ADI 40 (2019-2020): 299-314

CANCELACIÓN POR NO USO DE LA MARCA EN URUGUAY Y CHILE

TRADEMARK NON-USE CANCELLATION IN URUGUAY AND CHILE

DIEGO CHIJANE*

RESUMEN

Este artículo examina el instituto de la cancelación por no uso de la marca, instaurado recientemente en Uruguay y Chile, destacándose las particularidades de cada régimen.

Palabras clave: cancelación por no uso, régimen legal uruguayo y chileno.

ABSTRACT

This article examines the trademark non-use cancellation regime, recently established in Uruguay and Chile, highlighting the particularities in each jurisdiction.

Keywords: Non-Use cancellation, Legal regime in Uruguay and Chile.

SUMARIO: I. JUSTIFICACIÓN LEGAL DEL RÉGIMEN DE CANCELACIÓN POR NO USO.—II. NATURALEZA DE LA OBLIGACIÓN DE USO Y CARGA DE LA PRUEBA.—III. REQUISITOS DEL USO OBLIGATORIO.—1. PRELIMINAR.—2. PLAZO DE CINCO AÑOS Y *DIES A QUO* PARA SU CÓMPUTO.—3. USO POR EL TITULAR DE LA MARCA O PERSONA AUTORIZADA.—4. USO EXTERNO EN EL COMERCIO.—5. USO SERIO O REAL.—6. USO A TÍTULO DE MARCA.—7. DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. MARCAS DE EXPORTACIÓN.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. LEGAL JUSTIFICATION OF THE NON-USE CANCELLATION REGIME.—II. NATURE OF THE OBLIGATION TO USE, AND THE BURDEN OF PROOF.—III. REQUIREMENT OF THE COMPULSORY USE.—1. OPENING NOTES.—2. FIVE YEAR AND *dies a quo* TERMS FOR ITS CALCULATION.—3. USE BY THE HOLDER OF THE TRADEMARK, OR AN AUTHORIZED PERSON.—4. EXTERNAL USE IN

* Ex profesor del Privado II y IV en la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Ex funcionario de la Oficina de Marcas y Patentes de Uruguay, actualmente socio del Estudio CIKATO Abogados. Dirección de correo electrónico: *diego.chijane@cikato.com.uy*.

Fecha de recepción: 20 de abril de 2020 //Fecha de aceptación: 5 de mayo de 2020.

COMMERCE.—5. SERIOUS AND REAL USE.—6. USE AS A TRADEMARK.—7. USE IN THE NATIONAL TERRITORY. EXPORT TRADEMARKS.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. JUSTIFICACIÓN LEGAL DEL RÉGIMEN DE CANCELACIÓN POR NO USO

Uruguay y Chile eran los únicos países que no reconocían el régimen de cancelación por no uso de las marcas. De este modo, los titulares detentaban un derecho *ad infinitum* que solo dependía de su voluntad de realizar el trámite de renovación cada diez años. En Uruguay, la Ley 19.149 modificó la LM, estableciendo que el uso de la marca es obligatorio. En el mismo sentido, el proyecto de ley de propiedad industrial de Chile, establece que procederá la caducidad del Derecho de marca cuando no existiere un uso real y efectivo. Pues bien, a efectos de entender el instituto instaurado deviene fundamental analizar sus causas justificantes, dentro de las que la función de la marca asume primordial relevancia.

La imposición de uso al titular de la marca, sirve para compensar que para la adquisición baste un mero acto formal de inscripción[1] así como la posible *ad infinitum* tutela[2]. El registro no constituye un fin en sí mismo, tiene una eficacia meramente preliminar, útil para favorecer la preparación del uso y la afirmación de la marca, naciendo la tutela plena y definitiva con el inicio del uso[3]. Como indican INGERL y ROHNKE, la obligación de uso sirve para legitimar la protección continua de la marca[4].

La naturaleza monopolística de la exclusiva legal, determina que, desde el punto de vista teleológico, la protección solo es necesaria si cumple las funciones para las que sirve[5], constituyendo una fuente de comunicación entre el oferente y el consumidor, reduciendo los costos de búsqueda e información, como fortificando la competencia[6].

Las marcas fomentan la competencia y la producción de bienes y servicios de alta calidad, recompensando los consumidores a los titulares con su lealtad. Por lo demás, también desalientan a quienes esperan vender productos inferiores intentando capitalizar la incapacidad de los consumidores de identificar y evaluar la calidad del producto[7]. La exclusividad marcaria garantiza razonablemente a los consumidores que el producto colmará siempre sus expectativas y a su titular que cosechará la reputación financiera relacionada con la inversión en calidad. Por lo expuesto, la esencia de la marca es su uso en el mercado, puesto que permite a los consumidores asociar las marcas con productos y servicios particulares en virtud de la función distintiva que desempeñan[8].

