

“ Uso de la Marca, Comercio Electrónico y caducidad de la marca por Falta de Uso en Costa Rica.

Lic. Ronald Eduardo Segura Mena*

PRIMERA UNIDAD.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL USO DE LA MARCA.

TEMA PRIMERO:

EL CONCEPTO DE USO DE LA MARCA.

Resumen:

Como primer punto de este artículo analizaré, el concepto de Uso de la Marca, primeramente desde la actual obligación de uso de la marca, generalizada en todos los ordenamientos a nivel mundial, estableciendo los orígenes de esta obligación de uso y las finalidades prácticas que implica el uso de la marca como un elemento que permite a futuro la inscripción de nuevas marcas y la no saturación de los registros de marcas, posteriormente continuare con el análisis de lo que implica la puesta en el comercio de los productos y servicios que distingue la marca, para continuar revisando lo correspondiente al uso de la marca por sujetos diferentes al titular, para finalmente cerrar la presente unidad con el estudio de lo que son algunos usos diferentes a la registrada y la existencia de justificantes para el no uso de la marca.

Abstract:

As a first point of this article will discuss the concept of use of the mark, first from the current obligation to use the mark, generally in all legal systems worldwide, establishing the origins of this obligation to use and practical purposes involving the use of the mark as an element that allows future registration of new brands and non-saturation of trademark registrations, then continue with the analysis of which involves the placing on the trade in products and services identified by the mark to continue reviewing it for the use of the trademark holder for different subjects, to finally close this unit with the study of what are some uses other registered and justifications for the existence of non-use of the mark.

Palabras Claves:

Uso de la marca, caducidad, no uso de la marca.

Key Words:

Use of the trademark, trade expiration, non –use brand in Costa Rica.

* Licenciado en Derecho, miembro Junta Directiva Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 2011.

INTRODUCCIÓN:

Como primer punto de este artículo analizaré, el concepto de Uso de la Marca, primeramente desde la actual obligación de uso de la marca, generalizada en todos los ordenamientos a nivel mundial, estableciendo los orígenes de esta obligación de uso y las finalidades prácticas que implica el uso de la marca como un elemento que permite a futuro la inscripción de nuevas marcas y la no saturación de los registros de marcas, posteriormente continuare con el análisis de lo que implica la puesta en el comercio de los productos y servicios que distingue la marca, para continuar revisando lo correspondiente al uso de la marca por sujetos diferentes al titular, para finalmente cerrar la presente unidad con el estudio de lo que son algunos usos diferentes a la registrada y la existencia de justificantes para el no uso de la marca.

1.1. LA UTILIZACIÓN DE LA MARCA COMO UNA CONDICIÓN OBLIGATORIA.

La existencia de marcas en el comercio de productos no es algo de las eras recientes tal como nos lo indica el autor Gerd Kunze¹, efectivamente los primeros indicios del uso de marcas se remontan unos tres mil atrás con la existencia de artesanías indias que contenían ya la firma de sus creadores, igual se encontraron vestigios de marcas en los productos de diferentes civilizaciones como la China y los Romanos, así mismo con el florecimiento del comercio principalmente en algunas provincias italianas en la edad media y el desarrollo del comercio marítimo se fue propagando ampliamente la utilización de signos para distinguir los productos de los comerciantes y fabricantes, el gran salto se vino a dar con la Revolución Industrial donde la marca alcanzó su punto máximo de desarrollo que se ha mantenido hasta la actualidad. Esta importancia de las marcas en el giro comercial ha hecho necesaria su protección, pero a la vez ha consolidado el uso obligatorio de la marca, en este sentido el autor Fernández Novoa establece: “El principio del uso obligatorio de la marca registrada es actualmente una de las piezas básicas del Derecho de Marcas”.² Esto nos lleva a la importante consideración de que la protección de la marca

1 Kunze (Gerd) *Introducción al Derecho y A La Práctica en Materia de Marcas, Manual de Formación de la OMPI, Ginebra Suiza, Segunda Edición 1994. Pág. 9, 141 pgs.*

2 Fernández Novoa (Carlos), *Tratado Sobre Derecho de Marcas. Editorial Marcial Ponds, Barcelona, España, año 2001, Pág. 453, 630 pgs.*

no puede desligarse del uso de la misma, de manera que para que el ordenamiento tutele a la marca y le de protección se hace necesario el efectivo uso de esta.

Este reconocimiento de la obligación de uso de la marca ha tenido eco a nivel judicial en diferentes latitudes de Latinoamérica y el mundo, uno de estos casos es en Argentina, donde tal como nos señala el autor Otamendi los Tribunales han decidido casos donde lo que se debate es el uso de la marca y en este sentido señala: *“En un caso decidido por la Corte Suprema se decretó la nulidad de una marca porque el titular se había comprometido a no usarla. Afirmó el Tribunal que tal compromiso conspira contra la esencia misma de la institución marcario. Y agregó que no puede existir un derecho marcario en una extensión menor ni mayor que la fijada en la Ley que lo establece. Ello es independiente como bien se señala en la sentencia del ejercicio del derecho que nació íntegro. Ese registro restringido contraviene precisamente la letra y espíritu de la ley, pues es un derecho cercenado de tal manera no otorga a su propietario potestad de utilizarlo o no para identificar productos, su empleo deja de ser facultativo”*³. Tal como lo indica el autor Otamendi una vez registrada la marca su empleo deja de ser facultativo, ya que si se quiere su protección, el empleo de la marca ya no se convierte en una facultad del titular, sino por el contrario este registro apareja la condición del uso de la marca por parte del titular de este derecho de lo contrario como veremos mas adelante este no uso de la marca puede terminar en la consecuencia de la pérdida del derecho. Tal como lo indica el autor Gerd Kunze, la protección de la marca se apareja a su uso el menciona: *“No tiene sentido desde el punto de vista económico, proteger a las marcas mediante registro sin exigir su utilización. Las marcas no utilizadas constituyen una barrera artificial para el registro de nuevas marcas”*⁴. El hecho de la utilización de la marca como observamos no solo encuentra sustento en aspectos estrictamente legales, sino además en la función económica de la marca, que deriva la obligación de utilización de la marca como consecuencia necesaria para su existencia, la marca como activo económico requiere para mantener su valor, el hecho de que sea usada, una marca que no se usa es una marca que poco a poco irá perdiendo su valor económico. Otra autora que nos habla del uso de la marca como principio es la autora De la Fuente García, ella indica: *“El uso obligatorio de la marca es un principio que tiene que inspirar todo el sistema de marcas. La marca es un bien inmaterial que debe plasmarse en determinados productos o servicios. Por lo tanto el uso de la marca contribuye a que la misma configure su naturaleza jurídica y cumpla las funciones para las que ha nacido. Por otro lado, el principio del uso obligatorio de la marca también cumple una función práctica que se manifiesta en un triple sentido. En primer lugar, el uso obligatorio de la marca contribuye a*

la eliminación del Registro de las marcas que no se usan..... En segundo lugar, si no existiera una norma que sancionara la falta de uso, se podría producir una limitación absoluta del acceso a nuevas marcas al registro.....En tercer lugar, el principio del uso obligatorio de la marca es el mecanismo que facilita el acercamiento de la realidad registral a la realidad extrarregistral. Si no existiese un sistema que facilite la eliminación de marcas no usadas, los Registros podrían representar una situación distinta de la realidad del mercado”

