuesta por esta entidad, declarando que *Carrson* se encontraba infringiendo la marca “Liberto”. En tal sentido, se procede a la nulidad de la inscripción en la OEPM del signo inscrito por *Carrson* y, a su vez la condena a cesar y abstenerse de forma inmediata de usar la marca “Liberto” en prendas, vestidos u otros productos de la clase 25, así como se desestima la demanda reconvenccional interpuesta.

Más tarde, en la apelación se le da la razón a *Carrson*, por lo se declara caducada la marca internacional “Liberto”, puesto que se encontraba sin ser usada por parte de la entidad Británica, dejando sin efecto el pronunciamiento de condena a cesar y abstenerse de usar dicha marca respecto de *Carrson*. En virtud de ello, se expone que con relación a los usos concretos ninguno de los actos que se señalan permite concluir que haya existido un uso real y efectivo de la marca cuestionada durante los cinco años anteriores a la demanda reconvenccional ejercitada por *Carrson*²⁰.

En efecto, se señala que aun cuando el registro de la marca le otorga a su titular el derecho de exclusiva que conlleva un *ius prohibendi* (artículo 34.2 de la LM), este tiene como contrapartida la obligación de usar de forma real y efectiva la marca comercial²¹.

Nuevamente queda demostrado la importancia de la carga impuesta al titular de la marca de demostrar su uso efectivo, en aquellos casos en los que se solicita la nulidad de un signo inscrito posteriormente, lo cual constituye un instrumento más al servicio de la necesaria correspondencia entre la realidad y el registro.

Como se aprecia, desde el punto de vista práctico la vía reconvenccional para que una marca se declare caducada por falta de uso efectivo tiene más valor que probar la falta de intención de uso para que prospere la nulidad. La caducidad es fácilmente comprobable, lo cual permite decidir si una persona merece mantenerse como titular de una marca. Sin embargo, una persona que tenga intención de utilizar una marca no significa que termine haciéndolo.

2.3. En el trámite de oposiciones

Otro de los conflictos que se puede apreciar por el no uso de una marca por su titular es al momento de la inscripción de una nueva marca, en el trámite de oposiciones. Existen autores en la doctrina que piensan en la posibilidad de introducir en los ordenamientos jurídicos una norma que permita invocar la falta de uso en el trámite de oposiciones²². Lo anterior basado en que el solicitante de una marca puede enervar la oposición del titular de la marca anterior si este último no prueba el uso de su marca.

En la DM se dispone que no es posible denegar el registro de una marca a causa de la existencia de una marca anterior que se le oponga si esta última no cumpliere los requisitos de uso establecidos (artículo 44.1). Ello implica que en el caso que el titular marcario se oponga a la inscripción de una marca posterior debe probar el cumplimiento efectivo de la carga legal de

¹⁹ SAP 2096/2015.

²⁰ SAP 2096/2015.

²¹ SAP 2096/2015. La decisión se basa en el artículo 39 de la LM española que dispone que “*si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo interrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso*”. Con relación a las acciones por violación se dedujo que la actora ejercitó también acciones de infracción del signo, concretamente: (i) la acción de cesación en el uso y la de abstenerse de seguirlo usando; y (ii) la acción de daños y perjuicios afirmando que se había violado su signo como consecuencia del registro por parte de la demandada.

²² GILLIÉRON (2005), pp. 101-111.

uso de su propia marca. Por ende, la oposición no sería eficaz si no se acredita la utilización del signo, y una vez que se declara la caducidad por falta de uso entonces se puede registrar la nueva marca, en virtud del artículo 44.1²³.

La DM considera la falta de uso como una defensa en el trámite de oposición (artículo 44.1). El citado precepto obliga al *“titular de la marca anterior que haya formulado un procedimiento de oposición a aportar la prueba de que, en el curso del plazo de cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo o de que han existido causas justificativas para su falta de uso. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición”*²⁴.

Por tanto, en el ámbito comunitario europeo si es necesario que el titular de la marca que presente oposiciones pruebe el uso ante la petición del solicitante de la marca de la UE (inversión de la carga de la prueba). De igual forma se regula en el reglamento europeo a tenor del artículo 42, numeral 2º.

Es válido resaltar además la importancia del uso efectivo marcario en ese sentido. Recordemos que la DM es clara en su considerando 32 cuando dispone que *“una marca registrada se protege solo si realmente se utiliza, de modo que no se concede a un titular anterior el derecho a oponerse a una marca posterior, o a obtener su nulidad si aquel no ha hecho uso efectivo de su marca”*.

Se puede apreciar que en los diferentes ordenamientos jurídicos no existe un criterio uniforme respecto al tema. Uno de los problemas que se plantean en el trámite de oposiciones es si se introduce o no la prueba de uso obligatorio de la marca por su titular.

La ley de marcas alemana de 1994, en el §43 reconoce la posibilidad de alegar la inexistencia de uso en el trámite de oposiciones y permite que el titular acredite las causas justificativas por falta de uso (§26)²⁵. Por tanto, según Heil en el ordenamiento jurídico alemán la no utilización se puede alegar en el procedimiento de oposición por parte del solicitante de la marca posterior, respecto a la oponente no usada²⁶. Así, desde la Ley alemana de marcas de 1967 se reconoce la exigencia de uso en el trámite de oposición y se obliga que el titular de la marca oponente solo tenga la posibilidad de evitar el acceso al registro de la marca solicitante acreditando el uso. En ningún caso podía alegar causas justificativas del no uso.

Por ende, al existir una norma que permite invocar la falta de uso en el trámite de oposiciones, el órgano que conoce del mismo puede cancelar de oficio la marca oponente cuyo uso no se ha probado. Es válido destacar que en el derecho estadounidense también se contempla la posibilidad de que el titular de la marca infractora pueda invocar la situación de abandono de la marca del demandante²⁷.

