

DE LAS ACCIONES DE CANCELACIÓN Y SU RELEVANCIA PRÁCTICA

Por: Pablo A. Velasco Ordóñez*
pablo@velasco.com.co

1. INTRODUCCIÓN:

De la mano con la obtención del registro marcario y en aras de permitir la diversificación del número de signos disponibles en el mercado, al igual que minimizar el posible abuso del que podrían ser éstos objeto por parte de titulares que intentan evitar a toda costa la entrada de nuevos competidores al mercado, la legislación ha previsto algunos mecanismos que permiten la depuración del Registro de la Propiedad Industrial.

En efecto, ante el continuo crecimiento de los mercados, cada vez existen más signos que se parecen los unos a los otros, al tiempo que algunas otras expresiones terminan vulgarizándose hasta convertirse, indefectiblemente, en expresiones de uso necesario y común por parte de todos los competidores de cada mercado.

Como consecuencia de esto, la legislación en materia de Propiedad Industrial y, particularmente, la legislación marcaria, ha permitido exigir a los titulares de marca que hagan uso honesto y consecuente con las reglas del libre mercado, de los registros marcarios que han obtenido, so pena de que los mismos lleguen, eventualmente, a ser cancelados a instancias de aquéllos que tengan un interés legítimo sobre el mismo.

Así pues, nacen las acciones de cancelación como el mecanismo básico para perseguir la depuración del registro de la propiedad industrial y para permitir a los terceros competidores, acceder al registro de signos distintivos que, de otra manera, permanecerían bajo la titularidad de competidores que no están haciendo un uso del mismo.

2. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NO USO.

De acuerdo con el Artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, *“La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”*.

De acuerdo con lo anterior, en forma negativa se establece la carga del uso de la marca para su titular, de modo que la explote en el mercado como identificador de productos o servicios y como indicador de un origen empresarial específico. En caso de que el titular de la marca no haya explotado comercialmente su marca, podría predicarse que el registro marcario que la ampara se tornaría susceptible de ser cancelada por falta de uso.

La existencia de la “falta de uso” como causal para solicitar la cancelación de un registro marcario, responde a los fundamentos básicos del libre mercado como sistema económico. En efecto, al conferir el registro un derecho de exclusiva en relación con la utilización de una marca para la identificación de determinados productos o servicios, se está, a su vez, estableciendo una excepción a la regla general de libre competencia, por la cual todos compiten en igualdad de condiciones y sin restricciones de ningún tipo para acceder al mercado.

Ciertamente, el permitir que un solo competidor tenga el monopolio en relación con la utilización de una marca, claramente supone una excepción a la cláusula general de la libre competencia, con los costos y beneficios que ello supone. Así, permitir la existencia de un monopolio de ese tipo en cabeza de un único titular, resulta beneficioso para el sistema económico y la sociedad en la medida en que se salvaguardan los derechos de los consumidores y se evita que se creen riesgos de confusión injustificables respecto de otros competidores, a la vez que se permite que

los mercados se dinamicen al crear un espectro ilimitado de competidores en cada sector donde antes había sólo uno o muy pocos competidores.

Sin embargo, si una marca no es usada en el mercado para distinguir productos o servicios, es una marca que no cumple con sus funciones básicas y, como consecuencia de ello, empieza a suponer una restricción no justificada para el acceso de terceros competidores al mercado de productos o servicios a la que va dirigida. En efecto, si una marca no cumple con su función identificadora, individualizadora e indicativa del origen empresarial del producto o servicio que pretende distinguir, en ese momento la limitación que se impone al libre mercado por virtud de su registro, deja de ser beneficiosa, imponiendo por el contrario, costos relativamente altos para el sistema económico y para el modelo de libre competencia.

Justamente, si bien mal haría el Estado en tolerar que terceros sin autorización utilizaran signos distintivos engañosos y que pudieran conducir al público consumidor a error, en el otro extremo también mal haría en no tutelar el interés legítimo de los terceros competidores que desean ingresar a aquellos mercados en donde se les ha impedido el acceso porque preexisten registros marcarios que podrían suponer un obstáculo para hacerlo y/o porque existen titulares marcarios que abusan de su *ius prohibendi* al oponerse al registro de nuevas marcas con base en otras que no utilizan en el mercado.