1.2. EL SURGIMIENTO DE LA OBLIGACION DE USO.

Tal como vimos recientemente el uso de la marca es reconocido plenamente como una obligación en la todos los ordenamientos a nivel mundial, no obstante el desarrollo de esta obligación se ha venido desarrollando desde el siglo XIX hasta nuestros días así lo indica el autor Mayr, el cual nos expresa al efecto: *El primer Ordenamiento que regula el uso obligatorio de la marca fue la Ley Suiza de 19 de Diciembre de 1879. El artículo 10 de la Citada norma prevé la caducidad del derecho sobre la marca registrada por falta de uso durante tres años consecutivos. Posteriormente el Decreto Real de 18 de Agosto de 1884 regula las normas sobre la concesión de marcas en las provincias españolas de Ultramar. El artículo 18 de la Citada norma prevé la caducidad del derecho sobre la marca por falta de uso durante un año y un día, salvo que el interesado pueda alegar causas de fuerza mayor. No obstante, la citada normativa sólo pudo aplicarse en Cuba, debido a los cambios políticos que sucedieron con las colonias españolas a finales del siglo XIX”*. Posteriormente se incorporó en los demás ordenamientos como señala la misma autora De la Fuente ella indica: *“Igualmente se regula el uso de la marca en las normas unionistas. El resultado de la Conferencia de la Haya de 1925 y de la Conferencia de Londres de 1934 tuvo como consecuencia que en CUP no impusiese la obligación del uso de la marca. Sin embargo establece una serie de garantías a favor de los titulares unionistas de las marcas para defenderlos de los abusos de las legislaciones nacionales. En este sentido, cabe citar el apartado c) del art. 5 del Citado Convenio que contempla determinados aspectos en punto a los requisitos del uso de la marca. Por lo demás, la necesidad de incorporar una norma que contemplara el principio del uso obligatorio de la marca se manifestó de forma sucesiva en los distintos ordenamientos europeos. Así sucedió en el Derecho británico, en el Derecho Francés, en el Derecho alemán, en el Derecho Uniforme del Benelux y en el Derecho Italiano”*. Tal como indicaba esta autora el Covenio Uniforme de París o CUP no incluyó un norma específica sobre uso de la Marca, no obstante como veremos mas adelante en el desarrollo de este trabajo hoy en día esta generalizada la obligación de uso de la marca en los diferentes ordenamientos a nivel mundial. Si bien es cierto el convenio de París tal vez por lo antiguo de su redacción no incluyó el

³ Otamendi (Jorge), *Derecho de Marcas*. Editorial Lexis Nexos, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina 2002. pág. 331. 385 pgs.

⁴ Kunze (Gerd) *Op Cit*. Pág. 45.

uso como un elemento de su regulación esta regulación si la encontramos en el ADPIC o Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, que también se le conoce como acuerdo TRIPS, este acuerdo establece directamente la Obligación de Uso de la Marca, tal como lo indican los autores Bertone y Cavanellas, ellos indican: *“El artículo 19 del TRIPS ordena, que, si para mantener el registro de una marca 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”*⁵. La importancia del ADPIC como ordenamiento orientador de legislaciones a nivel mundial nos permite establecer claramente como el uso de la marca es hoy en día indiscutiblemente una obligación para su titular o derechohabiente.

1.3 EL DERECHO DE USO DE LA MARCA.

Es importante establecer que si bien es cierto existe la obligación de usar la marca, la creación de la marca y su posterior registro conceden al titular también un derecho de uso de la marca, es decir de disfrutar de esta creación y sacar provecho a su posesión, el creador de la marca tiene así un abanico de posibilidades al momento de ejecutar este derecho el autor Kunze nos indica en este sentido: *“La mayoría de las leyes de marcas reconocen al titular de una marca el derecho positivo de uso de la marca. En efecto sería contradictorio no reconocer este derecho positivo de uso a la vez que se impone la obligación de utilizar la marca....Este derecho significa, en primer lugar, que el titular de la marca puede aplicarla a productos, contenedores, empaques, etiquetas, etc. O utilizarla de cualquier otro modo en relación con los productos para los cuales ha sido registrada”*⁶. Este derecho de uso exclusivo es reconocido por diferentes legislaciones que han decidido regular dentro del derecho de marcas el derecho de uso de la marca para pasar así a una positivización del Derecho el autor Fernández Novoa nos indica al respecto: *“El artículo 30 de la Ley de Marcas dispone que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. La exclusividad del derecho subjetivo legalmente atribuido al titular es una nota común a todos los derechos de propiedad industrial. En materia de marcas el carácter exclusivo del derecho subjetivo del titular está íntimamente entroncado en la función indicadora del origen empresarial de los productos o servicios que la marca desempeña”*. Este derecho de uso de la marca es una parte importante del derecho de marcas moderno el cual reconoce al titular de la marca un derecho de distinguir sus productos con dicha marca, derecho que conservará mientras utilice la marca y derecho que le es protegido no solo a nivel de derecho

civil y administrativo, sino además a nivel de derecho penal, este derecho de uso lleva aparejado así otro derecho y este es el derecho de prohibir a terceros el uso de la Marca.

1.4 EL DERECHO DE PROHIBIR A TERCEROS EL USO DE LA MARCA.

Aparejado al derecho de uso de la marca, se encuentra otro derecho y es el de prohibir a tercer la utilización de la marca, de otra forma no tendría ningún sentido el esmerarse por el desarrollo de la marca y toda la inversión que esto conlleva para el comerciante el autor Kunze nos indica sobre este derecho a prohibir a terceros, el menciona: *“De la función fundamental de la marca, que consiste en distinguir los productos del titular de los de la competencia, se deduce que el titular puede oponerse al uso de marcas similares susceptibles de crear confusión a fin de impedir que los consumidores y el público en general sean inducidos a error. Tal es la esencia del derecho exclusivo que el registro de una marca confiere a su titular. Este debe estar en condiciones de oponerse a que un tercero utilice su marca en relación con los productos para los cuales la marca ha sido protegida, a que se aplique la marca a tales productos, a que se utilice en relación con los productos y a que se pongan en venta los productos con la marca en cuestión, o a que se utilice la marca en anuncios publicitarios, efectos comerciales o cualquier otro tipo de documento....Además como debe protegerse a los consumidores del riesgo de confusión, la protección suele extenderse al uso de marcas similares para productos similares, si su utilización es susceptible de crear confusión en la mente del consumidor”*. Es claro que es este uno de los principales derechos derivados de la titularidad de la marca, en nuestro país dicho derecho esta expresamente regulado en la Ley de Marcas,⁷ solo que se reguló como un derecho conferido por el registro de la marca, así establece nuestro artículo 25 de la ya citada ley: *“El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados por la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que sin su consentimiento, ejecuten algunos de los siguientes actos: a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamiento de esos productos relacionados con los servicios para los cuales se registro la marca. b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de haberla aplicado o colocado sobre los productos o servicios referidos en el literal precedente, c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos, que*

5 Bertone (Luis Eduardo) y Cavanellas de las Cuevas (Guillermo), *Derecho de Marcas 1*, Editorial Heliasta SRL, Argentina, Segunda Edición 2003, Tomo Primero, pág. 184, 500 pgs.

6 Kunze (Gerd), *Op. Cit.*, Pág. 53.

7 Ley de la República número 7978.

reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales, d) Rellenar o volver a usar, con fines comerciales, envases, envolturas o embalajes identificados con la marca, e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro, f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derecho habiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso. Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos los siguientes: a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina, b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo, c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables. Nuestro ordenamiento regula así ampliamente este derecho de prohibir a terceros el uso de la marca en nuestro país.

TEMA SEGUNDO:

PUESTA EN EL COMERCIO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE DISTINGUE LA MARCA.

2.1. PRODUCTOS.

Desde un inicio las marcas protegieron de manera exclusiva productos el fin último de la marca es sin duda alguna identificar productos, teniendo así frente a los mismos primero una función distintiva al permitir al consumidor diferenciar productos que aunque iguales se diferencian por la marca, así la marca permite al consumidor tener una idea del origen de los productos que adquiere y además asociar este origen de los productos con normas de calidad utilizadas en su producción, diríamos así también que la marca tiene una función informadora que permite al consumidor ante la presencia de productos exteriormente iguales o cuyas cualidades no son inmediatamente distinguibles, determinar que los mismos han sido identificados a fin de que se observen sus respectivas calidades y condiciones, así al realizar todas estas funciones en el producto la marca también protege al consumidor y al mismo titular, pero para que estas funciones de la marca se materialicen se requiere que se de la puesta en el comercio de los productos. Como se debe dar esta puesta en el comercio para considerar que se ha dado el uso de la marca en los productos es un tema de amplio tratamiento el autor Fernández Novoa nos indica: *“Como sostiene la más autorizada doctrina europea, la marca ha de considerarse seria o efectivamente usada siempre que los productos*

diferenciados por la marca hayan sido introducidos en el mercado. De ordinario al distribuirse los productos, éstos o sus envoltorios estarán revestidos con la correspondiente marca. La conexión material o corporal entre la marca y el producto o envoltorio no constituye, sin embargo, un presupuesto inexcusable de los actos de uso relevante de la marca. Antes al contrario, a fin de estimar cumplida la carga legal del uso, será suficiente que como consecuencia de la distribución de los productos el consumidor establezca una conexión mental entre los mismos y la marca” .

