

“Cancelación de marca por falta de uso en El Salvador. ¿Vía judicial o administrativa?”

Tania Margarita Vargas Leonor
(El Salvador)



Maestría en
**Derecho
Privado**

CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO EN EL SALVADOR. ¿VÍA JUDICIAL O ADMINISTRATIVA?

Tania Margarita Vargas Leonor

RESUMEN

La figura de la cancelación de la marca por falta de uso tiene como objetivo primordial sacar del registro marcario una marca que fue inscrita por el titular pero que no es usada, es decir, que no obstante estar inscrita, no ha cumplido con la función principal de las marcas, que es distinguir productos o servicios de otros competidores que se encuentran disponibles en el mercado. La remisión que hace la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos al proceso común de cancelación de marca por falta de uso que se ventila en los tribunales de lo Civil y Mercantil, el titular de la marca está supeditado a probar que la marca inscrita a su favor ha sido puesta en el mercado para distinguir sus productos o servicios, circunstancia que vuelve el proceso un tanto predecible, ya que no hay más elementos en juego sino el de probar únicamente el uso o no de la marca, recayendo en este punto la razón principal del por qué las legislaciones en otros países han optado por el cambio del proceso administrativo.

Insertar la figura de la cancelación de la marca por falta de uso en ordenamiento jurídico salvadoreño a través del proceso administrativo, se considera una opción viable que traería una serie de beneficios en el tráfico de inscripción de marcas, ya que ayudaría a depurar la base de marcas inscritas que lleva el Registro de la Propiedad Intelectual de El Salvador. Que el Registro de la Propiedad Intelectual sea el ente encargado de conocer sobre el trámite de cancelación de marca mediante un procedimiento administrativo, motivaría a los usuarios a realizar sus acciones ante esta oficina, dándose un paso a la simplificación en el proceso y una disminución en el tiempo, hasta obtener una resolución de cancelación de una marca por falta de uso.

PALABRAS CLAVE: Propiedad Intelectual - Marca - Uso de Marca - Cancelación por falta de uso - uso real y efectivo - Registro de la Propiedad Intelectual - Proceso Común - Procedimiento Administrativo.

TRADEMARK CANCELLATION DUE TO LACK OF USE

Tania Margarita Vargas Leonor

ABSTRACT

The figure of trademark cancellation due to lack of use has as its primary objective to remove from the trademark registry a trademark that was registered by the owner but is not used. In other words, despite being registered, it does not fulfill the main function of trademarks, which is to distinguish products or services from other competitors that are available in the market. The referral made by the Law of Trademarks and Other Distinctive Signs to the common process of trademark cancellation due to lack of use that is heard in the Civil and Commercial courts. Where the owner of the trademark is subject to proving that the trademark registered in his favor has been placed on the market to distinguish his products or services.

Circumstance that makes the process somewhat predictable since there are no more elements at stake but that of proving only the use or not of the trademark, falling on this point the main reason why the legislations in other countries have opted for the change to the administrative process. To insert the figure of trademark cancellation due to lack of use in the Salvadoran legal system through the administrative process is considered a viable option that would bring a series of benefits in the traffic of trademark registration, it would help to purge the base of registered trademarks that keeps the Registry of Intellectual Property of El Salvador. The Intellectual Property Registry should be the entity responsible of manage the trademark cancellation procedure through an administrative procedure, would motivate users to do their actions with this office, taking a step towards to simplification in the process and a decrease in the time to obtain a resolution to trademark cancellation due to lack of use.

KEYWORDS: Intellectual Property - Trademark - Trademark Use - Cancellation due to lack of use - real and effective use - Intellectual Property Registration - Common Process - Administrative Procedure.

Cancelación de marca por falta de uso en El Salvador. ¿Vía judicial o administrativa?

Tania Margarita Vargas Leonor¹
(El Salvador)

Introducción

La propiedad intelectual juega un papel importante en las economías de todos los países, por lo tanto, se busca su regulación y protección; así el artículo 103 de la Constitución de la República de El Salvador,² reconoce la propiedad intelectual y artística por el tiempo y en la forma determinados por la ley. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el artículo 2 señala que marca es cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. La adquisición del derecho sobre la marca se encuentra regulado en el artículo 5 de la LMOSD, establece

1 Egresada de la Maestría en Derecho Privado y Licenciada en Ciencia Jurídicas por la Universidad de El Salvador. Abogada y notaria. Ex presidenta de la Junta de la Carrera Docente de Cuscatlán. Actualmente colaboradora jurídica del área de Consejales del Consejo Nacional de la Judicatura. Docente universitaria.