Sin embargo, no en todos los sistemas de la UE existe consenso en reconocer de modo explícito en la normativa interna la prueba de uso por el titular anterior, ante una demanda de oposición en una solicitud de marca posterior (el caso de la legislación española).

En virtud de lo anterior, la falta de examen del uso de la marca oponente constituye una de las diferencias más características del sistema de marcas español respecto del sistema de la marca de la UE (la LM no acoge la norma optativa contenida en el artículo 44.1 de la DM). Por tanto, no admite la posibilidad de que el solicitante de la marca plantee ante la oficina la cuestión de si el titular oponente ha cumplido o no la carga legal del uso de la marca. Según Lobato, *“dicha*

²³ FERNÁNDEZ-NÓVOA (1990), p. 245.

²⁴ DM, artículo 44: *“Falta de uso como defensa ante una acción por violación de marca 1. En el procedimiento de oposición previsto en el artículo 43, si en la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior hubiera expirado el plazo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo, conforme a lo previsto en el artículo 16, a instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera formulado oposición aportará la prueba de que, en el curso del plazo de cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, conforme a lo previsto en el artículo 16, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición”*.

²⁵ Ley de marcas alemana §43. Respecto a las causas justificativas por falta de uso véase §26. Igual criterio esboza la doctrina: FAMMLER (1995), p. 22.

²⁶ HEIL (1975), p. 189.

²⁷ MCCARTHY (2018), p. 904.

*norma no se incorporó a la LM por la circunstancia de que no parecía conveniente que el órgano administrativo (OEPM) entrara a conocer y valorar cuestiones de hecho como si la marca es usada, conforme al artículo 39 LM*²⁸.

Lo anterior muestra contradicción con lo regulado en la derogada ley 32/1988, bajo la cual era frecuente que se detectaran de oficio registros de marcas comerciales, cuyos titulares no habían presentado oposiciones y que, además no eran usadas, y, aún así se denegaba el registro del signo posterior que fuera igual o similar al registrado anteriormente. Ello resultaría contradictorio en el sentido que es el propio órgano administrativo quien decide sobre la posibilidad del registro del signo.

Por su parte, Palau asiente que en la práctica la solución más eficaz consiste en pedir la suspensión del procedimiento ante la oficina y, simultáneamente iniciar una acción civil de caducidad de la marca oponente por falta de uso. En este caso se prevé expresamente la suspensión del procedimiento de concesión, según lo establecido en el artículo 26 de la LM²⁹.

Como hemos visto, no existe el mismo criterio en las legislaciones marcarias pertenecientes a la UE en el reconocimiento de una norma que exija en el trámite de oposiciones la justificación de uso. No obstante, resulta interesante lo que plantea la doctrina española al respecto.

Fernández-Nóvoa et al. estiman que debería introducirse en la LM tal como lo hace la legislación alemana y de forma análoga a esa norma, la intervención a instancia de parte para el control del uso obligatorio de la marca como complemento a la intervención de oficio³⁰.

Lo anterior puede traer consigo que a falta de prueba del uso de la marca oponente se produzca la cancelación de oficio de la misma, que es otro de los problemas planteados por la doctrina española que aparecen en el trámite de oposiciones. La discusión se centra en dos criterios esenciales: por un lado, la marca del solicitante quedaría registrada y la del oponente que no demostró el uso caducaría de oficio por falta de prueba del uso; mientras por otro, la inscripción de la marca que se solicita no supone que la oponente sea automáticamente caducada, por tanto, la caducidad de la marca tiene que ser solicitada ante los tribunales y ser los terceros interesados los que ejerciten la acción. En cambio, como solución se plantea que en el caso del trámite de oposición el no uso marcario debe invocarse como excepción, por lo que el órgano que conozca de la oposición puede cancelar de oficio la marca oponente cuyo uso no se ha probado³¹.

De esa forma, la doctrina española criticó fuertemente la Ley de marcas de 1988 y la reforma realizada en el 2001 por no acoger lo dispuesto en la DM. Consideran que no existen motivos suficientes que justifiquen que el solicitante de una marca no pueda invocar en el trámite de contestación a una oposición que la marca oponente no se ha usado. Por el contrario, la omisión de esa norma trae como consecuencia en primer lugar, que para poder invocar la falta de uso de una marca es necesario previamente solicitar la caducidad de esta y, en segundo lugar, no se logra el objetivo de actualización del registro marcario con las marcas que en verdad se utilizan, para adecuar la realidad material a la registral³².

Por el contrario, en la práctica jurisprudencial española nos encontramos supuestos en los que se le resta relevancia a la prueba de uso al momento de presentar una oposición. La ausencia de normativa respecto a la falta de uso de la marca registrada en el trámite de oposición se ha visto reflejada en las decisiones tomadas por los jueces en los diferentes procesos conocidos.

²⁸ LOBATO (2002), p. 453.

²⁹ En la LM (artículo 26 b) para subsanar un tanto esta ausencia se faculta a la OEPM a “suspender el procedimiento de tramitación a instancia del solicitante que hubiera entablado una acción de caducidad hasta que recaiga sentencia firme, sin perjuicio de que dicha suspensión pueda ser acordada judicialmente”. PALAU (2004), pp. 177-190.

³⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA et al. (2009), p. 698.

³¹ DE LA FUENTE (1999), pp. 112-200.

³² FERNÁNDEZ-NÓVOA et al. (2009), p. 698; DE LA FUENTE (1999), pp. 198-199. Otros autores tienen el mismo criterio FLAQUER (2012), pp. 153-157; PALAU (2004), pp. 177-190; CARBAJO (2008), pp. 583-615; BERCOVITZ Y GARCÍA-CRUCES (2003), p. 583; SAINZ (1997), pp. 50-213.