La sola creación de un signo, no amerita un monopolio inconexo con la realidad del mercado, puesto que la marca naturalmente se destina a distinguir

---

[1] INGERL, R., y ROHNKE, Ch. (2010) § 26, Rn. 1. MEYER, A., (1996), pág. 592.
[2] CHIJANE, D. (2014), pág. 1140.
[3] RIVA, M. (2011), pág. 391.
[4] INGERL, R., y ROHNKE, Ch. (2010) § 26, Rn. 5.
[5] PALAU RAMÍREZ, F. (2019), pág. 5; FEZER, K.-H. (1984), pág. 76; HACKER, F. (2002), págs. 502 y sigs.
[6] LINFORD, J. (2013), pág. 708; BERCOVITZ, A. (2002), pág. 181.
[7] SCHWARTZ, J. (2008) pág. 1372; LINFORD, J. (2018) págs. 811 y sigs.
[8] COHEN JEHORAM, T.; VAN NISPEN, C., y HUYDECOPER, T. (2008), págs. 31 y sigs. SCHWARTZ, J. (2008), pág. 1372.

productos y servicios, no cumpliendo dicha función se desvanece su razón de ser[9]. El creador de un signo, el que muchas veces carece de altura intelectiva por formar parte del lenguaje cotidiano, no puede reclamar una suerte de derecho de autor, conservando para sí un valor con prescindencia absoluta de toda función social y económica útil[10]. El Derecho de marca, a diferencia de lo que sucede en materia de derechos de autor o patentes de invención, no se concede como un premio al creador, a su esfuerzo intelectivo, solo se atribuye para que el empresario pueda identificar productos y servicios en el mercado, de modo que el consumidor pueda diferenciarlos y reiterar experiencias de compras certeras.

Desde un punto de vista práctico, el instituto procura mantener al Registro libre de marcas no utilizadas para permitir el ingreso de nuevos signos, abriendo espacio a la libertad de empresa, como aliviando a la autoridad registral de conflictos innecesarios[11]. Muchas empresas cesan su actividad de mercado, permaneciendo la marca registrada, lo cual genera una colisión formal innecesaria con un nuevo competidor[12]. Si bien existe un amplio margen de signos que pueden resultar escogidos por los comerciantes, tratándose de marcas evocativas o conformadas por combinación de letras, suelen agotarse rápidamente. Basta pensar en marcas farmacéuticas que pretenden aludir a propiedades terapéuticas, siendo escaso el margen de creación para los laboratorios[13] y alto el índice de conflictividad[14]. Bien vistas las cosas, no solo puede resultar perjudicado el empresario, sino también el mercado, puesto que tratándose de productos comercializados globalmente resulta difícil que se recurra a una marca específica para el mercado nacional, puesto que se encarece sustancialmente un empaque o publicidad específica.

En última instancia, el instituto de la caducidad cumple una función de «limpieza», impidiendo que se recurra a las marcas para obstruir la actividad de los competidores[15], sea mediante marcas defensivas, de reserva o especulativas[16].

II. NATURALEZA DE LA OBLIGACION DE USO Y CARGA DE LA PRUEBA

En los casos de marcado obligatorio de los productos, como se establecía en varios países de Europa del Este, las empresas debían identificar sus productos con marcas registradas u otras denominaciones que denotaran origen[17]. Este régimen se opone al que impera a nivel mundial, en el que el empresario está facultado a usar la marca, incluso puede comercializar productos sin identificarlos[18]. La doctrina francesa resalta que antiguamente las marcas corporativas eran obligatorias, garantizándose que los productos cumplieran con los reglamentos de la corporación, estableciéndose un régimen «*consumeriste*», pues principal-

[9] Pollaud Dulian, F. (2011), pág. 590; Mathely (1994), pág. 243; Palau Ramírez, F. (2005), pág. 19.
[10] Cohen Jehoram, T.; Van Nispen, C., y Huydecoper, T. (2009), pág. 33.
[11] Fezer, K.-H. (2009) § 25-26, Rn. 1-2; Hildebrandt, U. (2007); Eichelberger, J. (2009) pág. 1491; Ruijsenaars, H., (1989), pág. 163.
[12] Meier, E. (2005), pág. 11.
[13] Palau Ramírez, F. (2003), pág. 461.
[14] Fernández-Nóvoa, C., (1977) pág. 216.
[15] Franceschelli, R., (1974), pág. 5.
[16] Fullkrug, D. (1995), pág. 378; Meister, H. (1995), pág. 1005.
[17] Schricker, G. (1971), pág. 176.
[18] Maradan, C. (1994), pág. 95.

mente se procuraba la protección del consumidor[19]. Empero, con la abolición de las corporaciones y la consagración del principio de libertad de comercio, se puso fin a ese sistema apareciendo las marcas individuales, las que son un medio del que se valen los industriales y comerciantes para atraer y retener clientela, no constituyendo un instrumento de protección de los consumidores[20].

Entonces, la referencia a la «obligatoriedad» es en realidad engañosa, puesto que técnicamente y jurídicamente no se establece una obligación, en realidad se trata de una carga, puesto que, si una marca no es usada, ciertas consecuencias jurídicas en cuanto a su validez pueden sobrevenir[21]. En el mismo sentido, la doctrina alemana indica que el concepto de uso obligatorio, utilizado por la ley, no significa que el titular tenga una obligación genuina, lo cual conllevaría sanciones y que la autoridad o un tercero exigiera determinada conducta[22].

El régimen legal uruguayo y el chileno establecen que la carga de la prueba del uso de la marca corresponde a su titular. El Derecho estadounidense común exigía que el demandante probara el no uso de la marca como la intención de abandono por parte del titular, hasta que legalmente se estableció una presunción de abandono cuando no existiere utilización durante tres años consecutivos[23]. De este modo, se reconoció la desventaja en que se colocaba al accionante al exigírsele aportar elementos de prueba que normalmente estaban a disposición del demandado. De acuerdo con el principio de «las cargas probatorias dinámicas» el acusado puede estar sujeto a ciertas explicaciones y pruebas si puede aclarar un problema sin ninguna dificultad, mientras que el demandante no está en condiciones de ofrecer una prueba completa. Así pues, el accionante tendrá una clara dificultad en probar «hechos negativos», pudiendo, antes, al contrario, el titular de la marca aportar una prueba positiva, accesible, fácil y contundente.