Pero esta venta de productos esta sujeta a ciertas condiciones primeramente debe mencionarse que la venta de productos debe tener continuidad, no es suficiente la realización de ventas aisladas, deben llevarse a cabo repetidos actos de venta, por otro lado los productos deben ser efectivamente consumidos esto quiere decir que la cifras de ventas deben alcanzar ciertos niveles para establecer como real el uso de la marca, el autor Fernández Novoa cita un caso de la Jurisprudencia Alemana, específicamente un voto del Tribunal Federal Alemán de Patentes una sentencia de fecha 3 de Julio de 1996 y sobre el mismo voto indica: *“Esta Sentencia afirmó que a pesar de que la cifra de ventas acreditada por el titular de la marca no era muy alta, debía considerarse suficiente a efectos del uso obligatorio porque la marca cuestionada diferenciaba muebles de diseño, productos de elevado precio que por lo general tan sólo se fabrican en virtud de un previo encargo”* . Pero no solamente la venta de productos se puede considerar como uso de la marca ya que algunas otras formas de transmisión de la propiedad pueden cumplir la función de uso de la Marca, al respecto la autora de la Fuente García indica: *“A nuestro entender el acto de venta no constituye el único medio de manifestación de la marca al exterior. Existen otros mecanismos o contratos mediante los cuales el titular realiza un uso de la marca y el signo es igualmente percibido por los consumidores. En este sentido podemos citar el alquiler de un producto o de un servicio. Asimismo sucede con otro tipo de actos, como la donación de los productos o servicios. En este último supuesto, el empresario lanza al mercado un determinado tipo de producto con ánimo de liberalidad, de forma continuada y sin intención de obtener una contraprestación económica a cambio del mismo. Aunque no exista una intención de vender ad futurum, podemos entender que el acto de donación a los consumidores de un determinado producto puede constituir un uso de la marca”* .

Otro de los requisitos para demostrar el uso de la marca en un producto es el requerimiento de que este uso sea público en este sentido el autor Kunze nos indica: *“La utilización debe tener un carácter público, es decir que los productos sean ofrecidos a la venta a través de los circuitos comerciales normales. Ello no significa que deben estar disponibles en todas partes. Basta con que los productos sean vendidos en ciertas tiendas especializadas, en un número limitado de puntos de venta o por intermedio de circuitos comerciales particulares (los que abastecen por ejemplo, los restaurantes*

y empresas de restauración). Sin embargo, no es suficiente con utilizar una marca exclusivamente en productos ofrecidos en la tienda o el restaurante de la empresa que es titular de la marca, cuyo acceso está reservado únicamente a los empleados de la misma". De todas estas consideraciones podemos extraer una primera conclusión y esta es que se debe analizar cada caso en específico a fin de establecer si se ha dado un uso o no de la marca, ya que no existen reglas que podamos decir se puedan aplicar a todos por igual, en el caso propiamente de Costa Rica nuestra Ley de Marcas contiene un artículo específico sobre uso de la marca este es el artículo 40 el cual indica: "Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional. Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere. El uso de una marca por parte de un licenciario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca. Nuestra legislación de marcas tal como podemos observar regula adecuadamente el tema del uso de la marca y otorga al operador jurídico una serie de valiosos criterios para establecer cuando estamos en presencia o no del uso de la marca, de todas maneras el operador a la hora de fijar el uso puede acudir a todo un elenco probatorio extenso como veremos mas adelante en este trabajo para establecer si estamos ante un uso de la marca o no en la comercialización de determinados productos, pero además este artículo nos plantea otros temas como el uso de la marca de manera diferente a la registrada y el tema del uso de la marca por no titulares de la misma temas que abordaremos seguidamente en este trabajo.

2.2 . PUBLICIDAD Y COMERCIO ELECTRÓNICO.

Otro de los temas que ha tenido una gran discusión a nivel de marcas esta definido por la publicidad y el comercio electrónico de productos y servicios y si esto puede considerarse como uso de la marca, en general existe un acuerdo en considerar la publicidad como un indicio importante del uso de la marca en este sentido el autor Kunze nos indica: "La utilización de la marca exclusivamente en el marco de una campaña publicitaria será considerada como suficiente a condición de que la publicidad se refiera a una venta futura y de que el proceso de lanzamiento de

los productos en el mercado haya comenzado" Como vemos lo que se exige a efectos del uso de marca en el caso de la publicidad es el que conjuntamente con la publicidad se de el lanzamiento de los productos o en otras palabras estén disponibles los productos o servicios simultáneamente a la existencia de la campaña publicitaria.

Pero el moderno giro de los negocios sobre todo a partir de la existencia de la Internet, ha venido a modificar la forma en que se realizan los negocios y la forma de publicitar los productos siendo necesario abordar el uso de la Internet como uno de los supuestos de uso de la marca, en este sentido el autor García Vidal nos indica: "Para que el uso de una marca sea relevante, tanto a efectos de su protección como marca notoria, como para impedir su caducidad por falta de uso, es preciso que el público entienda el signo efectivamente como un indicador de origen empresarial de los productos o servicios a los que se aplica. Es decir, es necesario que la marca diferencie efectivamente los productos o servicios de un empresario con respecto a los de los demás. Para que esto ocurra no es condición imprescindible que exista una conexión física entre el producto o servicio y la correspondiente marca. Es por el contrario suficiente con que el titular establezca por cualquier medio la debida asociación entre el signo y el producto y el servicio.

A efectos de determinar si el uso en Internet es suficiente para establecer esta asociación deben distinguirse las diversas hipótesis que se pueden plantear. La primera de ellas abarca aquellos casos en los que en Internet sólo se realiza publicidad de los productos o servicios a los que se aplica la marca, sin que exista posibilidad de contratar esos productos o servicios en la red. En estos casos, el uso de la marca en Internet debe ser valorado como un uso publicitario de la marca. A este respecto, y de acuerdo con lo que señala el Profesor Fernández Novoa a propósito del uso obligatorio de la marca, debe admitirse la existencia de vinculación entre el signo y los productos o servicios cuando la publicidad de la marca está respaldada por una oferta potencial de los artículos o servicios diferenciados por la misma. Así cabrá entender como relevante el uso de la marca cuando ésta precede a las campañas de venta de los productos y también cuando la publicidad no se conecta con una inmediata campaña de ventas, pero el usuario de la marca puede demostrar que está desarrollando preparativos serios y eficientes para iniciar la fabricación de los productos, o para empezar a prestar los servicios.

Una segunda hipótesis que se puede presentar en relación con el uso de una marca en Internet es aquella en la que el signo se emplea para distinguir un producto o servicio que se puede contratar, pagar y recibir en la red. En efecto, en ocasiones el pedido de los bienes o servicios que constituyen el objeto del contrato, así como el cumplimiento de las obligaciones por las partes (pago, entrega) se pueden realizar por medios electrónicos. Es lo que se conoce como comercio electrónico directo, que es factible respecto de productos intangibles o la prestación de

servicios en red. Piénsese en la venta de una pieza de música o de un programa informático. Pues bien, en estos casos de comercio electrónico directo, consideramos que el uso de la marca en Internet es susceptible de originar la asociación entre el signo y los productos o servicios que se requiere para el nacimiento o el mantenimiento de un derecho de exclusiva. Así por ejemplo, si la marca aparece en una página Web en la que se permite adquirir un programa informático, es claro que los usuarios establecerán un vínculo entre ese signo y el producto⁸. Es claro entonces que ante un supuesto de comercio electrónico directo en la Internet estamos ante el uso efectivo de la marca igual que en la publicidad que se realiza en la Internet siempre que esta este acompañada de la posibilidad potencial de adquirir los productos o se este ante el lanzamiento de una campaña previa a la puesta en el comercio de los productos o servicios que se van a ofrecer. Por otro lado diremos que también el caso del comercio indirecto en Internet estaremos ante un supuesto de uso de la marca siempre que la marca aparezca en el proceso de contratación y además que esta marca sea portada en los productos que se reciben por parte del adquirente, pero incluso a criterio del suscrito basta con que la marca se identifique en Internet para considerar la existencia del uso de la marca, el mismo autor García Vidal concluye que incluso la utilización de las marcas como nombres de Dominio pueden ser constitutivas de un uso relevante de la marca,⁹ en definitiva diremos que por el giro comercial que se da hoy en día donde se debe reconocer que la publicidad juega un rol fundamental en la consolidación de las marcas, cualquiera de los medios de publicidad existentes, como publicidad impresa, rótulos, publicidad televisiva, Internet, son indicios importantes para proteger la marca de la caducidad por falta de uso.

