

# Caducidad por no uso de la marca comercial en la ley chilena de propiedad industrial

Autora: Mabel Cándano Pérez

Editorial Tirant lo Blanch /2024

www.librotecnia.cl

## Índice

<i>Tabla de abreviaturas</i> .....	15
<i>Agradecimientos</i> .....	21
<i>Prólogo</i> .....	23
MANUEL BERNET PÁEZ	
<i>Introducción</i> .....	27
<i>Capítulo I. Origen de la problemática</i> .....	33
I. Antes de la Ley N° 21.355 y estado de la cuestión .....	33
II. Cambio de escenario legislativo .....	39
III. El uso en el derecho marcario: ¿carga, obligación o derecho? .....	42
IV. Razones económicas y jurídicas que justifican la carga de uso de la marca comercial .....	48
1. Justificación económica: análisis económico del derecho .....	50
1.1. La reducción de los costes de búsqueda de los consumidores .....	53
1.2. La función social de la marca .....	58
1.3. La marca como comunicadora de información .....	60
2. Justificación jurídica .....	62
2.1. El uso como mecanismo de consolidación del signo: unión entre el producto o servicio y la empresa de la cual procede .....	64
2.2. Práctica registral: acercamiento del contenido registral a la realidad material .....	66

V. Recapitulación .....	69
<i>Capítulo II. Generalidades de la carga de uso de la marca comercial....</i>	<i>71</i>
I. El concepto de carga de uso marcario.....	71
1. El uso marcario en la legislación chilena .....	71
2. El uso como carga del titular en el derecho comunitario europeo .....	79
2.1. Alemania.....	85
2.2. España.....	87
3. Comparación con el derecho federal de los Estados Unidos de América .....	89
4. El concepto de uso marcario en el derecho latinoamericano.....	92
4.1. Argentina.....	93
4.2. Uruguay.....	95
4.3. Países del Pacto Andino.....	97
5. A modo de resumen.....	99
II. Criterios para diferenciar los tipos de usos marcarios .....	100
1. Apreciación del uso de la marca comercial para adquirir distintividad.....	101
1.1. Signos con mayor fuerza distintiva: sugestivos, arbitrarios y de fantasía.....	108
1.2. Signos carentes de distintividad: genéricos y descriptivos.....	111
2. El uso en la figura de la distintividad sobrevenida o <i>secondary meaning</i> .....	116
3. Relevancia del uso en la adquisición del derecho sobre la marca .....	123

3.1. Estados Unidos de América: adquisición por el uso.....	126
3.2. Derecho europeo: adquisición por el registro.....	129
3.2.1. Francia: prevalece la inscripción registral .....	130
3.2.2. Alemania: sistema mixto de adquisición del derecho sobre la marca .....	131
3.2.3. Italia: sistema mixto de adquisición de derechos marcarios.....	134
3.3. Comparación entre la adquisición del derecho sobre la marca por el uso y por el registro.....	138
4. El uso indispensable para alcanzar la notoriedad de una marca. Especial mención a las marcas no registradas ..	142
4.1. Tratamiento a las marcas notorias en el ordenamiento jurídico chileno .....	143
4.2. La intensidad del uso para adquirir notoriedad en una marca: las marcas notorias y renombradas en el ámbito internacional.....	153
4.2.1. Protección de la marca notoriamente conocida en el ADPIC .....	154
4.2.2. La marca notoria o de renombre en el derecho europeo .....	156
4.3. Apreciación de la caducidad en las marcas notorias: diferencias con las marcas ordinarias .....	160
III. Importancia del uso en otras de las clasificaciones de las marcas.....	162
1. La caducidad por falta de uso en las marcas colectivas y de certificación .....	162
2. El requisito del uso en las marcas defensivas, de reserva y de repetición .....	166
2.1. Marcas defensivas.....	167

2.2. Marcas de reserva.....	169
2.3. Marcas de repetición .....	170
IV. Recapitulación.....	175
<i>Capítulo III. La carga de uso y su reconocimiento en la legislación vigente en Chile.....</i>	<i>179</i>
I. Incorporación de la carga de uso en el derecho chileno vigente.....	179
1. Elementos objetivos .....	180
1.1. Uso real y efectivo .....	181
1.2. Uso a título de marca.....	186
1.3. Uso de la marca distinta a la registrada.....	193
1.3.1. Soluciones jurisprudenciales en el derecho europeo .....	199
a) Con relación con las marcas denominativas..	199
b) Con relación con las marcas gráficas.....	203
c) Con relación con las marcas tridimensionales..	205
d) Con relación con las marcas mixtas .....	209
1.3.2. Apreciación de la commercial impression en el derecho federal estadounidense .....	217
a) Relativo a las marcas denominativas .....	222
b) Relativo a las marcas gráficas .....	225
c) Relativo a las marcas tridimensionales.....	229
d) Relativo a las marcas mixtas .....	230
2. Elemento subjetivo: uso por el titular o por un tercero con su consentimiento .....	233
3. Elementos territoriales: uso dentro del territorio nacional chileno.....	239

4. Elemento temporal: plazo para demostrar el uso de la marca .....	245
5. Razones válidas para la falta de uso .....	247
II. Recapitulación .....	259
<i>Capítulo IV. La caducidad por no uso marcario introducida en la ley chilena vigente. Principales críticas.....</i>	<i>263</i>
I. La acción de caducidad en el ordenamiento jurídico chileno .....	263
1. Legitimación para ejercitar la acción de caducidad .....	264
2. Comparación entre la caducidad por falta de uso como acción en el derecho marcario europeo y lo reconocido en el derecho federal norteamericano.....	275
II. La demanda reconvencional como otra forma de alegar la caducidad .....	282
1. En el derecho chileno.....	282
2. Debate europeo en torno a la caducidad como excepción o como reconvención .....	285
2.1. Relevancia del uso ante el ejercicio del <i>ius prohibendi</i> por parte del titular de una marca frente a un tercero en el sistema marcario de la Unión Europea .....	287
2.2. La prueba de uso ante la solicitud de nulidad de otra marca posterior.....	289
2.3. La prueba de uso en el trámite de oposiciones .....	295
III. La carga de la prueba de uso. Medios de prueba permitidos por la ley .....	302
IV. Caducidad parcial por falta de uso .....	308
V. Los efectos de la declaración judicial de caducidad .....	319
VI. Crítica a la ley vigente.....	323

1. Plazo para la reanudación del uso .....	323
2. El uso en la renovación y solicitud de nuevas marcas en el derecho chileno .....	325
2.1 La carga de uso en la conservación y la renovación de la marca comercial desde el ámbito europeo.....	330
2.2. Apreciación de la prueba de uso al momento de la renovación en el derecho federal estadounidense: affidavit y setting forth .....	336
2.2.1. El affidavit .....	336
2.2.2. El setting forth en la renovación .....	339
3. Omisión de la caducidad por tolerancia .....	341
4. El principio de buena fe en la caducidad por tolerancia .....	348
VII. Recapitulación.....	351
<i>Conclusiones</i> .....	355
<i>Bibliografía</i> .....	363
<i>Índice de sentencias citadas</i> .....	385