Entonces, impera la regla de que la evidencia debe ser introducida por el titular de la marca[24], aunque pude exigirse al accionante que exponga dudas sobre la existencia de uso, aportando pruebas indiciarias que demuestren la seriedad de su alegación, siendo suficiente la presentación de una búsqueda de la que se desprenda que no se han detectado actos de uso. A continuación, le corresponderá a la parte demandada acreditar las exigencias de uso efectivo o las causas justificantes de falta de utilización, apoyándose en la documentación apropiada[25]. Dicha evidencia no puede proporcionarse sobre la base de probabilidades, sino en circunstancias concretas y objetivas que demuestren el uso efectivo y adecuado de la marca en el mercado[26].

La prueba deberá ser relativa al lugar, tiempo, extensión y duración del uso de la marca registrada, presentándose embalajes, etiquetas, catálogos, publicidad, declaraciones de clientes, facturas dentro del periodo de cinco años. En relación con el valor probatorio de las declaraciones efectuadas por las propias partes interesadas o sus empleados, generalmente tienen un menor peso que las pruebas in-

[19] Azéma, J., y Galloux, J.-C. (2006), pág. 752.
[20] *Idem*.
[21] Carvalho, M. (2003), pág. 197; Gilliéron (2005), pág. 102.
[22] Ingerl, R., y Rohnke, C. (2010) § 26, Rn. 14.
[23] Edelman, S. (2014) págs. 1366 y sigs.
[24] Ruijsenaars, H. (1989), pág. 166; Kunz-Hallstein, H. P. (2001), pág. 643.
[25] Kochendörfer, M. (2007), pág. 260.
[26] Sentencias de 12 de diciembre de 2002, T-39/01, *Hiwatt* y de 6 de octubre de 2004, T-356/02, *Vitakraft*, del TJCE.

dependientes, puesto que la percepción de la parte implicada en el conflicto puede verse más o menos influida por sus intereses personales en el asunto.

Las facturas de venta constituyen una prueba fundamental, en la medida en que es el tipo de documento que con mayor certeza demuestra la utilización de la marca a lo largo del tiempo, documentando la ejecución de los actos relativos a los productos que la portan[27].

No es necesario que el signo controvertido figure en las facturas, pues estas solo reflejan la lista de productos vendidos, sí debe figurar en ellas el número o el nombre del correspondiente artículo para relacionarlo con la marca[28]. Bastará que los códigos que figuran en las facturas corresponden a las referencias contenidas en los catálogos de precios de los distintos productos de que se trata distribuidos con la marca.

Aunque una prueba presentada, tenga un valor probatorio limitado, en la medida en que, tomada aisladamente, no demuestre con certidumbre que los productos de que se trata se han comercializado, no siendo decisiva por sí sola, puede, sin embargo, tenerse en cuenta en la apreciación global del carácter efectivo del uso.

En caso de duda respecto al cumplimiento de la obligación de uso, debe realizarse una interpretación a favor del titular de la marca, quien posee un derecho adquirido, cuya pérdida constituye una sanción jurídica grave[29]. Por lo demás, la cancelación es un régimen de excepción, pues la validez del registro es siempre presumida salvo prueba de contrario. El sistema chileno establece como relevante particularidad que, toda prueba de uso, será reputada una declaración jurada, lo cual reclama el régimen particular sancionatorio de declaraciones juradas falsas.

Transcurridos cinco años sin utilización, la cancelación no opera *ex lege*, debiendo declararse por la autoridad registral a petición de parte interesada.

Diversos ordenamientos jurídicos legitiman a cualquier sujeto, en el entendido de que existe un interés público de permitir que un signo ingrese al dominio público, para luego poder retirarse por un interesado[30]. De este modo, se ha reputado una acción popular ejercitable *quivis ex populo*, atento al interés público a eliminar del Registro a marcas no utilizadas. Así pues, por Resolución del 8/9/2011 de la Primera Sala de Recurso de la OAMI, se dispuso «que la exigencia de un uso efectivo de las marcas tiene, entre otros, por objeto limitar el riesgo de conflictos entre marcas, protegiendo únicamente aquellas que han sido objeto de un uso real, cuando no exista ningún motivo económico justificado para su falta de uso. Esta es la razón por la que cualquier persona, física o jurídica, puede solicitar la caducidad de una marca en base al artículo 51 apartado 1, letra *a)* del RMC, sin tener que demostrar un interés legal. Esto es, además, lo que impide a la Oficina examinar los motivos existentes tras una solicitud de caducidad»[31].

---

[27] Kasznar Fekete, E. (2014), pág. 1270.

[28] Sentencia del TJCE de fecha 27 de septiembre de 2007, *La Mer Technology/OAMI - Laboratoires Goëmar*, T-418/03.

[29] Kunz-Hallstein, H. P. (2001), pág. 643.

[30] Marbach, E. (1996), pág. 188.

[31] Asunto R 1458/2010-1.

En el ámbito del Derecho comunitario andino, se reputa que el interés para peticionar la cancelación queda demostrado por la sola solicitud de una marca idéntica o similar que estaría impedida en su registro[32].

La ley uruguaya exige un interés calificado, pues debe ser directo, personal y legítimo. La marca registrada, no usada, debe repercutir directamente de modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica del accionante. De este modo, debe acreditarse el interés de usar una marca idéntica o similar a la registrada, puesto que esta puede constituirse en un obstáculo de la actividad comercial.

