

EL PRINCIPIO DE USO OBLIGATORIO DE LA MARCA REGISTRADA EN GUATEMALA

The Principle of Compulsory Use of a Trademark

José Roberto Turcios Urrutia¹

Fecha de recepción: 19 de abril de 2016

Fecha de aprobación: 18 de julio de 2016

Auctoritas Prudentium, ISSN 2305-9729, Año VIII (2016), No. 15

Resumen

Tradicionalmente, se pensaba que el derecho de propiedad únicamente podía extinguirse por causas como: la destrucción del bien, su enajenación, la renuncia, el abandono, o la revocación declarada judicialmente. En el derecho marcario se rompe con este esquema tradicional, incorporando la temporalidad del derecho de propiedad de la marca. En ese sentido, se incluye como causa de extinción de este derecho, el vencimiento del plazo para el que fue protegida la marca, sin que se haya solicitado su renovación. En Guatemala el plazo de protección es de diez años, contados a partir de su fecha de inscripción (Artículos 31 y 62 del Decreto Número 57-2000 y sus reformas, Ley d Propiedad Industrial).

Asimismo, la actual legislación guatemalteca, condiciona el derecho de propiedad de una marca, al uso comercial y efectivo del distintivo dentro del territorio nacional. En esto consiste el principio de uso obligatorio de la marca registrada, en facultar a cualquier interesado para solicitar al órgano jurisdiccional competente, la cancelación del registro de una marca que no ha sido utilizada por su titular en un período razonable. Dicho término varía en cada ordenamiento jurídico de los países que han incorporado este principio, y que para el caso de Guatemala, es de 5 años contados a partir de su inscripción.

Palabras clave

Derecho de propiedad industrial, Marca, Principio de uso obligatorio, Protección marcaria, Extinción del derecho marcario, Falta de uso de la marca, Requisito de Uso.

Abstract

Traditionally, it was thought that the right of property could only be extinguished by causes such as: destruction of assets, its alienation, waiver, abandonment, revocation or declared by a court. This traditional scheme is broken in trademark law, incorporating temporality of ownership right of the trademark. In that sense, the

¹ Licenciado en Derecho, Abogado y Notario. Universidad del Istmo. Catedrático titular del curso "Derecho Tributario I". Universidad del Istmo. joseturcios@turciosyasociados.com.

expiration of the term during which the trademark was protected is included as a cause of extinction of this right, without having applied for renewal. In Guatemala the term of protection is ten years from the date of registration (Sections 31 and 62, Decree 57-2000 as amended, Industrial Property Act).

Moreover, the current Guatemalan laws make the property right of a trademark conditional to a commercial and actual use of an emblem within the national territory. This is the reason for the principle of compulsory use of a trademark, in empowering any person to request a court of competent jurisdiction to cancel the registration of a trademark that has not been used by its owner within a reasonable period. This term varies in each legal system of the countries that have incorporated this principle, which for Guatemala is 5 years from its registration.

Key Words

Trademark, Principle of Compulsory Use of a Trademark, Cancellation of a Trademark Registry, Industrial Property.

Sumario

1. Introducción. 2. Antecedentes históricos del principio de uso obligatorio de la marca. 3. Extinción del derecho de propiedad de la marca por falta de uso. 4. Justificación del uso de la marca registrada. 5. Características del uso de la marca registrada. 6. Uso de la marca por un tercero con autorización de su titular. 7. Requisitos para solicitar la cancelación de la marca registrada por falta de uso. 8. Carga de la prueba. 9. Derecho comparado. 10. Conclusiones.

1. Introducción

Le debemos a la doctrina clásica del derecho civil el conocimiento sobre las facultades inherentes al dominio: uso, goce y disposición. Esta doctrina también consideraba que estas facultades las ejercía el propietario hasta que se extinguiese su derecho por las siguientes causas: muerte, expropiación, renuncia o abandono, enajenación por cualquier título² y destrucción de la cosa.