Tal es el caso de la marca “Chanel”, en el que la sociedad demandante, titular de la marca que no se encontraba usando, ejercita las acciones por violación de su derecho contra una sociedad infractora que vende productos con su respectiva marca. Los jueces decidieron dado que en la presente litis no se pide la caducidad de la marca por falta de uso y admitieron que el demandante no tiene que acreditar que se encuentra utilizando su marca como requisito ante la solicitud de oposición³³. Se insiste en señalar que para ejercitar las acciones por lesión del derecho de marca no se precisa que el titular pruebe el uso de esta³⁴.

En resumen, la jurisprudencia española plantea que el titular puede prohibir el uso de su marca si se encuentra ante estas circunstancias: (i) que dicho uso se produzca dentro del tráfico económico; (ii) sin el consentimiento del titular de la marca; (iii) para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté registrada; (iv) debe menoscabar o poder menoscabar la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios, debido al riesgo de confusión por parte del público³⁵.

Cuando concurren estos presupuestos, y existe riesgo de confusión entre la marca registrada y un signo similar en el momento en que este comenzó a utilizarse, el titular marcario está facultado para prohibir a cualquier tercero que use dicho signo en el tráfico económico sin su consentimiento³⁶.

Por tanto, no se condiciona el ejercicio del derecho a demostrar el uso. Lo anterior implica que en España el tribunal competente adopta las medidas que resulten más apropiadas a la luz de las circunstancias del caso concreto para preservar los derechos del titular de la marca para que cese su vulneración³⁷. Asimismo, la decisión de poner fin a la utilización de dicho signo sería una medida que garantiza esos derechos de manera efectiva y eficaz³⁸.

Podemos concluir, que en la práctica europea se incluye la posibilidad de alegar la caducidad por falta de uso tanto como excepción, o mediante una demanda reconvenicional, dependiendo del caso específico y del ordenamiento jurídico aplicable. Lo anterior, se deriva de las diferencias entre ambas vías, que incluyen los términos probatorios, los efectos legales y las consecuencias prácticas en su aplicación.

El modelo europeo nos proporciona una estructura más acabada para abordar la caducidad como excepción o reconvenición dentro del marco del sistema marcario, siendo una práctica que merece ser adaptada al contexto chileno, por las ventajas procesales que nos ofrece cada una de estas vías, lo cual revisaremos a continuación.

3. ¿La acción reconvenicional o la excepción de caducidad? Principales ventajas

Apreciamos tres elementos esenciales que distinguen la vía reconvenicional, de la excepción de caducidad. Ellos son: en cuanto a los términos probatorios, a los diversos efectos legales que se producen, y las consecuencias prácticas en su aplicación.

Con relación a los términos probatorios, la diferencia se basa en quién sería el obligado a probar el no uso. Se aprecia que si el tercero interesado responde con una demanda reconvenicional le corresponde la carga de la prueba, con las consecuencias que puede traer consigo en el derecho marcario (estaríamos ante una prueba negativa), por el contrario, cuando se defiende por la vía de excepción es el titular de la marca el responsable de probarlo (prueba positiva de uso).

³³ SAP 3750/1994.

³⁴ DE LA FUENTE (1999), p. 198.

³⁵ TSJ 206/2001; TSJ C-245/2002; TSJ C-120/2004; TSJ C-48/2005; TSJ C-17/2006.

³⁶ PALAU (2004), pp. 177-190; TSJ C-145/2005.

³⁷ Es válido aclarar que en este caso en España tras cinco años de inactividad o falta de uso de una marca registrada, el titular no pierde su derecho a la marca, y mantiene sus facultades positivas y negativas, de tal forma que, a pesar que la marca puede ser declarada caducada por los tribunales, hasta que no tenga lugar dicha declaración el titular de la marca puede oponerse al registro y uso de marcas sobre productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que tiene registrada la marca. PALAU (2004), pp. 180-188.

³⁸ La jurisprudencia es coincidente en este sentido: TSJ C-16/1974; TSJ C-10/1989; TSJ C-317/1991; TSJ C-145/2005.

Lo anterior resulta contradictorio en el supuesto de la demanda reconvenional, puesto que el legislador chileno reconoce que es el titular quien debe probar que ha usado efectivamente la marca (uso efectivo y real), por ser una prueba positiva. Por regla general, bastaría que el titular de la marca demuestre la vigencia registral para que quede exonerado de toda prueba posterior, en cambio, en este supuesto debe ser el demandante de caducidad quien debiera probar que la marca ha caducado³⁹, por lo que supone entonces la existencia de una prueba negativa (la prueba del no uso). Por ello, consideramos más ventajoso interponer la caducidad como excepción.

En cuanto al segundo elemento, este es, los efectos que se originan, también encontramos una diferencia entre ambas vías. En el caso de la acción reconvenional, el tribunal podrá declarar la caducidad de la marca, y una vez firme la sentencia producirá efectos contra todos, lo cual es oponible a terceros (artículo 27 bis D), en cambio, si se plantea como excepción solo afectará a las partes en litigio.

Dicho esto, apreciamos que la presunción de validez de una marca inscrita no puede ponerse en dudas mediante una excepción, ya que la marca subsiste, pero solo sería posible reconocer que efectivamente no es utilizada, y por tanto, no deja de producir efectos mientras no haya caducado de forma legal. Por el contrario, mediante una acción reconvenional se puede lograr que en el fallo se declare no solo la extinción del derecho marcario por falta de uso, sino también la inscripción del respectivo signo a favor del tercero que interpuso la correspondiente demanda por la vía de la reconvenión. Supuesto en el cual es más recomendable para el tercero la demanda reconvenional.