Podría entenderse que bastará con peticionar una marca igual o semejante, objetivando la legitimación por existir una marca anterior conflictiva. Más aún, la legitimación resultará acreditada cuando el titular anterior o la Oficina de Marcas hubieren ejercitado oposición que pueda diferir temporalmente el registro. En una posición más severa, podría entenderse que deben demostrarse acciones serias de comenzar a utilizar la marca, y no meramente presentar una solicitud.

No podrá demostrarse el interés si el accionante no puede utilizar el signo en cuestión o un signo similar, de modo que, para él, el registro de la marca no puede, desde el principio, obstaculizar su actividad. Lo mismo se aplica si el demandante se ha comprometido en una cláusula de no agresión a no atacar la marca del demandado o si existe un acuerdo con una cláusula de equilibrio entre las partes.

En cuanto respecta al sistema chileno, con mayor flexibilidad solo exige la acreditación de un interés legítimo.

III. REQUISITOS DEL USO OBLIGATORIO

1. Preliminar

El uso requerido para evitar la cancelación, se erige en un concepto jurídico indeterminado, diverso al del uso infractor, debiéndose interpretar en términos más estrictos[33]. Así pues, a los efectos de la infracción bastará la sola colocación de la marca sobre el producto, conducta de por sí irrelevante a fines de la cancelación[34]. El uso exigido se conforma en una fórmula abierta, permitiendo la valoración concreta en función de la casuística que se presente, permitiendo una mejor aprehensión de la realidad a partir de la configuración de nuevos hechos[35].

Las disposiciones no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de comercialización, pero la doctrina y jurisprudencia comparada coinciden en requerir un uso cualificado, debiendo ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. La valoración de la existencia de uso se debe realizar con independencia de la voluntad subjetiva del titular de la marca, solo deberá objetivarse que exista un uso real y efectivo sin alterarse el carácter distintivo del

[32] Proceso 403-IP-2017
[33] Wehlau, A., y Von Walter, A. (2004), pág. 669.
[34] Ingerl, R. (2002), pág. 869.
[35] Palau Ramírez, F. (2005), pág. 86.

signo inscripto, por parte de su propietario o de persona autorizada, dentro del territorio nacional sin interrumpirse por cinco años[36].

2. Plazo de cinco años y *dies a quo* para su cómputo

La normativa uruguaya expresa que la marca podrá cancelarse cuando: *a)* no se hubiera utilizado dentro de los cinco años consecutivos y siguientes a la fecha de concesión o a la fecha de autorización de sus respectivas renovaciones; *b)* dicho uso se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos. Por su parte, el proyecto chileno establece que procederá la cancelación cuando *a)* transcurridos cinco años de la concesión de registro no fuere utilizada la marca; *b)* dicho uso se hubiera interrumpido por el mismo periodo.

De este modo, las disposiciones contemplan dos *dies a quo* de cómputo. Un primigenio plazo que corre a partir de la concesión del registro (o sus renovaciones en Uruguay).

Un segundo plazo se computará cuando se interrumpa el uso de una marca. El no uso durante los cinco años siguientes a la concesión, no desencadena automáticamente la caducidad y el uso efectivo pondrá fin al cómputo, debiéndose volver a contar desde que nuevamente se dejó de utilizar[37]. Cambios de política empresarial o cuestiones de mercado pueden determinar que deje de usarse por determinado tiempo, siendo necesario que se atribuya un razonable periodo para que pueda volverse a utilizar sin riesgos de cancelación[38]. Entonces, bastará que la marca haya sido objeto de uso durante parte del periodo de cinco años para que escape a la sanción de cancelación. De este modo, se atribuye el beneficio de un periodo de desarrollo no perturbado para introducir la marca en el comercio y darla a conocer al público (*Entwicklungsbegünstigung*)[39]. Los cinco años se reputan un plazo adecuado[40], aunque hay quienes lo estiman excesivo[41], estableciendo diversas normativas comparadas tres años.

Ahora bien, en los sistemas en que se instaura la obligación de uso, la renovación no sana la situación jurídica de la marca, en el sentido de que no pueda ser atacada por terceros. No interesa que el titular de la marca registrada demuestre claramente a través de renovaciones periódicas o incluso a través del inicio de juicios por infracción su intención de mantener la marca. En posición mayoritaria, las normativas entienden que la renovación es una mera prolongación del registro original, no se trata de un nuevo depósito, por lo que la concesión de la renovación no abre un nuevo periodo de cinco años de inmunidad.

Excepcionalmente, en el sistema suizo antiguo se reputaba que la renovación era un nuevo registro[42]. El artículo 19 de la LM uruguaya, sin normas similares en sistemas comparados, establece que los cinco años deben computarse desde la fecha de concesión o de las *respectivas renovaciones*. El legislador se apartó deliberadamente de la técnica de redacción de normativas comparadas.

---

[36] Schulz, A. (2016), págs. 507 y sigs.
[37] Casado Cerviño, A. (2000), pág. 215.
[38] Ruijsenaars, H. (1989), pág. 166.
[39] Schricker, G. (1971), pág. 176; Palau Ramírez, F. (2005), pág. 156.
[40] Probst, F. (1993), pág. 175.
[41] Oosterman, N. (2007), pág. 152.
[42] Meier, E. (2005), pág. 122.