2.3. PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN EL EXTERIOR.

Como todos sabemos en derecho de marcas se ha aplicado tradicionalmente un principio de territorialidad por lo que diremos que en el caso nuestro los productos deben comercializarse en el territorio nacional, por lo que puede ser en cualquier región del territorio para que se determine el uso efectivo de la marca, no obstante como determinamos al analizar el artículo 40 de la Ley de Marcas, el Legislador incorporó al igual que otras legislaciones como la española que también constituye uso de la marca su empleo con relación a productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional. La autora De la Fuente García al Referirse al caso Español indica: “El uso de la marca debe realizarse en España. Sin embargo el art. 4.2.b) LM establece una excepción al principio de territorialidad de la marca.

En efecto esta norma dispone que tendrá la consideración de uso: La utilización de la marca en España con relación a productos o servicios destinados exclusivamente a su exportación.

Con una norma de esta naturaleza se protegen los intereses de las empresas cuyos productos son exportados fuera del territorio nacional. Este precepto puede considerarse una excepción al principio de territorialidad del uso obligatorio de la marca, ya que si no se protegen las marcas que identifican productos destinados a la exportación, se sanciona injustamente al titular de una marca nacional que es conocida en otro país que es el lugar de destino y comercialización de los productos”.¹⁰

Es claro que no se requiere mayor abundamiento sobre este punto simplemente realizar dos reflexiones adicionales y es que por un lado la reexportación de estos productos a terceros países a criterio del suscrito constituyen un uso relevante de la marca, así como la utilización de la marca por el titular de productos importados para su venta en Costa Rica.

TEMA TERCERO:

EL USO DE LA MARCA POR UN TERCERO.

3.1. USO DE LA MARCA POR UN LICENCIATARIO.

En relación al uso de la marca por terceros diferentes al titular de la misma, existe al igual un movimiento uniformador a nivel mundial que busca simplificar el tráfico comercial sin establecer requisitos tediosos o procedimientos complicados en este tema, el especialista de la OMPI el autor Kunze nos dice al respecto: “La mayoría de las leyes nacionales prevé que la marca puede ser utilizada por su titular o por terceros que tengan autorización del titular. La utilización de la marca por terceros es a veces objeto de disposiciones particulares. La Ley de marcas del Reino Unido de 1938 y las leyes en ellas basadas estipulan el registro de un usuario. Sin embargo el Gobierno británico tiene la intención de abandonar este sistema, para permitir que la utilización de la marca por simple autorización del titular constituya un requisito suficiente para que la marca sea protegida, de conformidad con la tendencia actual ilustrada en el sistema de la marca comunitaria europea. Según los artículos 22 y 30 de la Ley tipo, es necesario y suficiente que la marca sea utilizada por un licenciatario. Al menos puede decirse que tratándose de los requisitos que hay que cumplir en relación con la utilización de la marca, la tendencia actual, tanto en las leyes de marcas como en la práctica correspondiente, se limita a exigir que la marca sea utilizada por su titular o por terceros que tengan la autorización del titular, autorización que no esta sujeta a ningún requisito formal. Pero como debe ser este uso por parte del Licenciatario para que se considere

⁸ García Vidal (Angel), Derecho de Marcas e Internet, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, España, Primera Edición año 2002, págs. 88 y 89.

⁹ García Vidal considera que también es posible que el uso de la marca sea relevante cuando se emplea como nombre de dominio, siempre que se den unas condiciones mínimas de uso. Op. Cit. Pág. 91.

¹⁰ De la Fuente García (Elena) Op. Cit. Pág. 218.

adecuado a efectos de establecer el uso efectivo de la marca tal como lo indica la autora De la Fuente García este uso debe ser satisfactorio de las exigencias del titular ella nos indica al respecto: *"Pues bien, cabe preguntarse si el uso realizado por un tercero autorizado es suficiente para satisfacer la carga legal del uso obligatorio de la marca. En este caso el titular de la marca sigue siendo el dueño de la misma y se beneficia del uso realizado por el licenciataria. En este sentido el art. 4.3 LM dispone: "La marca se reputará usada por el titular cuando sea utilizada por un tercero con el consentimiento expreso de aquél". La utilización de la marca por el tercero permite que la marca se introduzca en nuevos mercados y alcance el nivel de presencia necesario para que desarrolle las funciones para las que ha nacido. Mediante el contrato de Licencia, el Licenciataria tiene derecho de usar la marca aunque no puede realizar cualquier tipo de uso. El uso del licenciataria debe satisfacer las exigencias del titular y en ocasiones las del público. Por este motivo, el titular también tiene derecho a controlar especialmente el uso realizado por el licenciataria. En este sentido, el titular de la marca tiene una doble facultad para la protección de su derecho: la facultad derivada de la ley y la facultad derivada de contrato de Licencia. La primera facultad derivada de la Ley consiste en que el licenciante puede seguir ejercitando las acciones que le corresponden para la protección de su derecho. La segunda facultad consiste en que el titular de la marca puede ejercitar las acciones derivadas del incumplimiento del contrato de licencia"*¹¹. Por otra parte en nuestro ordenamiento se regula específicamente el uso de la marca por parte del Licenciataria,¹² tal como lo dispone el artículo 40 de la Ley de Marcas el Uso de la marca por parte de un licenciataria u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca, de manera que consideramos existe una adecuada regulación de este aspecto en nuestra legislación y se considera uso efectivo para efectos del tema de caducidad de la marca o cancelación del registro por falta de uso el demostrar el uso por un licenciataria.

3. 2. USO POR PERSONA AUTORIZADA.

Como observamos de la redacción del párrafo final del artículo 40 de nuestra Ley de Marcas y Signos Distintivos se extrae claramente que el legislador estableció claramente la posibilidad de la existencia de dos tipos de uso de la marca por terceros un uso formalizado mediante un contrato de licencia y el uso de un tercero con consentimiento que no requiere mayores elementos formales mas que manifestado voluntariamente por el titular y constatable haciendo así la mención de que el mismo puede ser incluso tácito, entendido como el ejercicio del uso a vista del titular sin que este ejercite acción reivindicatoria alguna de su derecho. Diremos entonces tal como lo afirmaba Kunze que el mundo

se dirige a una desformalización del tema de autorizaciones y nuestro país ha sido perneado por este movimiento. Un último aspecto que requiere análisis en esto de los terceros autorizados es que pasa con las marcas usadas por terceros no autorizados, en este sentido es criterio del suscrito que se debe interpretar que solo se puede el titular aprovechar de este uso si previamente ha ejercido las acciones reivindicatorias necesarias para garantizar su derecho de exclusividad sobre la marca.

3.3. EL USO DE LA MARCA COLECTIVA POR AUTORIZADOS.

Otro de los elementos que comúnmente se ha discutido en relación al tema de uso de la marca es la situación de las marcas colectivas se ha discutido claramente que las marcas colectivas pueden ser utilizadas por todos los miembros de una Asociación de conformidad al reglamento de uso no obstante se ha considerado a nivel general que uno de los problemas que podría presentar la marca colectiva es que no se permita a terceros que cumplan con los requisitos del reglamento de uso, el pertenecer a la Asociación y utilizar la marca, lo cual crearía una situación desventajosa, así mismo en nuestro país se estableció una regulación específica sobre marcas colectivas así se estableció en el artículo 52 de la Ley de marcas: *"El titular de una marca colectiva podrá usar, por si mismo, la marca siempre que también la utilicen las personas autorizadas de conformidad con el reglamento de empleo de la marca. El uso de la marca colectiva por parte de las personas autorizadas se considerará efectuado por el titular"*. Así mismo en este mismo cuerpo normativo se establece como una causal específica de nulidad del registro de la marca colectiva en el artículo 53 inciso c), el hecho de que esta marca colectiva durante el plazo de mas de un año, es usada solo por el titular y no por las personas autorizadas conforme al reglamento de empleo de la marca, aquí no se hace referencia a plazos ni en que momento se debe dar esta no utilización si al inicio de la inscripción de la marca o durante el transcurso de su utilización, pareciera así que el único requisito es la no utilización por espacio de mas de un año.