Por otra parte, tradicionalmente se había analizado la prescripción extintiva desde un enfoque centrado en el vínculo obligacional, tal como lo considera el artículo 1501 de nuestro Código Civil, Decreto Ley Número 106: *“La prescripción extintiva, negativa o liberatoria, ejercitada como una acción o como excepción por el deudor, extingue la obligación. La prescripción de la obligación principal produce la prescripción de la obligación accesoria.”* No obstante ello, cuando nuestro Código Civil habla de la

² Es importante recalcar que algunos juristas consideran que la muerte, enajenación, abandono o renuncia no son formas de extinción de la propiedad, sino que simplemente son formas en que se transmite ese derecho. Lo cierto es que, respecto de su titular, el acaecimiento de dichos supuestos de hecho, implica para este una extinción de sus facultades dominicales.

prescripción adquisitiva (usucapión), se enfoca en el vínculo real que nace entre la cosa y quien ejerce la facultad del uso: el poseedor de buena fe.

Este trabajo tiene por objeto ilustrar al lector que, cuando nos situamos dentro del marco del derecho de propiedad industrial, es de suma importancia tener presente el transcurrir del tiempo y el uso de los signos distintivos registrados, para poder garantizarle a su titular una correcta protección sus derechos y evitar que su derecho de propiedad se extinga.

2. Antecedentes históricos del principio de uso obligatorio de la marca

Tal como menciona la jurista Mayr, citada por el licenciado Ronald Segura Mena, *“el primer ordenamiento que reguló 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.”*³

En Guatemala, antes del primero de noviembre del año 2000, fecha en que cobró vigencia el Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial, no era necesario que el propietario de una marca la usare para conservar la propiedad de la misma. Además del artículo 42 de la Constitución Política de la República, la única normativa que protegía la propiedad industrial en Guatemala era: el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado por el (Decreto 26-73 del Congreso de la República); la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales; el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (texto adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979); y el Acuerdo Sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio –ADPIC- (Anexo IC del Acuerdo por el cual se crea la Organización Mundial del Comercio).

A pesar de que el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo Sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio –ADPIC- contienen regulaciones específicas respecto a la obligatoriedad del uso de la marca, solo les son aplicables a aquellos países que dentro de su legislación interna tengan contemplado la falta de uso como una causal de extinción de la propiedad de la marca. Por ello, dicha normativa tuvo carácter vinculante para el Estado de Guatemala hasta la entrada en vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual.

³ Segura Mena, Ronald Eduardo, Uso de la Marca, Comercio Electrónico y Caducidad de la Marca por Falta de Uso en Costa Rica, Revista El Foro (Colegio de Abogados) No. 11 página 79.

El artículo 17 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial establece que *“La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio...”* Por su parte, el artículo 5 del mismo convenio, establece que el uso de la marca es facultativo y no obligatorio, además que no existe otro artículo dentro de dicho convenio que obligue al titular de la marca a usarla.⁴

En concordancia con lo anterior, el artículo 42 del Convenio relacionado establece que el derecho de propiedad de una marca se extingue únicamente por las siguientes razones, sin contemplar la falta de uso como una de ellas:

- a) Por la renuncia expresa del titular;
- b) Cuando se ha dejado transcurrir el plazo a que se refiere el artículo 25 sin haberse pedido la renovación del registro;
- c) Por sentencia ejecutoriada de Tribunal de Justicia competente que declare la nulidad u ordene la cancelación del registro.

Fue hasta el 29 de junio del año 2000, con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Guatemala, El Salvador y Honduras, que el Estado de Guatemala se obligó a incorporar en su legislación el uso obligatorio de la marca como requisito necesario para conservar la propiedad de la misma.

Así pues, el artículo 16-22 del citado Tratado de Libre Comercio establece:

“Requisito de uso.