Basta observar que la disposición constituye una clara reproducción de la ley de marcas de Paraguay, pero introdujo explícitamente la referencia a la concesión de la renovación. Es cierto que el fundamento del régimen de cancelación no se cumple por la disposición, pero el sistema uruguayo por los motivos que fuere adoptó, hasta la fecha, el régimen de no obligatoriedad de uso, por lo que se estatuye un régimen intermedio, dando a la renovación aptitud sanante.

Finalmente, en cuanto respecta a la especulación interpretativa de referirse el precepto a renovaciones anteriores a la Ley, es de aplicación el adagio *Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*. De este modo, la demanda de renovación vale como nueva solicitud, permitiendo reapropiarse en exclusiva el signo con eficacia *ex nunc*.

3. Uso por el titular de la marca o persona autorizada

En un requisito de orden subjetivo, la LM y el proyecto chileno exigen que el uso sea realizado por el titular de la marca o por un tercero con consentimiento. De este modo, de existir uso indirecto, debe constatarse una voluntad inequívoca del titular de autorizar el uso a terceros. Es así que, el artículo 19.2 del Acuerdo ADPIC dispone que cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro. Debe existir entonces un acto permisivo, no necesariamente de naturaleza negocial, pudiendo ser tácito[43], aunque la mera tolerancia no implica consentimiento susceptible de enervar la cancelación[44]. Cuando existe consentimiento del titular de la marca no resulta alterada sustancialmente la función de indicación del origen empresarial de los productos o servicios distinguidos con la marca[45].

El registro de la licencia de marca, necesario para la oponibilidad del derecho a terceros, no es requerido en materia de cancelación, pues solo se requiere que exista autorización[46]. Esta doctrina es seguida explícitamente por el Tratado de Singapur sobre el Derecho de marcas, el cual establece en su artículo 19.3: «Una Parte Contratante no podrá exigir la inscripción de una licencia como condición para que el uso de una marca por un licenciatario se considere que constituye uso por el titular en procedimientos relativos a la adquisición, el mantenimiento y la observancia de los derechos relativos a las marcas».

4. Uso externo en el comercio

La ley uruguaya exige que el uso sea público, con el fin de distinguir productos o servicios. Así pues, se establece un estándar abstracto que deberá concretarse con la necesidad de crear o asegurar una cuota mercado. Queda excluido el mero uso interno, dentro de las paredes de la empresa[47], como el diseño de la marca, envases, la aposición sobre el producto, el transporte[48], su circulación

[43] Meier, E. (2005) pág. 97.
[44] Passa, J. (2006), pág. 192; Lückenbach, A. (2000), pág. 9; Spolidoro, M. (1998), pág. 301.
[45] Palau Ramírez, F. (2019), pág. 14.
[46] Kasznar Fekete, E. (2014), pág. 1269.
[47] Palau Ramírez, F. (2019), pág. 8.
[48] Tritton, G. (2008), pág. 399; Cherpillod, I. (2007), pág. 192.

entre empresas del mismo grupo económico. En cambio, tratándose de marcas de servicio, la utilización en el seno de la empresa será relevante, cuando fuere reconocida por el consumidor en ropa, pantallas, accesorios de los empleados, catálogos, folletos, facturas, etcétera. Se excluyen, en general, los actos preparatorios individuales de la actividad comercial, pero dado que suelen ser una actividad interna necesaria para el uso, deben tomarse en cuenta cuando se verifica la efectiva oferta en el mercado. La jurisprudencia comunitaria europea afirma que el uso efectivo debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización es preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias que la hagan inminente.

No es necesario que los productos lleguen al consumidor final, puede tratarse de la venta de accesorios o maquinarias para empresas, intermediarios en el proceso de venta o que venden bajo su propio signo distintivo, de modo que solo ellos entran en contacto con la marca.

En el caso *Feldmarschall Radetzky* el TJCE indicó que la utilización de la marca por una asociación sin fines de lucro durante actos puramente privados, constituía un uso interno de la marca y no un uso efectivo[49].

El Decreto 277/014 que reglamenta la ley uruguaya, exige el requisito en análisis al disponer que se cumple con la obligación de uso cuando cualquiera de los productos o servicios que distingue, conforme al registro marcario, están disponibles en el comercio, en el territorio nacional, 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 de su comercialización.

En principio, se requiere la sola disponibilidad en el mercado, por lo que basta la oferta de comercialización, no siendo necesario comprobar efectivas ventas como tampoco el éxito comercial, en el sentido de existir aceptación relevante por el público consumidor.

En cuanto a la modalidad de comercialización se comprende la venta, alquiler y donación.

5. Uso serio o real

El proyecto chileno exige que el uso sea real y efectivo, descartándose un uso simbólico, artificial o fraudulento, debe estar realmente destinado a comercializar los productos o prestar los servicios. Por su parte, la ley uruguaya exige un uso público y efectivo. Como ha dispuesto el TJCE en el caso *Minimax* «la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de esta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia de uso de la marca»[50].

[49] STJUE de 9 de diciembre de 2008, C-442/07 *Feldmarschall Radetzky*.
[50] STJUE de 11 de marzo de 2003, C-40/01 *Minimax*.

Al contrario de lo que exige determinada doctrina italiana, no es necesario que confiera notoriedad local o limitada a determinado sector de mercado como tampoco cierto éxito comercial. Tratándose de marcas de exportación, no existe notoriedad en el mercado interno, por lo que resultaría absurda la discriminación legal. De este modo, el concepto de serio no alude a un uso importante, habitual o notorio, simplemente a una utilización que no sea simbólica, solo realizada para no perder el derecho (*ficticious or colourable*).

