

Reseña bibliográfica

*Caducidad por no uso de la marca comercial
en la ley chilena de propiedad industrial.
Consideraciones para su aplicación práctica*

de Mabel Cándano Pérez

Valencia, Tirant lo Blanch, 2024, 392 páginas.

* * * *

Pablo Manterola Domínguez

Universidad de los Andes

pmanterolad@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0998-6382>

La literatura sobre el derecho de marcas chileno es apenas incipiente. Debe celebrarse entonces la aparición de la monografía *Caducidad por no uso de la marca comercial en la ley chilena de propiedad industrial* de Mabel Cándano Pérez. El trabajo constituye una adaptación de su tesis doctoral escrita durante sus estudios en la Universidad de los Andes (Chile), guiada por Manuel Bernet Páez y defendida en 2023 ante un tribunal que tuvo la suerte de integrar, junto a Patricia López Díaz y Pablo Fernández Carballo-Calero.

La obra se divide en cuatro capítulos. El primero se titula “Origen de la problemática”, pero trata más bien de la justificación —tanto jurídica como económica— de la carga de usar la marca comercial. A partir del segundo capítulo, *Caducidad por no uso...* se estructura, por así decirlo, de forma escalonada: primero el uso, luego la carga de uso y finalmente la caducidad por incumplimiento de la carga de

uso. Las subdivisiones del trabajo están, por lo tanto, bien pensadas y favorecen la lectura del texto, aunque los títulos de cada capítulo podrían reflejar mejor esta redonda estructura.

El segundo capítulo se ocupa del uso de la marca, haciendo entrar en diálogo la carga de uso con el material normativo que se refiere al uso para otros efectos. El tercer capítulo establece los requisitos —“elementos” los llama la autora— para que pueda considerarse satisfecha la carga de uso: no solo que el titular use real y efectivamente el signo, sino también que lo haga a título de marca, en la forma en que se encuentra registrada, dentro del territorio nacional y en el arco temporal que la ley establece. Por último, el capítulo cuarto refiere la caducidad por incumplimiento de la carga de uso, en especial los aspectos procesales de la figura: modo de alegarla, procedimiento, reglas probatorias.

La autora se vale del método dogmático para desarrollar su argumento. Ha consultado una bibliografía bastante extensa: no solo chilena (que, por el contrario, es exigua), sino también española, norteamericana y alemana, amén de otros países dentro y fuera de Latinoamérica. Las legislaciones de referencia —incluida la normativa internacional, especialmente la eurocomunitaria— son objeto no solo de cita, sino también de análisis, por lo que la autora no ha perdido de vista las diferencias que median entre los distintos sistemas. En particular, se nos advierte acerca de la distinta función que cumple el uso en el derecho de marcas estadounidense, donde la adquisición de la propiedad se produce justamente por el uso, y en los demás sistemas, en los que impera —con distinta intensidad— la prioridad del registro.

Un primer mérito de *Caducidad por no uso...* es el de hacerse cargo de una regla hasta ahora inexistente en el ordenamiento chileno. Bajo esta legislación, el nacimiento del derecho de marca y su renovación se produce por la sola inscripción en el correspondiente registro, y en esto sigue la senda de otros sistemas; pero, adicionalmente, no se establecía ninguna carga de usar la marca registrada antes de la entrada en vigencia de la Ley 21355 de 5 de julio de 2021, que modificó la Ley 19039 de Propiedad Industrial (LPI). Así, el no haberse usado una marca no podía invocarse como excepción frente a oposiciones al registro de otra marca, a su nulidad o a otras acciones, aunque la

marca de la que fuera titular la demandante hubiese sido registrada con fines meramente defensivos o de reserva o incluso oportunistas.

Aunque la modificación de la LPI que introdujo la caducidad por no uso es reciente, el asunto había sido planteado antes. La autora recuerda que la posibilidad de introducir la carga de uso —y su contrapartida, la caducidad por no uso— fue abordada en la discusión legislativa con ocasión de otras modificaciones a la ley (pp. 37-38). Sin embargo, la idea se entrampó merced a un escrúpulo constitucional construido sobre la amplia protección que la carta política chilena ofrece a la propiedad intelectual (art. 19, N° 25, inc. 3°). Faltaba todavía una mejor comprensión de esa peculiar forma de propiedad que es el derecho marcario. Solo a partir de una correcta interpretación de esta figura es posible entender que la carga de usar la marca no se erige como una limitación extrínseca a la propiedad, sino como la consecuencia natural de esta peculiar forma de protección jurídico real que dispensa el ordenamiento jurídico. Como veremos, en esta línea se mueve la contribución de la monografía.

La inexistencia de un deber de usar la marca en la LPI chilena no solamente planteaba incentivos perversos para el registro preventivo e incluso abusivo de marcas, sino que también dejaba el concepto de uso de la marca en una suerte de desarraigo normativo: se contemplaba para distintos efectos, pero se ignoraba —al menos de forma explícita— lo más básico, esto es que el titular de la marca la registra para usarla. Porque la categoría del uso de la marca, como acierta a indicar la autora, nunca ha estado ausente de la ley chilena. Así, la categoría del uso marcario resulta relevante para calificar si un signo marcario queda protegido por las reglas de marcas notorias, si adquiere una distintividad sobrevenida (*secondary meaning*) o si bien la pierde por su vulgarización. Con mayor razón, el uso es relevante para calificar cuándo la conducta de un tercero constituye una violación del derecho marcario ajeno. Todas estas reglas en las que el uso desempeña una función relevante suponen una cosa: que la marca está para distinguir productos en el mercado y que, por lo tanto, está para ser usada. Esto es justamente lo que la legislación chilena no decía sino hasta la modificación de 2021. Pues bien, el vínculo entre la carga de uso y la función de la marca es justamente la propuesta de fondo de la autora.

