

29 de Agosto de 2010

### *¿Debiera ser obligatorio el uso de la marca registrada?*



MARCO MORALES

Director de la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual (Achipi) Alessandri & Compañía.

*Una marca que no se usa no cumple su función y puede terminar siendo un subterfugio de papel, destinado a entorpecer la competencia mercantil. Este será uno de los temas de III Jornada de Propiedad Intelectual organizada por la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual (ACHIFI), el próximo lunes 30 de agosto.*

La regla imperante a nivel mundial es la exigencia del uso obligatorio de la marca registrada. El titular debe demostrar que su marca es usada. De lo contrario se expone a la cancelación del registro. En Chile su uso no es obligatorio. Por lo mismo, es posible registrar una marca que no se usará en lo inmediato, a esperas de desarrollar el negocio correspondiente. Algunas empresas registran marcas con objetivos defensivos, esto es, registrar una marca para diversos rubros, aunque sólo se use para uno específico, o bien registrar marcas similares o alternativas que no se usarán, para evitar la dilución de marcas que sí se usan. Las ventajas de uno u otro sistema son variadas y dan lugar a discusiones de tipo académico y comercial.

***La regla imperante a nivel mundial es la exigencia del uso obligatorio de la marca registrada. El titular debe demostrar que su marca es usada. De lo contrario se expone a la cancelación del registro. En Chile su uso no es obligatorio.***

La marca comercial es una institución jurídica que asocia un signo con productos o servicios determinados y que tiene por objeto distinguir estos últimos de otros análogos en el mercado, con lo cual ya en su definición se advierte su vocación de uso. En este sentido, una marca que no es usada no cumple su función propia y puede terminar siendo un subterfugio de papel destinado a entorpecer la competencia mercantil. Por otro lado, el espectro de posibles signos registrables es por definición limitado, de manera que parece más sano reducirlo estrictamente a aquellas marcas que cumplen su función de tales, esto es, que son efectivamente usadas en el comercio.

Tiempo atrás se intentó establecer con rango legal el uso obligatorio de la marca registrada, sin que dicha iniciativa prosperara. Así, el proyecto de reforma de la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, que se aprobó en el año 2005, establecía originalmente el uso obligatorio de la marca y la posibilidad de declarar la caducidad de un registro marcario por falta de uso mediante un proceso contencioso. Sin embargo, diversas voces hicieron ver en su momento los reparos de constitucionalidad que envolvía tal reforma, los cuales se mantienen teóricamente hasta hoy. Hay quienes sostienen que la protección del derecho de marca, elevado con rango constitucional a la categoría de derecho de propiedad, impediría al legislador establecer condiciones relacionadas con el uso o no uso de la marca, siendo ello de resorte exclusivo del propietario. Para esta corriente, el establecimiento del uso obligatorio de la marca exigiría una modificación constitucional.

Para otros, sin embargo, no existiría envuelto un problema constitucional y sólo sería suficiente una reforma de rango legal. En cualquier caso, surge un problema adicional: el uso obligatorio de la marca registrada sólo podría exigirse para los futuros titulares, mas no así para aquellos titulares actuales, sin afectar derechos adquiridos. Con ello, además, se crearía un doble estatuto entre marcas sujetas a la carga del uso y aquellas no sujetas a dicha carga, sistema dual que necesariamente se mantendría de manera indefinida en el tiempo, producto de las renovaciones sucesivas de que pueden ser objeto las marcas registradas. Ello, a menos que los defensores del uso obligatorio de la marca registrada encuentren una solución suficientemente ingeniosa que sortee los obstáculos antes reseñados.

Estos y otros importantes asuntos relacionados con el uso de la marca serán abordados en la III Jornada de Propiedad Intelectual, organizada por la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual (ACHIFI), que se realizará el 30 de agosto próximo en el hotel Sheraton de Santiago. En particular, se analizarán las regulaciones que debiera contener una futura ley que establezca el uso obligatorio de la marca y la postura oficial del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) sobre esta materia.