Esto último, se ha discutido por la doctrina chilena con relación a la excepción de la prescripción adquisitiva de un derecho real, en el que se sostiene que es siempre alegada por el demandado por vía de reconvenión (artículos 314 y siguientes del Código de Procedimiento Civil). Significa, que, si el demandado se defiende de la acción reivindicatoria intentada en su contra, oponiendo como defensa la prescripción adquisitiva, debe además accionar en contra del reivindicante⁴⁰.

El fundamento de lo anterior está en dos razones esenciales: primero, que la sentencia que declara la prescripción sea inscrita en el Conservador de Bienes Raíces para hacerla oponible a terceros (artículo 2513 del Código Civil), por lo que el fallo además de rechazar la acción intentada, ordena la inscripción prevista en la norma antes citada. Y, desde luego, la prescripción es un modo originario de adquirir el dominio, por lo tanto, al tribunal sólo le cabe constatar o verificar su existencia. Sin embargo, el fallo del tribunal que declara la prescripción no es el modo de adquirir el título, sino sólo un medio para dar publicidad y hacer oponible el fallo a terceros, según expresamente lo dispone el artículo 2513: *“pero no valdrá contra terceros sin la competente inscripción”*⁴¹.

En segundo lugar, es necesario que se cancele la inscripción anterior, lo cual requiere de una sentencia que declare el derecho y no de la que simplemente niegue lugar a la reivindicación, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 728 del Código Civil⁴².

Sobre esto, sostiene Vergara que no es procedente que el tribunal de la instancia, declarando en el fallo que concurren los requisitos necesarios para constatar la prescripción, pueda negar lugar a la excepción opuesta -prescripción adquisitiva-, basándose simplemente en el argumento que el demandado no interpuso, a su vez, la acción encaminada a obtener que se declare la prescripción. La única carga procesal del demandado es la de defenderse, y no la de convertirse en demandante o actor⁴³.

³⁹ En el ordenamiento jurídico chileno, la inversión de la carga de la prueba está presente no solo en los procedimientos de caducidad por falta de uso (artículo 27 bis B, inciso 1°), sino también en la acción directa de nulidad o de oposición. En las acciones de nulidad iniciadas por el titular de una marca anterior también se aplica a instancia del demandado. Pero no opera en los procesos administrativos.

⁴⁰ VERGARA (2002), pp. 327-330.

⁴¹ VERGARA (2002), p. 328. Puede consultarse además: Corte Suprema, Rol N° 24.344-20, de 30 de diciembre de 2021.

⁴² VERGARA (2002), p. 328

⁴³ VERGARA (2002), p. 327.

En otros términos, si el demandado se excepciona con la prescripción, y ésta es debidamente acreditada cumpliéndose los requisitos esenciales para constatarla, el juez debe acoger la excepción y consiguientemente, rechazar la demanda. Lo que ocurre es que la sentencia sólo será oponible entre las partes y no servirá para acreditar la prescripción, a diferencia de lo que ocurre con aquella que se inscriba en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces. En general, es necesario que el demandante alegue la prescripción como acción, pero no para efectos de que pueda acogerse su excepción, sino para cumplir con los fines previstos en el artículo 2513 del Código Civil chileno. Pero excepcionalmente, si el demandado es poseedor inscrito, no cabe que alegue por la vía de la reconvención la prescripción, puesto que ello concluiría en que la propiedad se inscribiera dos veces a nombre de una misma persona⁴⁴.

Como se aprecia, existen algunas ventajas procesales en el supuesto de que el tercero demandado alegue la caducidad por no uso marcario solo como excepción, tales como la simplicidad del proceso y la menor carga probatoria inicial para el demandado. Por el contrario, aparecen otros beneficios cuando la acción de caducidad de una marca, para demostrar que no se usa, se ejercita por vía de reconvención, entre ellos, la posibilidad de obtener una resolución judicial definitiva que extinga el derecho del titular sobre el signo distintivo en conflicto.

Podemos concluir que, tanto en la acción reconvencional como opuesta por medio de una excepción, la finalidad es que sean desestimados los procedimientos presentados por el titular anterior, una vez que se prueba que no se utilizó el signo registrado en el plazo previsto en la ley (cinco años). Por tanto, debería ser el tercero demandado quien decida la vía para declarar, en su defensa, la caducidad por falta de uso, según sea el caso.

Dicha polémica resulta interesante, lo cual fue muy discutido desde el ámbito doctrinal y jurisprudencial en el sistema de marcas europeo, tal como analizamos en la primera parte de la investigación. Es por ello, que a continuación abordaremos lo recogido en la reciente reforma de la LPI en Chile, para contrastarlo con la realidad europea, y así, ofrecer una recomendación general sobre la mejor práctica para los terceros demandados, por aquellos titulares que no se encuentran usando la marca comercial registrada.

4. La declaración de caducidad interpuesta como defensa por un tercero demandado en el sistema chileno.

4.1. Presupuestos

La Ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial en su artículo 27 bis A introduce en el ordenamiento jurídico chileno la institución de la caducidad del registro marcario por falta de uso, como modo de extinguir los derechos exclusivos de un titular que no utilice de modo real y efectivo una marca registrada dentro del territorio nacional.

Resulta una figura relevante en un sistema marcario, no solo desde el punto de vista positivo y sistemático, sino también práctico. En tanto, la utilización del signo pasa a ser una condición para la conservación de los derechos exclusivos otorgados por el registro marcario.

La finalidad de la norma es asegurar la unión entre la marca, el objeto que distingue y el uso en el mercado, en consideración a la situación que presentaba la actividad registral marcaria en Chile. Se trata de registros que no se han utilizado de forma efectiva por inscribirse marcas que no son usadas en el mercado (marcas defensivas), con todas las consecuencias que esto trae consigo, como la de interferir con las solicitudes de marcas de actores que efectivamente sí cumplirán un rol en el comercio⁴⁵.