Aunque *Caducidad por no uso...* no dedica a aquella cuestión constitucional más que una atención marginal (de forma acertada, porque no es este su objeto), el valor de la propuesta de la autora estriba en que, a partir de una institución particular —como es la caducidad por no uso—, se arroja luz sobre los fundamentos del derecho exclusivo sobre el signo marcario. La carga de uso

contribuye al conocimiento y la difusión del signo entre el público y consecuentemente al cumplimiento de su finalidad básica: generar distinciones en el mercado, logrando un proceso de identificación o asociación en la mente del consumidor entre el producto o servicio y la empresa. (p. 64)

El deber de usar la marca se conecta así con los objetivos de este sector de la regulación. Por cierto, descubrir esa conexión entre las instituciones particulares con los fundamentos de una disciplina es el tipo de hallazgos que se espera de una tesis doctoral.

Una consecuencia concreta de la propuesta de la autora se refiere al uso de la marca de un modo distinto al registrado. El art. 26 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial establece de modo rotundo: “Las marcas registradas deberán utilizarse en la misma forma en que ha sido aceptado su registro”, admitiendo como único matiz el que puedan efectuarse “disminuciones o ampliaciones del tamaño de la marca figurativa o mixta”. Pero tal exigencia parece desproporcionada en relación con las necesidades del tráfico: la adaptación del signo —en especial del figurativo o mixto— a los cambiantes dictados de la moda no necesariamente afecta la posibilidad de que el consumidor identifique el producto y lo distinga de los demás, que es la finalidad misma del signo marcario. Lo relevante no es que se use el signo exactamente de la misma forma en que se registró, sino que cause la misma impresión comercial. Esta última categoría, dice la autora, es la relevante para determinar si se ha satisfecho la carga de uso y, por lo tanto, deben rechazarse las alegaciones de caducidad del registro (pp. 196-199).

La obra lleva por subtítulo “Consideraciones para su aplicación práctica”, refiriéndose naturalmente a la caducidad por no uso. El trabajo es, en efecto, práctico: lo demuestra su atención a los espec-

tos procesales de la institución. La autora no rehúye la dificultad de ocuparse de problemas que para un mercantilista pueden resultar más alejados de su especialidad, tales como la alegación de la caducidad por vía de acción y de reconvencción, carga de la prueba y medios probatorios disponibles y los efectos de la sentencia estimatoria de la caducidad. Hacerlo resulta, desde luego, una cosa necesaria, porque la manifestación más auténtica del derecho es sin duda la que tiene lugar en el proceso judicial.

Esta es una oportunidad para abrir un breve excursus. En el medio profesional a veces se oye usar palabras como “dogmática” o “teoría” con cierta desconfianza, e incluso con desdén. Extremando el argumento, los profesores que cultivan el estudio del derecho (pienso especialmente en los privatistas) serían ratones de biblioteca muy ocupados en considerar abstrusos problemas lógico-jurídicos, pero que han olvidado las necesidades y usos del tráfico, de forma que su investigación les resulta de escasa utilidad. Diagnósticos como estos ya se encontraban en las *Bromas y veras de la jurisprudencia* de Rudolf von Ihering, aguda crítica de la dogmática de su tiempo.

Aunque probablemente tras aquellos comentarios puede haber un poco de desconocimiento de la labor de la academia, es posible que haya también otro poco de verdad. A los profesores se nos puede olvidar que el quehacer científico debe estar orientado a la resolución de problemas y que es, en este sentido, un servicio a la práctica. A la ciencia del derecho le corresponde argumentar la mejor resolución de un problema, que quizás no será siempre la que más acomode al abogado que ejerce la profesión, pero que se hace cargo de las necesidades del tráfico con respeto a los textos legales y, en último término, a los valores que inspiran el ordenamiento jurídico. En cualquier caso, la dogmática es siempre resolución de problemas y no mera discusión intelectual acerca de normas, teorías y autores.

Esta forma de comprender la ciencia del derecho inspira *Caducidad por no uso...* La autora presta atención a los criterios prácticos con los que deben resolverse problemas que, de proceder de forma puramente teórica, se volverían bien difíciles. Cuando es necesario, se acompaña el texto con ilustraciones que ayudan a comprender los términos de esos problemas (aunque aquí es preciso observar, como cosa de detalle, que no siempre tienen una resolución adecuada).

Además, como ya advertí, la autora se pone al servicio de la práctica al abordar los aspectos procesales de la caducidad. Sobre esto último ha debido enfrentarse una dificultad práctica: la ausencia de jurisprudencia chilena sobre una institución tan recientemente introducida a la legislación.

Solo el tiempo permitirá contrastar los hallazgos del trabajo con las decisiones de tribunales, que ya empiezan a despuntar. Por ejemplo, el Tribunal de Propiedad Intelectual ya ha conocido alegaciones de caducidad de marcas licenciadas a terceros, como en el caso de la oposición a “Albostore” (rol TDPI N° 326-2024). La autora vio venir problemas como estos al argumentar que la carga de uso se satisface también cuando terceros licenciatarios de una marca la utilizan para distinguir sus productos en el mercado, así como otros terceros que gocen del consentimiento del titular, oscura expresión que se esfuerza por dilucidar (pp. 233-239).

Para finalizar, no cabe sino recomendar la lectura del trabajo, que será de suma utilidad tanto para quienes cultivan el estudio del derecho de marcas como para quienes deben aplicar la regulación en la práctica.

* * * *

Conflicto de intereses

El autor declara no poseer conflicto de interés alguno.

DOI: <https://doi.org/10.26422/RIPI.2025.2200.man>