TEMA CUARTO:

USO DE LA MARCA DE MANERA DIFERENTE A LA REGISTRADA Y MOTIVOS JUSTIFICANTES PARA EL NO USO DE LA MISMA.

4. 1. DETALLES O ELEMENTOS NO ESENCIALES.

Es claro que el moderno giro comercial exige a los diferentes actores que participan de este gran mercado que es el mundo el estar en constante cambio para poder mantener una presencia atractiva de los productos y lograr así captar la atención del consumidor, el cual ante el gran abanico de opciones que tiene de un mismo producto puede ser seducido por una atractiva presentación del producto, esto ha planteado

¹¹ De la Fuente García (Elena) Op. Cit. Págs 163 y 164.

¹² Ley de Marcas 7978.

un problema práctico referido a la modificación de las características registradas de la marca, el autor especialista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Kunze nos refiere sobre este tema: *“En principio la marca debe ser usada tal como fue registrada. Sin embargo el Convenio de París prevé en su artículo 5.C.2) que el empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca en la forma en que esta ha sido registrada no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca”*¹³.

Esta regulación es la misma que se sigue en la Comunidad Europea y incluso ya se han resuelto algunos fallos interesantes uno de estos es un fallo de los tribunales españoles citado por la autora De la Fuente García, ella indica en relación al fallo: *“En este caso los demandantes solicitan la caducidad de la marca JB, registrada para distinguir bebidas alcohólicas de Whisky, alegando la falta de uso de la misma durante más de cinco años. La marca cuya caducidad se invoca es una marca mixta integrada por dos letras y dos escudos, en la cual, el titular ha realizado ciertos cambios en la utilización de la misma. Los cambios han consistido en la supresión de uno de los escudos y en la colocación de las letras JB que sirven de fondo a la leyenda y al gráfico, utilizándolas en color rojo, en lugar de utilizarlas incoloras tal y como fueron registradas. El Tribunal entiende acertadamente que la demandada no ha dejado de usar la marca por haber realizado algunas transformaciones. Como señala el Tribunal: “No hubo cambio de esa traza o de las figuras utilizadas en la marca de la demandada, tal como viene utilizando la marca concedida en 1967; ...y sin que pueda considerarse que la coloración del conjunto gráfico nominativo lo desvirtúe en forma que haya que entender como parece estimar el recurso, que se abandonó la marca concedida y que se utiliza otra”*¹⁴.

En nuestro país el Legislador optó también por este sistema y ha establecido en el artículo 40 que la marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuir la protección que el le confiere, siendo claro que cualquier modificación introducida en la marca no tiene la fuerza para tener por discontinuado su uso, ya que solo en aquellos casos en que los cambios afecten la identidad de la marca esto será posible.

4.2. ALTERACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LA MARCA.

Al contrario de las modificaciones no esenciales diremos que aquellas modificaciones que afecten la identidad de la marca si pueden llevar a la caducidad de la misma por falta de uso conforme al registro, un caso interesante es citado por el autor Fernández Novoa, el cita un caso donde se consideró por parte de los tribunales alemanes que se había producido una alteración relevante de la forma registrada de la marca, el indica: *“Puede mencionarse en primer termino, el resuelto por el Tribunal Federal Alemán de Patentes en la Resolución del 17 de Diciembre de 1977. En este caso, el titular de la marca Biomix registrada para diferenciar productos de la clase 32 se opuso al registro de la marca Bioquick solicitada para diferenciar también bebidas no alcohólicas. Al contestar la oposición, la solicitante de la marca Bioquick alegó entre otras razones que la oponente no había cumplido la carga legal del uso por cuanto que venía utilizando su marca no bajo la forma registrada, sino bajo una forma divergente; a saber, Bio Mix. El Tribunal Federal de Patentes estimó esta alegación afirmando que la denominación registrada Biomix había sido escindida en dos denominaciones: Bio y Mix; escisión que se percibía claramente desde una perspectiva visual. El Tribunal mantuvo a este propósito que la escisión de la denominación Biomix en los vocablos Bio y Mix afectaba a la aptitud diferenciadora de la marca registrada; y que al comparar el signo registrado y el signo realmente usado, el público no los consideraría idénticos”*.

Es importante señalar que se debe acudir en cada caso al análisis específico para determinar si efectivamente se ha producido una alteración esencial o no de la marca para tenerla así por alterada en su identidad, en caso de ser alterada en su identidad la falta de uso conforme a registro puede producir la extinción del registro.

4.3. EL USO PARCIAL DE LA MARCA.

En cuanto al uso parcial de la marca nuestro legislador parece haber seguido el sistema Alemán implantado por la Ley de 1967, en este sentido indica nuestro ordenamiento en su artículo 39 que Cuando la Falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro y eliminará aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado. Esta forma de regulación ha sido fuertemente criticada así el autor Fernández Novoa el cual al referirse a la misma indicó: *“El criteriotiene su origen en la regulación que en cuanto al uso parcial de la marca implantó en el ordenamiento alemán la Ley de 1967. Este criterio ha sido acogido también por el Reglamento 40/1994 sobre la marca comunitaria y por la vigente Ley alemana de Marcas de 1995. Una aplicación estricta de este severo criterio*

¹³ Kunze (Gerd) Op. Cit. Pág. 46.

¹⁴ De la Fuente García (Elena). Op. Cit. Pág. 225.

entraña prima facie las siguientes consecuencias: la carga del uso ha de estimarse cumplida únicamente en relación con los productos o servicios concretos para los que la marca ha sido efectivamente usada; el uso efectivo, por el contrario, no entiende sus efectos sanatorios a los restantes productos o servicios de la misma clase ni tampoco a los productos o servicios similares. Este rígido sistema favorece inequívocamente los intereses de los competidores del titular de la marca registrada, quienes podrían inscribir con relativa facilidad una marca para los productos o servicios en relación con los cuales el titular no utilizó la marca registrada. Mas es indudable que este rígido sistema pueda resultar excesivamente oneroso para los interesados, cuya política previsora en materia de marcas se verá afectada negativamente por el riesgo de cancelaciones parciales de sus registros de marcas” .

Uno de los elementos que talvez a futuro puedan causar problemas en nuestro país a algunos productores es talvez este tema de cancelación parcial de marcas, no obstante al día de hoy no se ha resuelto ningún reclamo de este tipo por lo que habrá que esperar a futuro a ver si la norma efectivamente resulta perjudicial.

MOTIVOS JUSTIFICANTES PARA EL NO USO DE LA MARCA.

4.3. RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN.

Uno de los temas necesariamente ligados a lo que es el uso de la marca es el tema de las justificantes para el no uso de la marca y es que como veíamos en nuestro caso la Ley de Marcas establece un plazo de cinco años posteriores al registro para la utilización de la marca, el ADPIC que es el otro gran sistema vigente siguiendo la Ley Alemana de 1967, establece un plazo de tres años posterior al registro para el uso de la marca, en Costa Rica se ha determinado por parte del Legislador en el artículo 41 que cualquier circunstancia que surja independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo para usarla, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca, se considerará una excusa valida para la no anulación del registro de la marca, de esta forma en nuestro país aquellas restricciones a la importación que se establezcan por parte de una política estatal puede ser por cuotas de importación, por que temporalmente se establezcan restricciones a la importación de determinados productos etc.

4.4. RESTRICCIONES POR REQUISITOS IMPUESTOS A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PROTEGIDOS POR LA MARCA.

Este es otro de los supuestos expresamente contemplados tal como recién veíamos en nuestra Ley de marcas y es que en materias sensibles como la materia de

medicamentos los ensayos clínicos que se requieren para la aprobación de un medicamento son trámites muy largos que muchas veces sobrepasan este plazo de los cinco años, otros casos pueden ser por aspectos de restricción de venta de determinados productos por políticas propias de los estados, en fin encontramos una serie de supuestos en los cuales podemos estar ante el no uso de la marca por su titular pero un no uso justificado, así mismo considera el suscrito que aunque la ley de marcas no lo establezca existen causales como el caso fortuito o la fuerza mayor regulados en el Código Civil que si son motivos excusables para el no uso de la marca, así mismo pueden incluirse dentro de estas una serie de motivos como por ejemplo la negligencia de un tercero que impidan el uso de la marca y que el titular puede adecuadamente justificar, en fin es criterio del suscrito que la intención del legislador fue dejar un sistema de listas abiertas donde muchos supuestos pueden cumplir adecuadamente el fin de la norma.