Dicho esto, en el inciso 2º del artículo 27 bis A se establece que *“la declaración de caducidad no podrá formularse por el órgano administrativo (de oficio), sino solo por quien*

⁴⁴ VERGARA (2002), p. 327.

⁴⁵ MANRÍQUEZ (2018), pp. 86-88.

detente un interés legítimo". Es una norma que de manera expresa regula que la extinción del derecho marcario por falta de uso se otorga por iniciativa privada, pero no especifica quiénes son los legitimados para interponer la acción⁴⁶.

Por tanto, cualquier particular puede solicitar la eliminación del registro de una marca que no se ha usado con la finalidad de lograr la pérdida de su vigencia. Además, se le proporcionan a ese interesado los derechos preferentes para obtener la titularidad de la marca caducada por el no uso, autorregulándose de esa manera los intereses privados⁴⁷.

Lo reconocido por la legislación chilena es la tesis predominante en los sistemas marcarios del mundo. Esto es, que la caducidad como acción les corresponde promoverla a los terceros a quienes les asiste un verdadero interés legítimo en obtener esa declaración, con el objetivo de eliminar ese factor, que les impide registrar su marca⁴⁸.

En tal sentido, el tercero legitimado se encuentra ante un signo inscrito por un titular que ha demostrado durante el período exigido por ley una total indiferencia con relación a que se cumplan las funciones propias de esa marca a través de su utilización en el mercado —en especial, la distintiva—, lo cual compromete los intereses particulares y los del público consumidor en general⁴⁹.

Es por ello, que nos corresponde precisar cinco situaciones en las que un tercero tiene interés legítimo en solicitar la caducidad de una marca por falta de uso que no están señaladas de manera expresa en la LPI.

En primer lugar, apreciamos el supuesto en que un particular interesado en competir en el mercado con su marca solicita el registro para adquirir el derecho exclusivo al uso, pero es objetado por parte del titular registral anterior del signo, aun cuando esa marca registrada anteriormente no ha sido usada en el mercado durante el plazo de tiempo establecido por la ley. El interesado puede solicitar de inmediato como medio de defensa la acción de caducidad por falta de uso de la marca anterior que está impidiendo el registro de una posterior⁵⁰.

En ese caso, el titular acreditará que su marca anteriormente registrada ha sido usada dentro del plazo señalado por ley, por él o un licenciatario. Si no logra acreditar el uso de la primera marca registrada será caducada y se concederá el registro a la marca solicitada con posterioridad, por haber desaparecido la marca que impedía su registro⁵¹.

La segunda situación se presenta en el supuesto en que la autoridad competente deniega de oficio el registro de la marca por considerar en el examen de registrabilidad que es confundible con otra registrada con anterioridad, aunque no haya sido utilizada en el mercado. El solicitante puede interponer una acción de caducidad por falta de uso contra la marca no usada, invocando en un nuevo procedimiento que la marca sobre la cual la autoridad objeta el registro no ha sido usada dentro del término establecido por ley al inicio de la acción de caducidad⁵².

⁴⁶ En el derecho alemán se admite que cualquiera pueda ejercitar la acción de caducidad sin necesidad de acreditar interés alguno. Existe una restricción a esa regla, porque no se permite la legitimación activa cuando no haya un interés general en la declaración de caducidad (Ley de marcas alemana, §53.2). Véase en la doctrina FEZER (2009), p. 1395.

⁴⁷ BERTRAND (1995), p. 412; VANZETTI Y DI CATALDO (2012), pp. 234-235; GALLI (2008), pp. 430-432. Los ordenamientos jurídicos europeos reconocen una amplia legitimación para el ejercicio de la acción, facultando a toda persona interesada o que ostente un interés legítimo a hacerlo; entre ellos, tenemos el francés (Ley N° 91-7, de 1991, en su artículo 27, dispone: «*toute personne intéressée*»).

⁴⁸ Este supuesto comprende tanto a los titulares de intereses individuales como a los titulares de intereses colectivos propios, cualificados y específicos que pueden resultar favorecidos o perjudicados con la declaración. DE LAS HERAS (1994), p. 940.

⁴⁹ No obstante, se señala que la protección del registro abarca no solo el interés particular de quien la inscribe, sino también el interés general de los consumidores, auténticos destinatarios y beneficiarios de las funciones que la marca cumple. Esto no quiere decir que la protección del interés del consumidor signifique que el mismo goza de legitimación para demandar la caducidad de la marca. STS 9.691/1996. En la doctrina los criterios son coincidentes: BOTANA (2009), pp. 13, 39-76.

⁵⁰ ARANA (1997), p. 197. Igual criterio puede verse en: DE LAS HERAS (1994), p. 940; y OTERO (2017), pp. 55-70.

⁵¹ ARANA (1997), p. 197. En virtud del sistema marcario chileno este supuesto se refiere al juicio de oposición de la solicitud de un registro, consistente en una acción mediante la cual un tercero interesado pide que una solicitud de registro no se convierta en marca registrada, por considerar que incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 20 de la LPI. Se inicia mediante una demanda de oposición, única figura que acepta la normativa del ramo como idónea para suspender la tramitación administrativa registral e iniciar un proceso contencioso.

⁵² ARANA (1997), p. 197.

En dicho supuesto, la carga de la prueba le corresponde al demandado (titular de la marca anterior), quien tendrá que probar el uso con relación a los productos o servicios de la clase que distingue la marca, que constan expresamente en el registro. Si se prueba que solo se usa para ciertos productos de la clase que distingue una marca registrada se declara la caducidad parcial. Si no se prueba el uso para ningún producto de la clase, entonces se declara la caducidad total de la marca⁵³.