1. *Cuando una Parte no establezca la exigencia de uso de una marca para mantener su registro, esa Parte establecerá dicha exigencia en su legislación en un plazo de cinco años⁵ contados a partir de la fecha de entrada en vigor de este tratado. El registro de una marca podrá declararse caduco o anularse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un período ininterrumpido de falta de uso de tres años, a menos que el titular de la marca demuestre razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Se reconocerán como razones válidas para la falta de uso, las circunstancias surgidas, independientemente de la voluntad del titular de la marca, que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos*

⁴ A continuación se transcribe el artículo 5 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial: “Artículo 5. Los propietarios de marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda que los hubieran registrado conforme a este Convenio, tendrán la **facultad de usar**, gozar y disponer de los mismos en forma exclusiva por el término que señala este instrumento.”

⁵ El TLC suscrito con México amplía el plazo de uso obligatorio regulado por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el cual literalmente dice así: “Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso...”

gubernamentales aplicables a bienes o servicios protegidos por la marca⁶.”

Fue así, entonces, como se incorporó el uso obligatorio de la marca dentro del proyecto de Ley de Propiedad Industrial que estaba próximo a ser aprobado por el Congreso de la República, y que finalmente se publicó en el Diario de Centro América el 27 de septiembre del año 2000, entrando en vigencia el primero de noviembre del mismo año.

3. Extinción del derecho de propiedad de la marca por falta de uso

De acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Propiedad Industrial guatemalteca, el registro de una marca se extingue por las siguientes razones:

- a) Por vencimiento del plazo, si no se ha solicitado en tiempo su renovación;
- b) Por cancelación a solicitud del titular;
- c) Por cancelación debida a la generación de la marca;
- d) Por falta de uso de la marca; y
- e) Por sentencia ejecutoriada de tribunal competente

Por su parte, el artículo 66 de la ley citada establece el proceso adecuado para obtener la cancelación del registro marcario por falta de uso; las características que deben reunirse para que se considere que el titular de una marca esté usándola apropiadamente; algunos motivos de justificación de la falta de uso de la marca; y lo relativo a la carga de la prueba del uso de la marca registrada. A continuación se transcribe dicha norma jurídica para poder analizarla a detalle posteriormente:

“ARTÍCULO 66. Cancelación por falta de uso de la marca. A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente cancelará el registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado durante los cinco años precedentes a la fecha en que se promueva la acción de cancelación. La solicitud de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca. La cancelación de un registro por falta de uso también podrá pedirse como defensa contra una objeción del Registro, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos la cancelación será resuelta por la autoridad judicial competente.

Cuando el uso de una marca se inicie después de transcurridos cinco años desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso impedirá la cancelación del registro sólo si el mismo se hubiese iniciado por lo

⁶ Esta última parte de la norma guarda armonía con el artículo 19 del ADPIC, el cual literalmente establece: “se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.”

menos tres meses antes de la fecha en que se hubiese solicitado la cancelación.

Cuando la falta de uso sólo afectare a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales hubiese sido registrada la marca, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de productos o servicios respectivos eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.

Se entenderá que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización⁷. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en su registro; sin embargo el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece registrada sólo respecto a detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca, no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que el mismo le confiere. El uso de una marca por parte de un licenciatario o por otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para los efectos relativos al uso de la marca.

No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando la falta de uso se debiera a motivos justificados. Se reconocerán como tales las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.

La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admisible que demuestre que la marca se ha usado efectivamente.”

4. Justificación del uso de la marca registrada

⁷ Como podemos observar, este fragmento del artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial fue extraído literalmente del Tratado de Libre Comercio entre México, Guatemala, El Salvador y Honduras, el cual, en su artículo 16-22 establece: “2. Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los bienes o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.”

Para poder analizar el contenido del artículo 62 de la Ley de Propiedad Intelectual que actualmente rige en Guatemala, es necesario estudiar los razonamientos que motivaron al legislador a introducir a nuestro ordenamiento jurídico el uso obligatorio de la marca registrada para conservar la propiedad de la misma.