En estos casos, se confiere al legítimamente interesado la capacidad de poner en marcha el mecanismo de la acción de cancelación por falta de uso, la cual, además, resulta especialmente útil cuando se propone como defensa de una solicitud de marca en los eventos en que ésta ha sido objeto de oposiciones por parte de competidores que, como ya se anotó, abusan de los derechos que el registro marcario les confiere en tanto realmente no explotan el registro del que son titulares, ni compiten con él dentro del mercado.

a. Uso suficiente.

Ahora bien, no todo está puesto en blanco y negro. De hecho, el escenario más común es el de una infinita escala de grises cuando se trata de determinar si ha habido uso suficiente o no en relación con una marca.

Como podrá suponerse, las más de las veces existirán casos en los que se demuestre que en efecto si ha sido puesto *un número* específico de productos o servicios a disposición del mercado, bajo una marca. Es en estos casos cuando surge la dificultad de determinar si dicha puesta a disposición de productos o servicios bajo una marca, supone un uso suficiente para que la misma no se encuentre en posición de ser cancelada por falta de uso.

Ciertamente, sobre el particular huelga aclarar que no todo uso es propiamente uso desde el punto de vista estrictamente marcario. Así, es pertinente hablar de *uso suficiente* y no simplemente de “uso”, en modo tal que no se caiga en el error de valorar cualquier clase de utilización de la marca, como un uso amparable y justificable desde una perspectiva marcaria.

Como consecuencia de lo anterior, nuestra legislación marcaria ha intentado regular los parámetros que deben ser tenidos en cuenta con el fin de determinar si existe o no, un uso lo suficientemente relevante como para que la marca de la cual dicho uso se predica, no caiga en posición de ser cancelada. En relación con esto, el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000 ha dispuesto que *“Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”* (Subrayas fuera del texto).

De acuerdo con lo expuesto, debe destacarse que ningún caso es igual y que todos y cada uno de los elementos utilizados para la demostración del uso de una marca,

deben ser valorados en su contexto y con base en el mercado específico al que pertenecen. Así, no será lo mismo valorar la utilización de una marca que distingue aviones, que valorar la utilización de una marca que distingue refrescos. En el primer caso, deberá ser tenido por suficiente, por ejemplo, que la marca “Airbus” haya sido utilizada para la distinción de 10 aviones en el transcurso de un año, pues en este caso los aviones son considerados bienes de consumo especializado que, por su alto precio, tienen sus clientes en un reducido grupo de grandes compañías con gran capacidad económica. En el otro lado, en el caso de los refrescos, mal podría hablarse de “uso” cuando una compañía pretende demostrar que ha utilizado su marca mediante la comprobación de haber vendido sólo 10 refrescos en un año.

Ahora bien, cada caso tiene sus particularidades. Ciertamente, ha habido casos en los que se ha logrado demostrar que, con la venta de 10 ejemplares de un producto cuya naturaleza se considera de consumo masivo, se encuentra debidamente acreditado el uso de la marca desde el punto de vista marcario o, bien, la falta de uso se encuentra excusada justificablemente, por razones de precio, calidad, valor agregado o por fuerza mayor y/o caso fortuito. Por ejemplo, suponga el lector que se intenta demostrar el uso de la marca “X” en relación con la distinción de refrescos y que la prueba de uso sólo muestra la venta de 10 latas de refresco en total en un año. Si bien en principio ello no podría ser tenido como uso efectivo de la marca “X” en el mercado de refrescos, la consideración del uso cambia cuando, en nuestro ejemplo, se tiene en cuenta que la marca “X” se usa solamente para distinguir refrescos de edición limitada y de colección, los cuales, por unidad, tienen un valor de un millón de pesos. En dicho supuesto, se entiende que el contexto en el que se usa la marca “X”, justifica la prueba y el consiguiente uso efectivo de la marca.

Así las cosas, es muy importante tener en cuenta el contexto del producto o servicio y del mercado en el cual se debe encontrar participando la marca en cuestión y cuya cancelación desea ser solicitada o evitada. No puede, pues, existir un criterio uniforme y exacto con el cual valorar el uso de una marca, aunque si pueden ser tenidos en cuenta ciertos lineamientos generales que pueden guiar a quien examine y evalúe si el uso dado a una marca es o no suficiente desde el punto de vista del derecho marcario.

b. El uso en modo tal que difiera con respecto al registro.