En tercer lugar, cuando el titular de una marca registrada, pero no usada, en virtud de sus derechos obtenidos por el registro interpone una demanda por violación de sus derechos marcarios. En dicho supuesto, el demandado puede, como medio de defensa dentro del procedimiento de violación, solicitar la acción de caducidad de la marca registrada invocando la falta de uso durante el plazo estipulado por la ley. De igual forma, la carga de la prueba la tiene el mismo demandante, quien tendrá que probar que la marca objeto de su demanda se está usando para que su derecho no caduque⁵⁴. En el caso de la legislación chilena se presenta ante el Director nacional del INAPI (artículo 17, de la LPI).

La cuarta situación en la que un tercero se encuentra legitimado para interponer la acción de caducidad es cuando un empresario o persona natural que esté en situación de competencia con el titular quiere lanzar al mercado una marca que es idéntica o similar a otra registrada que no es usada; entonces, puede solicitar la caducidad de esta. En tal caso, inicia la acción y, una vez que obtiene una sentencia favorable por haber sido caducada la marca no usada, le es posible registrar ese signo similar a su nombre, con todos los derechos que de ese registro se deriven⁵⁵.

En último lugar, pueden ejercer la acción de caducidad los titulares de marcas usadas confundibles con aquellas pertenecientes a terceros que no se usan, pero están registradas para productos similares⁵⁶. En ese caso, existe siempre riesgo de confusión entre la marca usada y la del tercero cuya caducidad se solicita; de lo contrario, no existiría colisión de derechos. Por consiguiente, ninguno de los titulares puede oponerse al registro de la marca del otro, ni pedir la nulidad, ni ejercitar el *ius prohibendi*⁵⁷.

Es preciso señalar que la ley chilena, siguiendo la jurisprudencia española, exige que la marca sea usada en el mercado, un uso que debe estar amparado dentro de la normativa de la libre competencia, y sean los propios agentes económicos los que voluntariamente puedan dar inicio a la acción de caducidad⁵⁸. Lo anterior significa que el tercero interesado puede dar comienzo a la acción, como defensa ante una demanda en cualquier momento durante la vigencia de la marca, en la medida en que el titular no haya cumplido la carga de un uso efectivo y real del signo.

4.2. Desafíos legales de la caducidad marcaria en materia procesal

Cuando se producen las situaciones anteriores, el tercero demandado por el titular de la marca se encuentra legitimado para ejercitar en su defensa, la acción de caducidad por no uso.

⁵³ ARANA (1997), pp. 197-198. Igual criterio puede ampliarse en la doctrina española: BOTANA (2009), pp. 40-72; y OTERO (2017), pp. 58-70.

⁵⁴ ARANA (1997), p. 198.

⁵⁵ ARANA (1997), p. 198. La doctrina europea es coincidente, puede verse: VANZETTI Y DI CATALDO (2012), pp. 234-235; y OTERO (2017), pp. 53-73. Ambos autores apuntan que los empresarios competidores son quienes pueden beneficiarse de la declaración de caducidad de la marca, puesto que se incrementan las posibilidades de que los terceros no titulares de marcas comerciales puedan registrar nuevos signos distintivos sin la intención de usarlos. A su vez, la SAP de Madrid señala que para el ejercicio de la acción de caducidad tiene legitimación activa "la empresa contrincante en el mismo ámbito empresarial, existiendo objetiva competencia y mercados susceptibles de ser disputadas por ambas". SAP 619/1992.

⁵⁶ DE LAS HERAS (1994), p. 941.

⁵⁷ En el ámbito marcario chileno, la acción de nulidad supone dejar sin efecto una inscripción registral de una marca por haberse concedido adoleciendo de un vicio (se infringen las prohibiciones del artículo 20 de la LPI), por lo que el registro se ha otorgado por error o contra el derecho. A diferencia de ello, la acción de oposición es aquella mediante la cual se suspende la tramitación administrativa registral por incurrir en algunas de las causales de irregistrabilidad del artículo 20 de la LPI.

⁵⁸ SAP 619/1992.

Sin embargo, apreciamos un problema puntual a partir del estudio de lo reconocido en la última modificación de la norma.

Partimos de la afirmación que la LPI chilena solamente faculta al tercero demandado a solicitar la caducidad por la vía de la reconvencción, en el propio escrito de contestación y se falla conjuntamente con la demanda principal (artículo 27 bis C)⁵⁹. Por lo que no le otorga la posibilidad de plantear, en su defensa, el no uso de la marca por vía de excepción en un litigio.

Sin embargo, no olvidemos que la reconvencción o demanda reconvenccional en el derecho marcario es una figura por la cual el tercero (demandado) responde una demanda y pide que el titular (demandante) pruebe el uso de la marca en litigio, en tal sentido se responde con otra acción. Por tanto, el demandado se convierte en demandante, lo cual puede resultar contradictorio, pues en términos procesales la prueba es de quien la alega, por tanto, le correspondería probar el uso al tercero, invirtiéndose así la carga de la prueba, con los perjuicios que traería consigo en materia de marcas comerciales.

A modo de cierre, consideramos que este es un tema que desde el ámbito procesal se encuentra resuelto en otros sistemas de marcas comerciales del mundo, como el europeo, donde se aprecia la posibilidad de interponer la excepción de caducidad en algunos casos. Con esa premisa, luego de estudiar las principales ventajas de la acción reconvenccional y la excepción de caducidad, en mi opinión se precisa que la legislación de Propiedad industrial en Chile se adapte a las prácticas reconocidas en otros ordenamientos jurídicos marcarios, y permita al tercero demandado defenderse por ambas vías procesales (reconvencción o excepción) ante una demanda interpuesta por un titular registral que no se encuentra utilizando su signo distintivo.