La primera razón por la cual se exige el uso de la marca registrada a sus titulares, es para proteger e incentivar a nuevos competidores que desean ingresar en el mercado nacional, permitiendo que estos puedan solicitar al Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de los signos distintivos que identifican a sus productos o servicios, y solicitar la cancelación de aquellas marcas registradas que no son utilizadas por sus titulares y que solo obstruyen el ingreso de sus productos al mercado. Así pues, se busca fomentar el libre comercio, que permite al consumidor la elección libre y más variada entre distintos oferentes de productos y servicios.

Por su parte, la jurista guatemalteca Ana Karina Calderón Rodríguez es del criterio que *“la exigencia de usar la marca registrada tiene su fundamento en la propia función de la marca como signo distintivo y como indicadora de la procedencia empresarial. (...) Al usar la marca registrada en el comercio, los consumidores se familiarizan con el producto o servicio que lleva la marca, asocian e identifican al titular que fabrica y comercializa el producto o presta el servicio, cumpliendo así con una de las principales funciones de la marca; es decir, la función indicadora de procedencia empresarial de los productos y servicios.”*⁸ En otras palabras, si el titular de la marca no hace uso de esta, será imposible a los consumidores o usuarios conocer la existencia y procedencia de los productos o servicios amparados por este distintivo. De esta cuenta, no solo se busca una publicidad registral, sino también una publicidad comercial dentro del mercado, ya que el Registro de Propiedad Intelectual, debería ser un reflejo de la realidad marcaria de los bienes y servicios que circulan dentro del territorio nacional.

Calderón Rodríguez cita al jurista español Fernández Novoa⁹ para explicar que *“la figura del uso obligatorio cumple varias funciones en el seno del sistema de marcas. Constituye, ante todo, un mecanismo que contribuye a consolidar la marca como bien inmaterial: al cumplir la carga legal de usar la marca, el titular difunde la marca entre el público de los consumidores en cuya mente va penetrando la unión entre el signo y el producto o servicio. En segundo término, el uso obligatorio de la marca registrada facilita en buena medida la aproximación de la realidad formal del registro de marcas a la realidad vivida de la utilización de las marcas en el mercado. En tercer lugar, el uso obligatorio de la marca registrada cumple con una finalidad funcional: hacer posible que los nuevos solicitantes de marcas puedan registrar las marcas solicitadas lo cual es sumamente importante con respecto a aquellas clases de productos para las que el registro de marcas está saturado.”*

5. Características del uso de la marca registrada

⁸ Calderón Rodríguez, Ana Karina, El Uso Obligatorio de la Marca Registrada, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar, cuaderno de estudios número 31, página 2.

⁹ Fernández Novoa, Carlos. Derecho de Marcas, Madrid: Montecorvo, 1990, página 240.

El primer aspecto que debe tener en cuenta el titular de una marca registrada para conservar su derecho de propiedad, es que el uso debe de ser efectivo, real y externo. Es por eso que nuestra legislación establece que una marca registrada se encuentra en uso únicamente cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio, debiendo encontrarse disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

En relación a este aspecto, Segura Mena¹⁰ afirma 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.* Por su parte, Fernández Nova, 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”.* En ese sentido, se entiende que la cantidad y modo en que deben encontrarse los productos o servicios en el mercado debe ser razonable y congruente con las circunstancias en las cuales se comercializa, vende o distribuyen los productos y servicios.