SEGUNDA UNIDAD.

CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA POR FALTA DE USO.

INTRODUCCIÓN:

En esta segunda unidad analizaremos el tema de la caducidad de la marca tanto en el derecho comparado como en Costa Rica y el procedimiento a seguir en nuestro ordenamiento a efectos de solicitar la caducidad de la marca.

TEMA PRIMERO

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA SOLICITUD.

1.1. PLAZO NECESARIO QUE DEBE TRANSCURRIR PARA REALIZAR LA SOLICITUD.

Tal como ya había hecho referencia ya anteriormente el convenio de París no fijo un plazo requerido para el uso de la marca y la declaratoria de caducidad, lo que si hizo el ADPIC el cual en su artículo 19 fijo expresamente un plazo de tres años para iniciar el uso de la marca una vez que se ha dado su registro, de lo contrario se podría caer en el supuesto de caducidad del derecho de uso por su titular, por otro lado existen una gran cantidad de ordenamientos¹⁵ que se han inclinado y se están inclinando por un plazo de 5 años para poder decretar la caducidad de la marca no usada, en Costa Rica este plazo se determino en el artículo 39 de la Ley de Marcas que establece un plazo de 5 años con posterioridad al registro, plazo que debe transcurrir sin utilización de la marca para decretar la cancelación de la marca por falta de uso es

¹⁵ El caso de Italia, España, Costa Rica, Argentina, etc. Donde el plazo para decretar la caducidad debe ser de 5 años.

importante que en nuestro país no se habla de caducidad sino que se habla de cancelación de la marca, esto pareciera estar referido sobre todo a las críticas que comúnmente se le hacen al sistema de caducidad de las marcas ya que no es como la caducidad en vía civil que es automática, sino que es una caducidad que debe ser declarada ya sea por tribunales o en vía administrativa.

En nuestro país además se presentó un inconveniente con la nueva Ley de Marcas y es precisamente que se dio una duda con respecto a la entrada en vigencia de la Ley de Marcas lo que origino que se realizará una consulta a la Procuraduría General de la República sobre la aplicación del transitorio segundo de la Ley que establecía un plazo de cinco años para iniciar la acción de cancelación de la marca por falta de uso una vez que la ley estuviera vigente, como esta ley venía a dejar sin efecto el Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, no se tenía clara la fecha exacta de entrada en vigencia de la Ley.¹⁶

Esto origino la Consulta de la Procuraduría Número C-041-2001,¹⁷ de fecha 20 de Marzo del año 2001, en sus conclusiones y en lo atinente a lo que es materia de este trabajo la consulta indicó: *“El transitorio II establece una excepción a la plena aplicación de la Ley Número 7978 a las marcas que ya se encontraban inscritas, en el sentido, de que únicamente se puede iniciar una acción por falta de uso de la marca, luego de transcurridos 5 años computados a partir del 9 de mayo del año 2000.”*

Esto ha significado que hasta fecha 09 de mayo del año 2005, se podían presentar las acciones de anulación por falta de uso de las marcas tanto nuevas como existentes a la entrada de vigencia de la nueva Ley de Marcas 7978, siendo que al día de hoy no se ha resuelto ninguna de estas acciones impidiendo realizar un análisis mas pormenorizado de la aplicación de la Ley.

1. 2. REQUISITOS DE LA SOLICITUD SI LA MARCA SE UTILIZA DESPUÉS DE LOS 5 AÑOS.

Es importante establecer que Costa Rica al igual que el ordenamiento Español diríamos orientador del nuestro se ha inclinado por un sistema que no atribuye efectos definitivos e irreversibles a la falta de uso de la marca en el plazo legalmente fijado, permitiendo esto que aunque la marca no se use por cinco años no entre en una caducidad automática del derecho, sino que no se estableció un plazo para el uso de la misma, siendo posible que si no se ha pedido la Cancelación del Registro de la Marca una marca se pueda comenzar a usar diez o mas años después si se renueva el registro. Específicamente sobre este punto nuestra Ley de Marcas establece en el artículo 39 párrafo tercero que cuando

el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación, es decir no se puede iniciar una solicitud de cancelación del registro de una marca, transcurridos 5 años después del registro de la misma, si con anterioridad a esta solicitud la marca se ha estado usando por lo menos con tres meses de antelación, este uso viene a corregir la falta de uso de la marca y ha imposibilitar la cancelación de la misma.

TEMA SEGUNDO:

CAUSALES DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER LA SOLICITUD.

2. 1. FALTA DE USO DE LA MARCA.

Una primera reflexión que creo necesaria hacer en relación a este punto que desde el punto de vista de la Legitimación activa nuestra Ley de Marcas sigue las corrientes mas novedosas en cuanto a legitimación, al establecer que la cancelación del registro de la marca por falta de uso lo puede solicitar cualquier persona interesada, sistema similar sigue el derecho español, la autora De la Fuente García al respecto refiere: *“La caducidad de la marca se debe solicitar por la persona legitimada, según la LM. El art. 56 de la LM concede una amplia legitimación para el ejercicio de la acción de caducidad. En este sentido, el precepto citado dispone: “La acción declarativa de nulidad o de caducidad del registro de marca podrá ser ejercitada por el Registro de la Propiedad Industrial o por cualquier persona que ostente interés legítimo”. De forma semejante al sistema ofrecido por el Derecho Español otros ordenamientos reconocer una amplia legitimación para el ejercicio de la acción. Así sucede en el derecho Francés, que faculta para el ejercicio de la acción a toda persona interesada. Igualmente sucede en el Derecho Italiano. No obstante en el Derecho Alemán, la legitimación para el ejercicio de la acción de caducidad es todavía mas amplia que la contemplada en los ordenamientos citados, ya que puede ser ejercitada por cualquier persona. De este modo el ordenamiento alemán reconoce la acción popular para la solicitud de la caducidad de la marca por falta de uso”.*¹⁸

Así podemos decir que en nuestro país por esta disposición del artículo 39 de la Ley de marcas podemos tener un amplio abanico de personas interesadas que pueden estar legitimados para pedir la cancelación del registro de la marca por falta de uso, pueden ser así empresarios competidores con el titular, empresarios con marcas que pueden ser confundibles con la del titular, empresarios que tengan marcas que se puedan asociar con la marca no usada, aquellos interesados en registrar marcas que han sido rechazadas precisamente por tener similitud a la marca

¹⁶ La duda era básicamente si la entrada en vigencia era la publicación como lo establecía la propia ley o por el contrario el momento de depósito de la Normativa en la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana.

¹⁷ Esta consulta de fecha 20 de Marzo del año 2001, se dirigió a la Licenciada Virginia Marín Navarro, Directora General del Registro de la Propiedad Industrial para ese momento, y fue evacuada por el Lic. Fernando Castillo Viquez Procurador Constitucional.

¹⁸ De la Fuente García (Elena) Op. Cit. Pág. 267.

inscrita no usada, en fin existen una serie de personas que pueden tener esta condición de interesadas y que pueden iniciar esta acción de cancelación del registro.

2. 2. LA DEFENSA CONTRA UNA OBJECIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En este caso estamos ante el supuesto en el cual se presenta una solicitud de inscripción de una marca y el Registro rechaza la solicitud por ser una marca inadmisibles por derechos de terceros de conformidad a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Marcas, este artículo contiene varios supuestos en que se puede objetar por parte del registro la Inscripción de la marca, entre ellos la similitud a una marca registrada o trámite de registro por parte de un tercero, aquellas marcas o signos que pueden causar confusión por ser similares a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y que distingue los mismos productos, en fin son varios los supuestos que establece el artículo 8 y ante una objeción del Registro por estar ante uno de estos supuestos, se puede pedir la cancelación de esta marca no usada para posteriormente declarada lograr el registro de la propia marca.

2. 3. LA OPOSICIÓN DE UN TERCERO AL REGISTRO DE LA MARCA.

Esta se encuentra regulada en el artículo 16 de la Ley de Marcas y establece que cualquier persona interesada puede oponerse al registro de una marca, en un plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud, ante esta oposición el interesado en inscribir la marca puede entonces presentar una solicitud para la cancelación de la marca de esta persona que esta ejerciendo oposición a la inscripción de la marca.