Para calificarse de efectivo, debe presentar cierta estabilidad en el tiempo y no ser accidental, siendo idóneo para dejar un recuerdo preciso en la mente del consumidor[51]. No se admiten entonces usos instantáneos o repetidos, pero siempre ocasionales, tratándose de un uso intermitente. No se establece una norma *de minimis*, por lo que cuando responde a una verdadera justificación comercial, un uso, aun mínimo, puede bastar para determinar la existencia del carácter efectivo. El TJCE ha entendido que el uso será efectivo cuando la marca se emplee en el contexto de una actividad comercial normal, de modo habitual para la industria y que esté económicamente justificada[52]. En el caso *VITAFRUIT* el TJCE entendió que estaba justificado el uso de la marca española para 300 cajas con 12 botellas cada una de zumo concentrado durante un periodo de cinco años[53].

La ley uruguaya indica que los productos deberán encontrarse en el mercado 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 de su comercialización. Tratándose de productos estivales o correspondientes a periodos navideños, la comercialización deberá valorarse en el periodo de tiempo acotado. Por lo demás no puede exigirse el mismo volumen de comercialización de aviones que de desodorantes. Deben considerarse las circunstancias del caso particular, lo que es habitual y comercialmente viable en la rama de la actividad en cuestión. En el mercado farmacéutico el volumen normal de comercialización de productos que tratan dolencias comunes, como el dolor de cabeza, no será el mismo que del medicamento que sirve para una enfermedad rara, de escasos casos[54]. Un bajo volumen de productos comercializados puede verse compensado por una fuerte intensidad o una determinada constancia en el tiempo del uso de la marca y viceversa[55]. De este, no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante desde el punto de vista cuantitativo, para ser calificado de efectivo.

La cantidad de uso interactúa con el tiempo en que se concreta la utilización, de modo que una escasa comercialización, pero continuada en el tiempo puede enervar la cancelación[56]. En cambio, escasa comercialización en tiempo abreviado, no constituirá un uso suficiente.

La disposición no toma en cuenta la envergadura de la empresa titular de la marca, solo recurre a parámetros objetivos. En base a esta concepción, se ha entendido que una marca podrá considerarse adecuada y suficientemente usada

---

[51] Braun, A., y Cornu, E. (2009), pág. 581.
[52] STJUE de 29 de julio de 2010, C-416/04 *Vitafruit*.
[53] Palau Ramírez, F. (2019), pág. 6.
[54] Aaron, T., y Nodermann A. (2014), pág. 1192.
[55] Weberndorfer, J. (2000), pág. 255.
[56] Lückenbach, A. (2000) pág. 11.

solo cuando se tienda a modificar la situación de mercado en la que opera el titular, incidiendo en la esfera económica de los concurrentes[57].

Bien vistas las cosas, un pequeño productor que utiliza su marca con relieve puramente local y para una cantidad reducida de artículos, no debe compararse con una gran empresa, siendo quizás un uso muy relevante para un empresario local la comercialización de determinado volumen, mientras que para una empresa de relevante implantación, pueda resultar simbólico. No puede afirmarse que exista una violación del principio de igualdad, toda vez que el criterio de proporcionalidad se aplicará a todos los administrados.

En definitiva, una incoherencia en la naturaleza de los productos, el tamaño de la empresa y la cantidad habitual de uso en una rama determinada de la industria constituye una presunción *prima facie* de no utilización.

6. Uso a título de marca

En los sistemas comparados, el uso del signo debe realizarse a título de marca, esto es, como instrumento de identificación y diferenciación de productos y servicios[58]. Así pues, liminalmente no se admite la utilización en funciones diversas, como nombre de dominio, nombre comercial o denominación social. En este sentido, el TJCE por sentencia de fecha 11 de setiembre de 2007 (caso *Céline*), dispuso que una denominación social tiene por objeto identificar una sociedad, mientras que un nombre comercial designa un establecimiento mercantil, por tanto, no existe uso para productos o servicios.

El uso a título de marca requiere una adecuada conexión entre el signo y los objetos identificados[59], la forma típica es la colocación del signo sobre el producto, pero servirá también una conexión intelectiva sin necesidad de aposición, como sucede en materia de marcas de servicio. No existirá uso cuando se persiguen funciones ajenas al Derecho de marcas, como cuando se utilice de modo divulgativo, informativo, ornamental o en procedimientos administrativos de autorización de comercialización[60]. La sola visibilidad de la marca en el producto no significa automáticamente uso con fines distintivos. Las diferencias entre un uso ornamental y un uso como marca, dependerá de si el público es capaz de reconocer al signo como indicación de la fuente. Si la respuesta es negativa, no constituirá un uso normal para distinguir las mercancías adoptándose un enfoque similar cuando se presente como una palabra genérica o descriptiva.

En los sistemas comparados, el uso como nombre comercial, dado que solo sirve para individualizar a la empresa como entidad abstracta, sin vinculación con productos o servicios, no se reputa un uso relevante, salvo cuando se adhiera al objeto comercializado, puesto que se daría la impresión de uso marcario. De este modo, un mismo acto de uso puede, al mismo tiempo, reputarse uso de marca y uso de nombre comercial.