Si bien la idea no es ser exhaustivos con el presente artículo, vale la pena hacer mención a la utilización de una marca cuando dicho uso difiere en algún modo respecto del registro que ha sido conferido por la Oficina de Marcas correspondiente. Es decir, ¿Cómo se ve afectado el uso imputable a un registro marcario cuando éste ha sido usado en forma tal que el signo efectivamente puesto en el mercado difiere del que se encuentra depositado ante la Oficina de Marcas?

En estos casos la legislación es más precisa en el establecimiento de los parámetros que deben utilizarse a la hora de valorar si la introducción de modificaciones en una marca, puede significar que no se esté usando una marca registrada o si ello resulta tolerable al punto de que, a pesar de las alteraciones, se entienda que el signo utilizado es el efectivamente registrado.

Sobre este punto, el Artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, en su tercer inciso dispone que *“El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”*. Así, pues, vale la pena hacer distinción entre las modificaciones que son sustanciales y las que no. En los casos en los que resulte demostrable que existe una modificación sustancial a la marca, puede entenderse que se está utilizando en el mercado un signo que no sólo difiere del registrado sino, que NO es el registrado y, por ende, se entiende que la marca que sí está registrada, no estará siendo usada en modo que se logre evitar que la misma caiga en posición de ser cancelada por falta de uso.

Por el contrario, en los casos en que las modificaciones introducidas sean insustanciales, podrá entenderse que el signo utilizado es el mismo que consta en el registro marcario y, por ende, el uso de que ha sido objeto reuniría las condiciones necesarias para evitar que hubiese susceptibilidad de cancelación por falta de uso.

En cualquier caso, lo más importante siempre es saber valorar el contexto de las modificaciones y del uso en sí mismo considerado, de modo que puedan preverse con alguna precisión las consecuencias jurídicas que todo ello representa para la vigencia del registro marcario que se cuestiona.

c. LA CARGA DE LA PRUEBA.

De conformidad con los principios más básicos del derecho probatorio, la regla general es la de que quién alega un supuesto, tendrá la carga de probarlo. No obstante ello, en materia de cancelaciones por no uso y por tratarse de una negación indefinida, quien alega que una marca no está siendo usada en el mercado, no deberá probar dicho supuesto. En efecto, de acuerdo con el artículo 167 de la Decisión 486 de 2000¹, se hace expresa inversión de la carga de la prueba en modo tal que será el titular de la marca quien deba probar el supuesto contrario, cual es el de demostrar que en efecto la marca cuestionada sí está siendo usada efectivamente en el mercado para la distinción de los productos o servicios a los que se encuentra destinada.

De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar que la virtud de invertir la carga de la prueba, convierte al mecanismo de la acción de cancelación en un mecanismo expedito, claro y certero, en donde es el titular quien, como llamado al deber de usar su marca, es quien a su vez deberá salir a comprobar dicho uso so pena de que se acceda a la cancelación del registro correspondiente. Justamente, la inversión de la carga de la prueba es, pues, una característica benéfica para el sistema de registros marcarios y define claramente la utilidad del mecanismo de la acción de cancelación por no uso. Esto, por supuesto, encuentra fundamentos claros en la necesidad de garantizar un mínimo deber de diligencia por parte del titular de la marca pues, si éste tiene interés en conservar su registro, lo menos que debe hacer es demostrar que en efecto observa con presteza las cargas que se derivan de su condición de derechohabiente marcario. Adicionalmente, esta característica implica a su vez que, el ataque que se deriva del ejercicio de la acción de cancelación por falta de uso, sea

¹ Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina - Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

contundente, robusto y ciertamente depurador, razón por la cual termina siendo una de las vías de defensa y ataque más recomendables en ciertos escenarios puntuales.

3. ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN.

Si bien la justificante de la acción de cancelación por falta de uso es el hecho de que la marca no cumpla con sus funciones dada la omisión de explotación de la misma por parte de su titular, en este caso la justificante responde a que la marca, en tanto signo distintivo, ha perdido precisamente su capacidad distintiva como consecuencia de que su titular provocase o tolerase un uso indebido de la misma por parte de terceros participantes del mercado en su sentido más amplio². Justamente, el Artículo 169 de la Decisión 486 de 2000 establece que *“La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada”*, lo cual significa que la legislación sanciona al titular de marca con la cancelación del registro marcario si se logra demostrar que la marca ha perdido su fuerza distintiva como consecuencia de la negligencia de su titular en defender adecuadamente su marca o de llegar éste a provocar el uso indebido de la misma.