2. 4. PEDIDO POR DECLARACIÓN DE NULIDAD DE UN REGISTRO DE LA MARCA.

Este es el caso que establece el artículo 37 de la Ley de Marcas donde se establece que cualquier persona puede pedir que se declare la nulidad de una marca por contravenir lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, es importante establecer que el artículo 37 establece un plazo de cuatro años para ejercitar la acción de nulidad después del registro de la marca, no obstante en el caso de las marcas notoriamente conocidas este plazo por aplicación del Convenio de París es de 5 años si la marca que se impugna se ha usado de buena fe, pero si por el contrario cuando una marca ha sido registrada y usada de mala fe y es notoriamente conocida no existe plazo alguno de prescripción para el inicio de la acción de nulidad. Por otro lado el mismo artículo 37 establece que no se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa que prevé el artículo 39 párrafo segundo y esta es debidamente motivada.

2.5. LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE UNA MARCA REGISTRADA.

En este caso particular estamos ante una acción que se presenta por infracción de una marca registrada, ante lo cual el titular de esta marca puede pedir de conformidad a lo establecido en el artículo 39 que se proceda a declarar la cancelación de la otra marca por falta de uso, en realidad vemos como existe un amplio abanico de posibilidades para estar legitimado y hacer uso de esta disposición del artículo 39 tal como mencione en la

TEMA TERCERO:

EL PROBLEMA PRESENTADO POR LA PRUEBA DEL NO USO DE LA MARCA.

3. 1. SISTEMA EUROPEO.

Uno de los principales problemas sin resolver en materia de caducidad de la marca por falta de uso es el atinente a la Prueba y en el caso de Europa a pesar de su gran desarrollo del Derecho de Marcas aún no se ha llegado a un acuerdo de cual es el mejor sistema, es por tal motivo que la Directiva de Marcas de la Unión Europea no ha establecido nada en relación a la prueba de uso, esto según el autor Palau Ramírez, se debe también a que la directiva no aborda las cuestiones procedimentales,¹⁹ pero mas en el fondo que esto se debe sobre todo a esta laguna existente entre cual regulación es mas adecuada, la autora de la Fuente García al tratar el tema nos indica:

“La directiva de marcas no se pronuncia en punto a la inversión de la carga de la prueba y que parece otorga libertad a los Estados miembros para que regule este importante problema práctico en su normativa nacional. Así pues, si analizamos el Derecho Comparado, podemos observar que se ofrecen diversas soluciones al problema de la prueba del uso de la marca. En primer lugar existe, el sistema que atribuye al demandante la carga de la prueba del uso en el supuesto de la caducidad de la marca. Este sistema previsto en la precedente Ley Italiana de Marcas, tiene los inconvenientes apuntados anteriormente: el demandante que solicita la caducidad de la marca debe demostrar la existencia de un hecho negativo. Por este motivo, la prueba se convierte en una probatio diabólica. En segundo lugar existe el sistema intermedio mediante el cual no se establece expresamente la inversión de la carga de la prueba sobre el titular de la marca, sin embargo en el correspondiente procedimiento el órgano competente a la vista de las circunstancias del caso queda facultado para exigir que la prueba del uso de la marca recaiga sobre el titular de la misma. Este sistema seguido por la anterior Ley Uniforme del Benelux y actualmente por la actual Ley Uniforme de

¹⁹ Palau Ramírez (Felipe), *Derecho de Marcas*, Editorial Bosch S. A. España, año 2003, Primera Edición, Pág. 480, 495 pgs.

1992. En esta Ley se concede una amplia facultad al juez para que decida sobre el reparto de la carga de la prueba de la forma que estime procedente. Pero en ningún caso se exige que el juez imponga directamente la carga de la prueba al titular de la marca. El Derecho Italiano mantiene una solución semejante a la regulada en la Ley Uniforme. En efecto la Ley de Marcas italiana, dispone que la prueba debe recaer sobre el demandante que solicita la caducidad de la marca. Sin embargo, el juez puede invertir la carga de la prueba si las pruebas que aporta el demandante pueden hacer presumiblemente la falta de uso.....En tercer lugar, otro sistema que regula la carga de la prueba del uso establece que esta carga incumbe al titular de la marca. Este sistema es seguido por el Ordenamiento francés. La Ley Francesa de Marcas declara expresamente que la prueba del uso de la marca recae sobre el titular de la marca en punto a la cual se ha ejercitado la acción de caducidad. La prueba podrá realizarse por cualquier medio. Este sistema también se mantiene en la Ley Alemana de Marcas de 1994, que dispone: "El titular de la marca debe probar el uso de la misma dentro de los cinco años anteriores al ejercicio de la acción de caducidad"²⁰. Es claro así que no existe un tratamiento uniforme a nivel de los sistemas europeos sobre el tema de la carga de la prueba del uso de la marca, esta es una situación generalizada a nivel mundial como veremos seguidamente.

3. 2. SISTEMA NORTEAMERICANO.

En el caso del sistema Norteamericano la regulación del uso de la marca se da por medio de la Lanham Act, normativa que en su artículo 45 regula el tema del Abandono de la marca, una primera apreciación que se debe realizar es que el Lanham Act, sufrió una modificación a raíz de la entrada en Vigencia del ADPIC y es que el plazo que establecía era de dos años de no uso de la marca como requisito para decretar el abandono de la marca con la entrada en vigencia del ADPIC, este plazo establecido en la sección 45 determina que constituye presunción de abandono la interrupción del uso durante tres años consecutivos. Nuevamente en este punto considero valioso incorporar las apreciaciones que sobre este sistema de pruebas realiza la autora de la Fuente García ella indica: "Uno de los problemas que enfrentan los Tribunales Norteamericanos radica precisamente en la prueba del abandono de la marca. La dificultad de la prueba reside especialmente en demostrar la falta de uso durante tres años consecutivos, ya que si se produce esta circunstancia, se presume la existencia de abandono. En este caso cuando existe la presunción de abandono, los Tribunales norteamericanos han ofrecido dos orientaciones en punto a la carga de la prueba. Por un lado, se entiende que si se produce la presunción de abandono, porque se cumplen las circunstancias de falta de uso durante tres años consecutivos la prueba debe recaer sobre el titular de la

marca. Es decir, para evitar la declaración de caducidad, el titular de la marca debe probar que todavía usa la misma o que, en su caso tiene la intención de usarla. Por otro lado, la segunda solución que propugnan los tribunales radica, en que, cuando se produce la presunción de abandono, no se invierte automáticamente la prueba del uso de la marca a favor del titular. En este caso cuando se presume el abandono solo se produce una evidencia de que no se ha usado la marca. Por este motivo el demandante debe probar la situación de abandono"²¹. Debemos además indicar que en esta regulación no solo se debe demostrar la presunción de abandono, sino además se debe demostrar que esta interrupción del uso se ha dado sin intención de reanudarlo, esto plantea un serio problema para el demandante en la necesidad de demostrar que no se tiene la intención de reanudar el uso, es aquí donde los tribunales invierten la carga de la prueba para que el demandado demuestre que tiene la intención de volver a usar la marca.

3. 3. SISTEMA ESPAÑOL.

En España se dio una situación particular y es que la anterior Ley de Marcas del año 1988 ya incorporó la obligación del titular de probar el uso de la marca, esto motivado por Jurisprudencia que se había emitido en cuanto a la inconveniencia de probar un hecho negativo, el autor Fernández Novoa al respecto nos indica: "Con el fin de eliminar la causa que había provocado la inoperancia del principio del uso obligatorio en la etapa anterior, la nueva Ley de Marcas atribuye expresamente al titular registrar la carga de probar el uso de la marca. Aunque en la exposición de motivos de la Ley de 1988 se dice que la inversión de la carga de la prueba constituye un cambio fundamental, hay que recordar, sin embargo, que la Sala Primera del Tribunal Supremo ya había iniciado en 1986 un encomiable giro con respecto al onus probando del uso de la marca registrada. En efecto la Sentencia de la Sala Primera de 20 de Octubre de 1986, mantuvo en este punto la siguiente doctrina: "Debiendo razonablemente tenerse en cuenta en supuestos como el presente que es en manos del titular de la marca que sostiene su uso y utilización donde reside la prueba positiva y fácil, contundente y accesible para aquél (facturas, catálogos, testimonios de comerciantes y adquirentes etc), en tanto que sobre quien alega el no uso pesa y gravita la dificultad siempre inherente a toda prueba negativa que puede resultar de imposible acreditación (prueba diabólica)"²². Este principio de la Prueba Diabólica es citado así mismo por otros autores como Palau Ramírez,²³ la actual Ley de Marcas Española²⁴ regula en el artículo 58 que corresponde al titular de la misma demostrar que ha sido usada o que existen justificantes para el no uso de la misma.