5. Conclusiones

De todo lo expuesto, es posible llegar a las conclusiones siguientes:

1. En la práctica europea, ya sea en la solicitud de nulidad de otra marca posterior o en el trámite de oposiciones, se recurre a exigir la prueba de uso por la vía reconvenccional, apreciamos que la DM deja abierta la posibilidad de que el tercero demandado en su defensa pueda interponer la caducidad como excepción. En mi opinión lo anterior se fundamenta, primero, por las consecuencias que puede traer consigo al momento de determinar quién aporta la prueba en el proceso, que en ese caso sería el titular marcario. En segundo lugar, porque sería una solución a algunos problemas que se suscitan, estos son: la acción de caducidad se pide ante los tribunales y se declara por sentencia firme, por lo que no tiene efecto hasta su firmeza.
2. Asimismo, en el sistema de marca europeo, el demandado por una supuesta violación de la marca no podría ser condenado por violar un derecho marcario que no se usa y puede hacer más efectiva la acción de caducidad, toda vez que por una acción de violación de una marca no usada el tercero demandado estaría facultado para interponer las dos vías: una demanda reconvenccional o la excepción de falta de uso ante el titular de una marca infringida, y así exigir la prueba de que efectivamente se está usando. Esta última, mucho más ventajosa, por los motivos expuestos a lo largo de nuestro trabajo.
3. En cambio, en el sistema marcario en Chile resulta claro que la declaración de caducidad le corresponde interponerla a quienes estén legitimados para ello (artículo 27 bis A, inciso 2º). Me refiero a aquellas personas (ya sea titulares o terceros) que necesitan mantener u obtener un beneficio registral de una determinada marca y su utilización en el tráfico. Sin embargo, apreciamos que el interés legítimo del tercero está en liberarse de un obstáculo que no le permite registrar su signo, debido a que la conservación del registro de una marca idéntica o similar no usada se lo impide, por tanto procede a solicitar la acción de caducidad por falta de uso.

⁵⁹ Atendiendo a las normas generales de la competencia, el INAPI es el órgano competente para conocer de las cuestiones que se susciten por vía de reconvencción (artículo 111 del COT).

4. A su vez, el artículo 27 bis C de la LPI dispone expresamente que *“se encuentra legitimado para ejercitar la acción de caducidad el tercero demandado por el titular de la marca que alegue por vía de reconversión la falta de uso de la marca registrada anteriormente ante el INAPI. Dicha acción se deduce en el propio escrito de contestación y se resuelve conjuntamente con la demanda principal”*. Por tanto, no se le otorga la posibilidad al tercero interesado de plantear el no uso de la marca por vía de excepción en un litigio, a diferencia de lo que se reconoce en el sistema de marcas europeo.
5. Sugerimos avanzar en una regulación más completa, que contemple la posibilidad de adaptar la LPI vigente en Chile, para que en la práctica permita a los terceros interesados plantear la falta de uso de la marca comercial no solo por la vía de reconversión, sino también como una excepción independiente, similar a lo reconocido en el sistema marcario europeo. Lo cual, podría mejorar la equidad en el sistema de marcas chileno, y ofrecer mayores oportunidades para que los terceros protejan sus derechos frente a los titulares de marcas registradas, que no son utilizadas.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- ARANA COURREJOLLES, CARMEN (1997): “La cancelación de la marca por falta de uso”, en Themis (N° 36), pp. 195-201. Disponible en: <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11736> [visitado el 19 de agosto de 2024].
- AREÁN LALIN, MANUEL (1993): “El uso obligatorio de la marca registrada”, en: Cuadernos de Jurisprudencia de la Propiedad Industrial (Vol. 4), pp. 183-194.
- AUFENANGER, MARTIN Y BARTH, GERHARD (1996): “Markengesetz”, en: The German Trademark Act (Vol. 205), pp. 198-230.
- BAYLOS CORROZA, HERMENEGILDO (2009): Tratado de Derecho Industrial (Madrid, Civitas).
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, ALBERTO (2002): Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico (Navarra, Arazandi).
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, ALBERTO (1995): “Observaciones preliminares a la Ley de marcas de 1988”, en: Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio (Eds.), Derecho Mercantil de la CEE. Estudios Homenaje a Girón Tena (Madrid, Civitas), pp. 157-188.
- BERTRAND, ANDRE (1995): La Propriété Intellectuelle, livre II, Marques et Brevets, Dessins et Modèles (París, Belfond).
- BOTANA AGRA, MANUEL JOSÉ (2009): “Algunos aspectos sobre la caducidad de la marca por falta de uso”, en: Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial (Vol. 13), pp. 39-76.
- CARBAJO CASCÓN, FERNANDO (2003): “Comentario artículo 39”, en: Bercovitz, Alberto y García-Cruces González, José Antonio (Coords.), Comentarios a la Ley de marcas (Pamplona, Thomson Reuters Aranzadi), pp. 583-615.
- DE LA FUENTE GARCÍA, ELENA (1999): El uso de la marca y sus efectos jurídicos (Madrid, Marcial Pons).
- DE LAS HERAS LORENZO, TOMÁS (1994): El agotamiento del derecho de marcas (Madrid, Montecorvo).
- FAMMLER, MICHAEL (1995): “The new German act of Marks: EC Harmonisation and Comprehensive Reform”, en: 17 EIPR (Vol. 1), pp. 22-49.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS; OTERO LASTRES, JOSÉ MANUEL Y BOTANA AGRA, MANUEL JOSÉ (2009): Manual de propiedad industrial (Madrid, Marcial Pons).
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS (1990): Derecho de marcas (Madrid, Editorial Montecorvo).

- FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS (1977): “Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1975”, en: ADI (Vol. 4), pp. 195- 218.
- FEZER KARL-HEINZ (2009): *Markenrecht* (Múnich, Beck).
- FLAQUER RIUTORT, JUAN (2012): *El uso obligatorio de la marca registrada* (Madrid, Civitas, Thomson Reuters).
- GALLI, CESARE (2008): “Il marchio come signo e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario”, en: *Dir. Ind.* (Vol. V), pp. 425-436. Disponible en: https://www.aippi.it/wp-content/uploads/2010/10/c_galli.pdf [visitado el 28 de febrero de 2024].
- GARCÍA VIDAL, ÁNGEL. (2016): “La reforma del derecho europeo de marcas (I): principales novedades introducidas por la Directiva (UE) 2015/2436”, en: *Análisis GA&P* (Vol. 4), pp. 1-32. Disponible en: <https://www.ga-p.com/publicaciones/la-reforma-del-derecho-europeo-de-marcas-i-principales-novedades-introducidas-por-la-directiva-ue-2015-2436/> [visitado el 2 de marzo de 2024].
- GILLIÉRON, PHILIPPE (2005): “L’usage à titre de marque en droit suisse”, en: *Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l’information et de la concurrence, sic!* (Vol. Especial), pp. 101-111.
- HEIL (1975): “Use requirement under german trademark law”, en: *IIC* (Vol. 6), pp. 187-198.
- LAGOS VILLAREAL, OSVALDO (2005): “Para una recepción crítica de la caducidad”, en: *Revista Chilena de Derecho Privado* (Vol. 4), pp. 81-105. Disponible en: <https://rchdp.udp.cl/index.php/rchdp/article/view/358> [visitado 8 de marzo de 2024].
- LOBATO, MANUEL (2002): *Comentario a la Ley 17/2011, de marcas* (Madrid, Civitas).
- MANRÍQUEZ GONZÁLEZ, VICENTE (2018): *Abuso de acciones y peticiones como práctica predatoria de competidores* (Santiago de Chile, Hammurabi).
- MCCARTHY, THOMAS (2018): “Trademark Strength and Fame: The Federal Circuit Corrects the Trademark Trial And Appeal Board”, en: *TRM* (Vol. 3, Nº 108), pp. 904-937.
- OTERO LASTRES, JOSÉ MANUEL (2017): “Introducción”, en: Fernández-Nóvoa, Carlos; Otero Lastres, José Manuel y Botana Agra, Manuel (Coords.), *Manual de la propiedad industrial* (Madrid, Marcial Pons), pp. 53-73.
- PALAU RAMÍREZ, FELIPE (2004): *La obligación del uso de la marca: propuestas* (Valencia, Tirant lo Blanch).
- ROBLES MORCHON, GREGORIO (1995): *Marcas en el derecho español (adaptación al Derecho comunitario)*, (Madrid, Civitas Ediciones).
- SAINZ GARCÍA, CONCEPCIÓN (1997): *El uso obligatorio de la marca* (Valencia, Tirant lo Blanch).
- SCHRICKER, GERHARD (1980): “Protection of famous trademarks against dilution in Germany”, en: *11 International Review of Industrial Property and Copyrightlaw* (Vol. 2), pp. 166-173.
- SENA, GIUSEPPE (2007): *Il diritto dei marchi* (Milano, Giuffrè).
- VANZETTI, ADRIANO Y VINCENZO, DI CATALDO (2012): *Manuale di diritto industriale* (Milano, Giuffrè).
- VERGARA VARAS, PEDRO PABLO (2002): “Despejando una falacia: no es efectivo que la alegación de prescripción adquisitiva de un derecho real deba hacerse valer siempre por vía de reconvencción”, en: *Revista Actualidad Jurídica* (Vol. 6), pp. 327-330. Disponible en: <https://derecho.udd.cl/actualidad-juridica/articulos/despejando-una-falacia-no-es-efectivo-que-la-alegacion-de-prescripcion-adquisitiva-de-un-derecho-real-deba-hacerse-valer-siempre-por-via-de-reconvenccion/> [visitado 19 de agosto de 2024].

JURISPRUDENCIA CITADA

ESPAÑA: SAP 619/1992.

ESPAÑA: SAP 3750/1994.

ESPAÑA: STS 9.691/1996.

ESPAÑA: TSJ C-145/2005.

ESPAÑA: SAP 2096/2015.

SERGIO MADARIAGA ASTUDILLO CON CARMEN CANELO MIRANDA (2020): Corte Suprema 30 de diciembre de 2021 (sobre prescripción adquisitiva de derecho real de herencia), Rol N° 24.344-20, en: <https://juris.pjud.cl/>.

NORMAS JURÍDICAS CITADAS

DECRETO EXENTO N° 607, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil de la República de Chile. Diario oficial, 30 de mayo de 2000.

DIRECTIVA (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Diario Oficial de la Unión Europea, 16 de diciembre de 2015.

GESETZ ÜBER DEN SCHUTZ VON MARKEN UND SONSTIGEN KENNZEICHEN (Markengesetz - MarkenG). Bundesministerium der Justiz, 19 de octubre de 2013.

LEY N° 17, de Marcas de la República de España. Boletín Oficial del Estado, 7 de diciembre de 2021.

LEY N° 21.355, que modifica la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial y la Ley N° 20.254 que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Diario Oficial, 22 de junio de 2021.

LEY N° 20.169 de la República de Chile, que regula la Competencia Desleal. Diario Oficial, 2 de febrero de 2007.

LEY N° 20.105 de la República de Chile en materias relativas a la publicidad y el consumo del tabaco. Diario oficial, 19 de abril de 2006.

LEY N° 19.039 sobre Propiedad Industrial. Diario oficial, 24 de enero de 1991.

LOI n° 91-7 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service. Publié dans JORF n° 5 Janvier 6, 4 de enero de 1991.

LEY N° 7421, sobre Código Orgánico de Tribunales de la República de Chile. Diario Oficial, 9 de julio de 1943.

REGLAMENTO (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, 14 de junio de 2017.

TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS (TLT). Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 27 de octubre de 1994.