Casos de recordación como el de “ICOPOR”³, muestran cómo una marca puede “morir de éxito”, pues es tanta la recordación y la vinculación de la misma con el producto específico, que paulatinamente se convierte, en forma permanente, en una designación forzosa y necesaria para el mismo.

Así pues, con este mecanismo se busca depurar el Registro de Marcas, de modo que se eliminen los registros que responden a expresiones que se han convertido en

² Quiere decir esto que el concepto de terceros partícipes del mercado puede incluir no sólo a los competidores directos e indirectos del titular sino, también al público consumidor.

³ La expresión “ICOPOR”, hoy comúnmente utilizada para designar el poliestireno expandido, responde a las siglas de la compañía que lo fabricaba: La “Industria Colombiana de Porosos”. Como se podrá notar, se trata de una expresión netamente colombiana, por lo que vale la pena mencionar que el mismo proceso de vulgarización se vivió, con otras denominaciones, en países como Argentina, Chile, España, México y muchos otros más, con sus respectivos fabricantes.

designaciones necesarias de los productos o servicios a que van destinados y que han perdido su capacidad individualizadora e indicadora de un origen empresarial específico o, lo que es lo mismo, que ha dejado de reunir las características necesarias para ser consideradas como marca en su más estricta acepción. De esta manera se evita, como con otros mecanismos, que exista una injustificada restricción al comercio y a la libre competencia.

De la misma forma, valga destacar que este mecanismo no dispone la inversión de la carga de la prueba, como sucede con la acción de cancelación por falta de uso, por lo que es importante tener en cuenta que quien alega la vulgarización de la marca, es quien deberá probar tal supuesto.

Visto lo expuesto y como conclusión, el mecanismo de la acción de cancelación por vulgarización persigue primordialmente la tutela del interés general, más que la tutela de un interés particular, por lo que los contextos de su ejercicio deben ser adecuadamente valorados en cada caso y debe siempre tenerse en cuenta que no necesariamente representará un ataque que sirva en forma exclusiva a los intereses de un solo empresario.

4. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NOTORIEDAD.

La acción de cancelación por notoriedad es aquella que se inicia cuando se persigue la cancelación de una marca que afecta los derechos del titular de otra marca que es o debería ser reconocida como notoriamente conocida.

Como podrá inferirse, el resultado es el mismo que en los casos anteriores, pero se fundamenta en una previa o nueva declaratoria de notoriedad de una marca que se encuentra supuestamente vulnerada por la existencia de un registro idéntico o similarmente confundible con aquel.

Dada la profundidad del tema y las especiales características de la notoriedad que deberían ser tenidas en cuenta, este mecanismo escapa al alcance del presente artículo. No obstante, debe mencionarse que es el tercero y último mecanismo por el cual puede pedirse la cancelación de una marca y representa un ataque firme y

contundente cuando es posible demostrar la notoriedad de la marca sobre la cual la acción se fundamenta.

5. CONCLUSIONES.

Conforme se ha visto a lo largo del presente texto, debe mencionarse que el ejercicio de las acciones de cancelación son, per se, el ataque más fuertemente expedito y contundente que puede utilizarse cuando se trata de perseguir la enervación de un registro marcario.

Considerando la multiplicidad de supuestos bajo los cuales pueden ejercerse las diferentes acciones de cancelación, es importante tener en cuenta que es aconsejable contar con la asesoría de un asesor legal experto en temas marcarios, particularmente porque existen muchos elementos de orden teórico y probatorio que deben ser analizados detenidamente con el fin de construir un argumento sólido y efectivo.

Así, pues y para finalizar, es importante recordar que la marca debe mantenerse explotada en el mercado y que, si se desea, siempre puede explorarse la posibilidad de promover una acción de cancelación. Claro está, no debe perderse de vista que el principal regulador del cuándo y el porqué debe ejercerse una acción de cancelación, subyace únicamente en el interés comercial del empresario que toma la decisión de ejercerla.

----- 0 -----

* Abogado y consultor en materia de Propiedad Intelectual e Industrial. Abogado de la Universidad Externado de Colombia; Especialista en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia; Magíster en Propiedad Industrial, Intelectual y Derecho de Sociedad de la Información del Magíster Lvcentinvs (Universidad de Alicante, España); candidato al título de Máster en Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid y abogado asociado de Udapi & Asociados (Madrid - España).