Esta postura fue recogida por el sistema uruguayo al disponerse: «El uso de la marca como nombre comercial preserva su registro siempre que se use sobre

[57] Mayr, C. (1991), pág. 134; Ubertazzi, L. (1995), pág. 6.
[58] Palau Ramírez, F. (2019), pág. 7.
[59] *Idem*.
[60] *Ibid*. pág. 8.

productos o sus envases o en relación directa con los servicios protegidos por el registro marcario». El caso típico es la adhesión del nombre de los laboratorios en el estuche de los medicamentos. Con respecto a las marcas de servicio, su uso se corresponde muy estrechamente con el del nombre comercial, por lo que una distinción entre los tipos de uso será solo posible cuando el nombre de la empresa se diferencie de la marca de servicio.

7. Dentro del territorio nacional. Marcas de exportación

Aunque las normativas lo indican de modo explícito, resulta evidentemente que el uso relevante para preservar la exclusiva debe verificarse en el territorio nacional, no interesando el uso externo que se realice de marcas notoriamente conocidas[61].

Un uso puramente local, en un lugar específico del país, sirve para conservar el Derecho de marca, no requiriéndose presente un alcance nacional, aunque el tamaño de la superficie de venta debe considerarse para decidir si hay un uso efectivo.

Por territorio relevante ha de considerarse el lugar donde se coloca el producto, no donde se realiza la fabricación o aposición del signo[62]. Así pues, si el producto se fabrica en China, solo interesará su circulación por nuestro territorio.

En determinados sistemas comunitarios, el uso en un país inhabilita la cancelación en los restantes países, tal como sucede en el régimen de Benelux o en la Comunidad Andina. En cuanto al sistema comunitario europeo, hay quienes entienden que el uso en un solo territorio permite la cancelación en los restantes Estados, debiéndose realizar una conversión en marca nacional[63]. Esto es así porque, de contrario, la marca en un solo Estado obstaculizaría el comercio interno en toda la Unión, lo cual procura evitar el régimen de cancelación. La posición contraria afirma que la normativa exige el uso dentro de la Comunidad, por tanto, utilizándose en un país, se dará por cumplido el requisito legal. En el caso «Leno Merken» el TJUE afirmó no cabe excluir que en determinadas circunstancias el mercado de productos o servicios para los que se haya registrado una marca comunitaria se circunscriba por ello al territorio de un solo Estado miembro. En este supuesto, el uso de la marca en dicho territorio podría cumplir el requisito de uso efectivo tanto para la marca comunitaria como para la nacional[64].

Pues bien, en el ámbito del MERCOSUR, el PAMPIM en su artículo 16.2) dispone que el uso en cualquiera de los Estados Partes bastará para evitar la cancelación del registro que se hubiese pedido en alguno de ellos. Puesto que el tratado solo está vigente entre Uruguay y Paraguay, solo los registros marcarios de cada país se benefician de la disposición comunitaria. En atención a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se entiende por «Estado contratante» un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor el tratado; mientras que por «parte» se entiende un Estado que

[61] Kasznar Fekete, E. (2014), pág. 1271.
[62] Ubertazzi, L. (1995), pág. 6.
[63] Gielen, Ch. (2006), pág. 430.
[64] STJUE *Lena Merken*.

ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor. Habida cuenta de lo anterior, solo interesará la circulación de productos entre Uruguay y Paraguay.

Las ventas realizadas en zonas libres de impuestos como *free shops*, a pesar de desarrollarse en zonas de acceso restricto, sirven para el acceso público de determinado circuito comercial, por lo que es posible justificar las ventas como actos de uso.

Conforme a la normativa uruguaya, constituirá uso de la marca su empleo en relación a productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o con servicios brindados en el extranjero, desde el territorio nacional. En materia de «marcas de exportación» el mercado relevante está situado fuera del territorio nacional, los productos abandonan el territorio sin contacto con el consumidor local[65]. En nuestro país se desarrolla la actividad de fabricación, aposición de la marca, almacenamiento y transporte, actos que de estar destinados al mercado nacional no serían relevantes, pero que servirán para demostrar el uso conjuntamente con la exportación. Bastará que la comercialización se realice a empresas del mismo grupo para su reventa posterior.

Tratándose de servicios, opera el mismo concepto, en Uruguay se desarrolla ejecución de actividad, pero el resultado se verifica en el extranjero, como seguros, servicios financieros, transporte, etcétera.

La finalidad de la disposición no es otra que proteger los legítimos intereses de las empresas exportadoras que redundan en un beneficio económico nacional[66].

Para valorarse la efectividad y seriedad de uso deberán tenerse presente los criterios ya expuestos, aunque el volumen de exportación siempre tenderá a ser menor al del comercio nacional.

Se trata entonces de una previsión puntual que deroga el principio general de que el mercado interno es el relevante para valorar la existencia de uso.

IV. BIBLIOGRAFÍA

Aaron, T., y Nodermann A. (2014) (COMPLETAR)
Azéma, J., y Galloux, J.-C. (2006), *Droit de la Propriété Industrielle,* Dalloz, Paris.
Bellomunno, C. (2004), «L'uso effettivo del marchio secondo la Corte di Giustizia», *Dir. Ind*. 46.
Bercovitz, A. (2002), *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Aranzadi, Cizur Menor.
Braun, A., y Cornu, E. (2009) (COMPLETAR)
Carvalho, M. (2003), «Da caducidade do registro da marca por falta de uso», *ADI* XXIV.
Casado Cerviño, A. (2000), «Uso de la marca comunitaria», en AAVV, *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, La Ley, Madrid.
Cherpillod, I. (2007), *Le droit suisse des marques*, Cedidac, Lausanne.
Chijane, D. (2014), «El uso obligatorio de marcas registradas», *RLU* 7.
Cohen Jehoram, T. (2009), *Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief*, Kluwer, Deventer.