La Corte Suprema de Justicia de la República de Guatemala, mediante sentencia de fecha 12 de abril de 2010 señaló que el uso de la marca se puede probar eficazmente con las facturas que acrediten las ventas del producto. A continuación se transcribe la parte conducente del fallo:

“Esta Cámara determinó que la autoridad impugnada, al emitir el acto reclamado, actuó dentro de las facultades que le otorga el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 610, al confirmar la sentencia de primera instancia que declaró sin lugar el juicio oral de cancelación de marca por falta de uso, al considerar que: “... la ley especial faculta para que el uso de la marca se acredite por cualquier medio de prueba admisible, este Tribunal estima que con las facturas mencionadas y la carta ya relacionada, queda demostrado el uso de la marca en forma efectiva por parte de la entidad demandada...”¹¹”

De forma personal, considero que el criterio plasmado en la sentencia citada no abarca todos los aspectos contenidos en nuestra legislación para considerar que se está dando uso a una marca registrada. Como se mencionó antes, no solo se debe

¹⁰ Segura Mena, Ronald Eduardo, Op. Cit., página 81.

¹¹ Sentencia de fecha 12 de abril de 2010, Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y de Antejuicio, expediente 881-2009.

probar la venta de los productos, sino que debe también evidenciarse: 1) que la marca identifica a productos o servicios reales; 2) que ha sido introducida realmente en el comercio. Es decir, que se haga de forma pública y no en un ámbito privado; y 3) que la marca se encuentre disponibles en una cantidad y modo razonables, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

Otro aspecto que considero importante analizar es determinar si la gestión publicitaria debe considerarse como uso efectivo de la marca. Respecto a este tema se afirma que la publicidad, en forma aislada, no da pie a considerar que la marca registrada está siendo usada por su titular. Claro está que la publicidad colabora para que el consumidor relacione la marca con los productos o servicios que ésta abarca, pero de nada sirve publicitar un servicio o producto que nunca fue introducido al comercio. En ese sentido afirma Calderón Rodríguez que *“la publicidad de la marca será relevante para cumplir con el uso obligatorio de la marca registrada, si se utiliza como medio de promoción de los productos o servicios que serán puestos en el comercio o que ya se encuentran en disposición del público o consumidor.”*¹²

6. Uso de la marca por un tercero con autorización de su titular

El Tratado de Libre comercio celebrado entre Guatemala, México, Honduras y El Salvador establece que *“Para fines de mantener el requisito de uso, se reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular de la misma, cuando ese uso esté sujeto al control del titular.”*

En concordancia con lo anterior, el artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial establece que el uso de la marca por parte de un licenciatario o de otra persona que cuente con autorización para ello, será considerado como efectuado por el propio titular del registro, para los efectos exclusivos de acreditar el uso de la marca.

7. Requisitos para solicitar la cancelación de la marca registrada por falta de uso

Para que pueda cancelarse la inscripción de una marca en el Registro de la Propiedad Intelectual es necesario que concurran los siguientes supuestos:

1. Solicitud de una persona interesada. Esto quiere decir que solo procederá la cancelación de una marca a petición de parte, y nunca podrá ser declarada de oficio por ninguna autoridad estatal.
2. Declaratoria judicial. La declaratoria la debe realizar la autoridad judicial que conozca de la solicitud. Esto quiere decir que las autoridades administrativas no están facultadas para resolver sobre la cancelación de la marca por falta de uso, ni siquiera cuando se solicite con motivo de defensa a una oposición a una solicitud de registro de marca, caso en el cual deberán elevarse las actuaciones ante el tribunal de lo contencioso administrativo.

¹² Calderón Rodríguez, Ana Karina, Op. Cit., página 5.

3. Audiencia a su titular. El principio constitucional y procesal del derecho de defensa exige que, previamente a la declaratoria judicial de cancelación, se corra audiencia al titular del registro de la marca.
4. Falta de uso por el plazo legal. Nuestra legislación exige que solo procederá la solicitud de cancelación de la marca registrada si la misma no ha sido usada por su titular, o por un tercero autorizado por este, durante los cinco años precedentes a la fecha en que se promueva la acción de cancelación¹³.
5. La solicitud puede ser de cancelación total o parcial. Si el titular de la marca no la ha utilizado en la comercialización de todos los productos o servicios que ampara la marca ampara, el interesado podrá solicitar la cancelación total de la marca. Por otra parte, si la ausencia de uso de la marca sólo afectare a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales hubiese sido registrada la marca la autoridad judicial podrá resolver la cancelación del registro reduciendo o limitando de la lista de productos o servicios que ampara, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.