21 Ibid. Pág. 274.

22 Fernández Novoa (Carlos) Derecho de Marcas, Op. Cit. Pág. 269.

23 Palau Ramírez (Felipe) Op.Cit. Pág 480, el mismo indica que el hecho de probar un hecho negativo es un caso claro de prueba diabólica.

24 Ley 17/2001 del 7 de Diciembre, De Marcas. Regula lo atinente a la Caducidad en los artículos 39 sobre uso de la marca, 55 sobre caducidad y 58 sobre caducidad por falta de uso.

20 De la Fuente García (Elena) Op. Cit. Págs. 271, 272 y 273.

Finalmente es importante mencionar que la regulación Española a excepción de lo referente a la prueba y que el procedimiento para decretar la caducidad se ejecuta en vía judicial es muy similar a nuestra regulación.

3. 4. SISTEMA COSTARRICENSE.

En Costa Rica se ha optado por el sistema antiguo Español y vigente en Italia y Alemania pero con el inconveniente que el procedimiento nuestro es administrativo y no establece la posibilidad de inversión de la carga de la prueba por parte del juez según la apreciación del caso como lo tienen los sistemas ya mencionados, esto crea una autentica prueba de un hecho negativo o prueba diabólica que sin duda alguna es la mayor crítica que se puede realizar, el artículo 40 de la Ley de Marcas establece únicamente: *“La carga de la Prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley, que demuestre que ha sido usada efectivamente.* Como vemos si bien es cierto puede decirse que en materia de pruebas se puede acudir al elenco que establece el Código Procesal Civil, no sabemos como se va a comportar este sistema sobre todo porque aún no hay casos resueltos en sede administrativa y por consiguiente tampoco ha llegado ninguno a sede judicial como para establecer si se decretará que el sistema es denegatorio de justicia.

TEMA CUARTO:

PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACIÓN O NULIDAD DE LA MARCA.

4. 1. INTERPOSICIÓN DE LA SOLICITUD.

El procedimiento esta regulado en nuestro País por los artículos 39 que establece que la cancelación será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial, el artículo 42 sobre carga de la Prueba, el artículo 53 sobre nulidad del registro de la marca colectiva, y los artículos 48, 49, 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Los de la Ley de Marcas ya analizados y los del Reglamento que de seguido me permito analizar haciendo la indicación de que no se cuenta con ningún caso resuelto al día de hoy que me permita realizar un mayor abundamiento en los mismos.

La interposición de la Solicitud se regula en el artículo 48 y establece que la solicitud se debe dirigir al registro y debe cumplir con lo establecido por el artículo 3 del reglamento es decir indicar el nombre y dirección del solicitante, si es persona jurídica el lugar de constitución y domicilio, nombre del representante legal, su domicilio y la calidad en que comparece, la dirección exacta, apartado postal, fax para recibir notificaciones, o cualquier otra comunicación por

medio electrónico, el lugar y fecha de la solicitud cuando se reclamen prioridades y por último la firma del solicitante y o del abogado que lo auxilia cuando fuere el caso, así mismo la solicitud debe contener la identificación de la marca, signo distintivo o contrato de licencia cuya cancelación se solicita, indicando datos de registro y el número del expediente, se debe indicar el nombre del titular del registro, expresar el interés del solicitante en promover la cancelación o nulidad, los fundamentos de hecho y derecho en que se basa, las pruebas en que se funda la solicitud y la petición en términos precisos.

4. 2. ADMISIÓN DE LA SOLICITUD.

Establece el párrafo primero del artículo 49 que si la solicitud se ajusta a lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, es decir los requisitos ya expuestos, se le admitirá a trámite y se le dará audiencia al titular de la marca que se esta pidiendo la anulación para que en el plazo de un mes, se presente a hacer valer sus derechos, es decir presente los argumentos rebatiendo la solicitud de cancelación, aporte los medios de prueba u ofrezca la evacuación de los mismos, esta notificación se rige por lo dispuesto en los artículos 3 y 8 del reglamento, se hace en la dirección para notificación aportada por medio de correo certificado o por fax o cualquier medio electrónico, en lo demás la regulación es uniforme con la ley de notificaciones.

4. 3. PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS.

Este se da en el caso de que se ofrezca la evacuación de prueba por el demandante o por el demandado y establece el párrafo segundo del artículo 49 del Reglamento que el registro fijará un plazo de quince días hábiles para recibir las pruebas ofrecidas.

4. 4. RESOLUCIÓN.

De conformidad a lo establecido en el párrafo final del artículo 39, dentro del plazo de un mes siguiente al vencimiento del plazo para contestar la solicitud o del vencimiento del período de prueba el registro resolverá en forma definitiva la solicitud, resolución que debe ser razonada y contener un apartado de valoración de prueba, esta resolución si es negativa no causa ningún efecto, si es positiva se procede a realizar la anotación correspondiente en la base de datos donde constan los antecedentes registrales, obviamente se produce la extinción del registro de la marca y se ordena la publicación de un aviso a cargo del solicitante en el Diario Oficial la Gaceta esto de conformidad a lo establecido en el artículo 86 de la Ley de marcas. Es importante establecer que no existe una regulación en cuanto a que pasa con el titular de la marca una vez anulado el registro si existen regulaciones en otros países como Francia que prohíbe la reinscripción

por el titular anterior, en México se fija un plazo de un año no solo para el anterior titular sino también para terceros y el sistema Norteamericano que permite el registro pero se debe tener intención de usarla de buena fé.

4. 6. RECURSOS.

Establece finalmente el artículo 49 que la resolución puede ser recurrida de acuerdo a los recursos establecidos por el Reglamento, estos son el de Revocatoria regulado en el artículo 64 del Reglamento y que se debe interponer dentro del tercer día después de la notificación, días hábiles y finalmente el artículo 65 regula un Recurso de Apelación que se interpone ante el Tribunal Registral Administrativo que si bien es cierto el artículo 65 no establece el plazo debe acudirse al artículo 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, ley número 8039 del 12 de octubre del 2000, que fija un plazo de cinco días hábiles para la interposición del Recurso.

BIBLIOGRAFÍA.

1) LIBROS

- De la Fuente García (Elena). El Uso de la Marca y Sus Efectos Jurídicos, Editorial Marcial Pons, Barcelona, España 1999.
- Cavanelas de las Cuevas (Guillermo) y Bertone (Luis Eduardo), Derecho de Marcas 1, Editorial Heliasta, Segunda Edición, Tomo I, Argentina 2003.
- Cavanelas de las Cuevas (Guillermo) y Bertone (Luis Eduardo), Derecho de Marcas 2, Editorial Heliasta, Segunda Edición, Tomo II, Argentina, 2003.
- Fernández Novoa (Carlos) Tratado Sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Ponds, Barcelona, año 2001.
- Otamendi (Jorge), Derecho de Marcas, Editorial Lexis Nexos, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, año 2002.

Kunze (Gerd) Introducción al Derecho y a la Práctica en Materia de Marcas, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Segunda Edición, Ginebra, Suiza, 1994.

García Vidal (Angel) Derecho de Marcas e Internet, Editorial Tirant lo Blanc, Valencia 2002.

Palau Ramírez (Felipe) Derecho de Marcas, Editorial Bosch, Barcelona España, 2003.

Fernández Novoa (Carlos) Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid, 1990.

2) CONVENIOS y ACUERDOS.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio 15 de Abril de 1994.

Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de Marzo de 1883 y sus revisiones.

3) Leyes.

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley número 7978, Ley 17/2001 del 07 de Diciembre, Ley de Marcas Española.

4) REGLAMENTOS.

Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Número 30233-J, Publicado en la Gaceta Número 65, del 04 de Abril del año 2002.

5) PRONUNCIAMIENTOS.

Opinión Consultiva de la Procuraduría General de la República, Número C-041-2001, de Fecha 20 de Marzo del año 2001.