[65] Meier, E. (2005), pág. 114.
[66] Palau Ramírez, F. (2005), pág. 156.

COHEN JEHORAM, T.; VAN NISPEN, C., y HUYDECOPER, T. (2008) (COMPLETAR)
EDELMAN, S. (2014), «Why Wait Three Years? Cancellation of Lanham Act Section 44(e) and 66(a) Registrations Based on Non-Use Prior to the Three-Year Statutory Period for Presumption of Abandonment», *TMR* 104.
EICHELBERGER, J. (2009), «Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke durch eine ihrerseits eingetragene abgewandelte», *WRP*.
ERDMANN, W. (1996), «Schutz von Werbeslogans», *GRUR*.
FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (1976), «El uso obligatorio de la marca registrada», *ADI* III.
FEZER, K.-H. (2009), *Markenrecht*, Beck, München.
FRANCESCHELLI, R. (1974), «Cimiteri e fantasmi di marchi», *Riv. dir. ind*. I.
FULLKRUG, D. (1995), «Spekulationsmarken und ihre Lösung», *WRP*.
GIELEN, Ch. (2006), *Kort begrip van het Beneluxmerkenrecht*, Kluwer.
GILLIÉRON (2005) (COMPLETAR)
HACKER, F. (2002), «"Die Benutzung einer Marke „als Marke" als rechtliche Voraussetzung für den Erwerb, die Aufrechterhaltung und die Verletzung von Rechten (Q 168)», *GRUR Int*.
HILDEBRANDT, U. (2007), «Markenrechtliche Benutzungsschonfrist umnotieren!», *GRUR*.
INGERL, R. (2002) (COMPLETAR)
INGERL, R., y ROHNKE, Ch. (2010) (COMPLETAR)
KASZNAR FEKETE, E. (2014), «Use of Unregistered and Registered Trademarks: The Brazilian System», *TMR* 104.
KOCHENDÖRFER, M. (2007), «Beweisanforderungen für die rechtserhaltende Benutzung», *WRP*.
KUNZ-HALLSTEIN, H. P. (2001), «"Zur, Benutzungslast" im Markenrecht», *GRUR*.
KUNZMANN, J., (2008) «Zwei ausgewählte Probleme der rechtserhaltenden Benutzung», en *MarkenR*.
LINFORD, J. (2018), «Valuing Residual Goodwill After Trademark», *Notre Dame L. Rev*. 93.
LÜCKENBACH, A. (2000), «Der Benutzungszwang im Markenrecht aufgrund der Neuregelung durch das Markengesetz», *GRUR*.
MARADAN, C. (1994), *Les Accords de coexistence en matière de marques,* Université de Lausanne.
MARBACH, E. (1996), «Markenrecht», en *Schweizerisches Inmaterialgüter- und Wettbewerbsrecht* III, Kennzeichenrecht, Basel.
MATHELY, P. (1994), *Le nouveau droit français des marques,* JNA, Paris.
MAYR, C., (COMPLETAR).
MEIER, E. (2005), *L'obligation d'usage en droit des marques,* Schulthess Juristische Medien AG, Zürich.
MEISTER, H. (1995), «Praktische Erfahrungen mit dem neuen Markengesetz», en *WRP*.
MEYER, A. (1996), «Das deutsche und französische Markenrecht nach der Umsetzung der Ersten Markenrichtlinie (RL 89/104/EWG)», *GRUR Int*.
OOSTERMAN, N. (2007), «Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?», *IER* 3.
PAGENKOPF, O. (2002), «Die Verwendung staatlicher Hoheitszeichen in Geschmacksmusteranmeldungen», *GRUR*.
PALAU RAMÍREZ, F. (2005), *La obligación de uso de la marca*, Tirant lo Blanch, Valencia.
— (2019), «La obligación de uso tras la reforma de los sistemas marcarios europeo y nacional», *La Ley Mercantil*.
PASSA, J. (2006) (COMPLETAR)
POLLAUD DULIAN, F. (2011) (COMPLETAR)
PROBST, F. (1991) (COMPLETAR)
RIVA, M. (2011) (COMPLETAR)
RUIJSENAARS, H. (1989), «The Trademark Use Requirement under Benelux Trademark», *IIC*.

SAIZ GARCÍA, C. (1997), *El uso obligatorio de la marca*, Valencia, Tirant lo Blanch.
SCHRICKER, G. (1971), «Loss of Trademark Rights by Nonuse: A Study of German and Comparative Law», *IIC*.
SCHWARTZ, J. (2008), «Less Is More: Why a Preponderance Standard Should Be Enough for Trademark Abandonment», *University of California, Davis*.
SCHULZ, A. (1986), «Warenzeichenbenutzung; Das Dilemma bei fehlender oder abgewandelter Benutzung eines Warenzeichens, insbesondere wegen des Problems Wiederholungszeichen», *MA*.
SPOLIDORO, M. (1998), «La decadenza della registrazione», en AAVV, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino.
TRITTON, G. (2008), *Intellectual Property in Europe*, Sweet & Maxwell, London.
UBERTAZZI, L. (1995), «Spunti sull'onere di usare il marchio comunitario», *Riv.Dir.Ind*.
WEBERNDORFER, J. (2000), «Der Benutzungszwang - Erläuterungen zur Praxis der Widerspruchsabteilung des Harmonisierungsamtes», *Mitt*.
WEHLAU, A., y VON WALTER, A. (2004), «Die neuere Rechtsprechung zur rechtserhaltenden Benutzung von Marken», *WRP*.