Es importante recalcar, que no obstante llegaren a concurrir los cinco supuestos antes enunciados, la Ley de Propiedad Industrial señala ciertos casos de excepción en los cuales no se resolverá la cancelación de la marca registrada por su falta de uso. A continuación un fragmento de una sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad que explica estas excepciones:

“uno de los supuestos de procedencia para la cancelación de la inscripción de una marca es su falta de uso durante los cinco años anteriores a la formulación de la solicitud de cancelación correspondiente. Sin embargo, dicha situación tiene varios casos de excepción, a saber: a) Que la solicitud de cancelación no puede formularse durante los primeros cinco años inmediatos posteriores a la inscripción correspondiente de la marca en cuestión. b) Que el demandado demuestre que la marca, de la cual se solicita su cancelación, se haya comenzado a usar conforme a la ley, por lo menos, con tres meses de anticipación a la presentación de la solicitud de cancelación correspondiente. c) Que la falta de uso de la marca en cuestión no sea imputable a su propietario; es decir, que para ello medie motivos justificados. Se entiende como tales las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma¹⁴.”

8. Carga de la prueba

Una vez solicitada la cancelación de la inscripción de la marca ante la autoridad judicial competente, corre por cuenta de su propietario la carga de demostrar el uso de

¹³ En relación a esta característica, el artículo 19 de los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -ADPIC- establece que “Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso.”

¹⁴ Sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad el 3 de marzo de 2010 dentro del expediente 3155-2009.

la misma. Recordemos que solo se entenderá que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ésta distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

A manera de ilustrar el contenido de la norma jurídica, se puede decir que el titular de la marca registrada que debe probar su uso ante la autoridad judicial competente, está en la obligación de contestar las interrogantes con la prueba que presenta dentro del proceso:

1. ¿Qué productos son los que efectivamente son comercializados con la marca registrada?
2. ¿Dónde puedo encontrar los productos que ampara la marca registrada?
3. ¿A qué segmento del mercado del mercado están dirigidos los productos que utilizan la marca registrada?
4. ¿Se encuentran disponibles los productos en la cantidad y modo que pueda satisfacer un porcentaje razonable de la demanda existente dentro del segmento al cual están dirigidos?
5. ¿Cuáles son las circunstancias en las cuales se comercializan los bienes amparados por la marca registrada?

9. Derecho comparado

En España, la regulación del principio de uso obligatorio de la marca es muy similar a la Guatemalteca. El artículo 39 de la Ley de Marcas¹⁵ regula lo siguiente:

“1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido 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.

2. A los efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso: a) El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada. b) La utilización de la marca en España, aplicándola a los productos o servicios o a su presentación, con fines exclusivamente de exportación.

3. La marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento.

¹⁵ Ley 7 /2001, de 7 de diciembre, de Marcas publicada en el BOE número 294 del 8 de diciembre de 2001, cobrando vigencia el 31 de julio de 2002, España.

4. Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada.”

En la República de El Salvador la Ley de Marcas¹⁶ establece lo siguiente:

“Art. 39.- A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente declarará la nulidad del registro de una marca si éste se efectuó en contravención de alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 8 y 9 de esta Ley. Tratándose de un incumplimiento del Art. 8, la nulidad también podrá ser solicitada por el Ministerio Público. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hayan dejado de ser aplicables al tiempo de interponerse la demanda de nulidad. Un pedido de nulidad fundado en una contravención del Art. 9 deberá iniciarse dentro de los cinco años posteriores a la fecha del registro. La acción de nulidad no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese efectuado de mala fe. El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvenzional en cualquier acción por infracción de una marca registrada. Una acción de nulidad fundada en el mejor derecho de un tercero para obtener el registro de una marca sólo puede ser interpuesta por la persona que reclama tal derecho.

Por su parte, La Ley de Marcas¹⁷ de Costa Rica en su artículo 40 regula que:

“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 licenciatario 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.”

¹⁶ Ley de Marcas, Decreto número 868 publicado en el Diario Oficial número 125 el 06/06/2002, El Salvador. Cobró vigencia 8 días después de su publicación.

¹⁷ Ley número 7978 de Marcas y Otros Signos Distintivos. Publicada en el Diario Oficial el 22/12/1999 y cobró vigencia el 1/02/2000.

10. Conclusiones

1. Las disposiciones legales que regulan la falta de uso como una causal de cancelación del registro de una marca no buscan perjudicar al titular del derecho, por el contrario, tienen como finalidad reprimir el abuso que han hecho algunos actores sociales al registrar las marcas de posibles competidores extranjeros. Por lo tanto, busca incentivar nuevos competidores que desean incorporarse al mercado guatemalteco, permitiéndoles la inscripción de los signos distintivos que identifican a sus productos o servicios, y solicitar la cancelación de aquellas marcas registradas que no son utilizadas por sus titulares y que solo obstruyen el ingreso de sus productos al mercado.
2. El uso de la marca debe de ser efectivo, real y externo. Esto significa que: la marca debe identificar a productos o servicios reales; ha sido introducida realmente en el comercio de forma pública y no meramente en un ámbito privado; y que los productos o servicios se encuentren disponibles en una cantidad y modo razonables, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.
3. El titular de la marca tiene la carga de probar que los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio de forma efectiva. El uso puede hacerse por medio de un tercero, lo cual sería oportuno probar con un contrato de licencia de uso de la marca, el cual deberá inscribirse en el Registro de Propiedad Intelectual. Deberá demostrarse que el uso de la marca se realiza por medio de los productos o servicios que esta ampara, por lo que no es correcto utilizar como documento de prueba las solas facturas de venta de esos productos o servicios. Se deberá mostrar que los productos llevan estampados o impresos el signo distintivo y que además se han colocado en el mercado de forma pública. De lo contrario sería muy fácil burlar la norma.

Referencias

Bibliográficas

- Calderón Rodríguez, Ana Karina, El Uso Obligatorio de la Marca Registrada, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Rafael Landívar, cuaderno de estudios número 31.
- Fernández Novoa, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas. Editorial Marcial Pons, Barcelona, España, año 2001.
- Fernández Novoa, Carlos. Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 1990, página 240
- Segura Mena, Ronald Eduardo, Uso de la Marca, Comercio Electrónico y Caducidad de la Marca por Falta de Uso en Costa Rica, Revista El Foro (Colegio de Abogados) No. 11.

Normativa

- Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial, publicada en el Diario de Centro América el 27 de septiembre del año 2000, en vigencia a partir de 01/11/2000.
- Ley 7 /2001, de 7 de diciembre, de Marcas publicada en el Boletín Oficial de España número 294 del 8 de diciembre de 2001, vigencia a partir de 31/06/2002.
- Ley número 7978 de Marcas y Otros Signos Distintivos. Publicada en el Diario Oficial de Costa Rica el 22/12/1999, vigencia a partir de 1/02/2000.
- Ley de Marcas, Decreto número 868 publicado en el Diario Oficial de El Salvador número 125 el 06/06/2002. Cobró vigencia 8 días después de su publicación.
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPICs
- Convenio de Paris Para la Protección de la Propiedad Industrial.
- Tratado de Libre Comercio entre Guatemala, El Salvador, Honduras y México.
- Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado por el (Decreto26-73 del Congreso de la República).
- Código Civil. Decreto Ley 106.