2 Constitución de la República de El Salvador, (El Salvador: Asamblea Legislativa de El Salvador, 1983).

“La propiedad de las marcas y el derecho a su uso exclusivo se adquiere mediante su registro de conformidad con esta Ley.”³ Una vez el titular de la marca obtenga su registro, queda legalmente facultado para usar la marca de manera exclusiva en todo el territorio salvadoreño.

Este uso se realiza por medio de la venta de productos o la prestación de servicios, este es el uso más común y más sencillo de demostrar, ya que está directamente relacionado con las actividades que desarrolla el empresario para promocionar sus productos a través de los mecanismos idóneos que permitan comercializar los mismos. La mayoría de las legislaciones imponen el uso obligatorio de la marca exigiendo al titular que la marca sea efectivamente usada para que la misma se configure como bien inmaterial y para el desarrollo de sus funciones,⁴ principalmente para distinguir productos y servicios de los competidores. En la legislación salvadoreña no existe un control por parte de la autoridad competente para determinar qué marcas se encuentran en uso y cuáles no lo están. Se establece como requisito esencial para la conservación del derecho marcario en todas las legislaciones el uso de la marca, el cual debe efectuarse para evitar que la marca caduque o se interponga un recurso para cancelación por falta de uso, y para que esta pueda ser renovada en tiempo según las directrices de cada legislación.

El uso de la marca

El uso de la marca se refiere a la explotación comercial continúa realizada por el titular y la necesidad del derecho marcario se fundamenta primordialmente en garantizar que la marca realice la función que está llamada a cumplir, es decir, proteger los signos marcarios registrados mediante la identificación de los bienes y servicios a que ella se aplica. Antes de lanzar una marca al mercado con el fin de promocionar un producto o servicio, se realizan

3 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2002), artículo 5.

4 Elena de la Fuente García, *Propiedad Industrial, Teoría y Práctica* (Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 2004), 20. No cabe duda de que este uso no solo puede beneficiar al titular, sino que también protege el interés de los consumidores y de los competidores. Hoy los requisitos de uso de la marca se configuran de una manera más estricta que hace unos años, siendo mayor el número de países que lo regulan.

campañas publicitarias intensas y costosas que anuncian el lanzamiento de éstos, con el fin que la marca llegue a los consumidores y se interesen por ese nuevo producto o servicio que estará disponible en el mercado en las calidades suficientes para satisfacer la demanda. Las cifras de ventas⁵ serán de entrada el indicativo más sobresaliente para valorar el uso de la misma, esto podrá variar dependiendo del producto o servicio de que se trate, pues no se debe comparar la venta de yates o automóviles como los que produce la empresa Grupo Volkswagen, con la famosa marca de automóviles de lujo como los Lamborghini, con los volúmenes o niveles de ventas de comida rápida, como lo son las hamburguesas que vende McDonald's, consideradas como productos de consumo masivo.⁶

La ley exige por lo tanto como requisito fundamental que los productos o servicios estén disponibles en el mercado, es decir que la marca sea un verdadero vehículo para que el consumidor sepa distinguir por medio de la marca el producto o servicio que está buscando, y que la marca lo lleve efectivamente al producto o servicio sin confusión. La comercialización de productos o servicios va encaminada a abarcar no solamente los actos de intercambio sino cualquier otra forma posible de disposición del producto.⁷ En lo referente a los servicios, el uso es un poco más fácil de determinar que el uso de la marca para productos; los servicios ya que no son tangibles,⁸ ofrecen menos dificultades, bastará con que se ofrezca la prestación de un determinado servicio al público o éste sea prestado y se distinga con una marca.

5 La venta de productos debe tener continuidad, no es suficiente la realización de ventas aisladas, deben llevarse a cabo actos repetidos y constantes.

6 Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas* (Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2003), 220. Las cantidades solo podrán servir en cada caso para ayudar a determinar si existió o no la intención de usar la marca. Se deberá valorar cada caso.

7 *Ibíd.* 217. El uso puede estar encaminado a casos de venta de productos o incluso a promoción de estos por medio de regalías de productos para darlo a conocer.

8 *Ibíd.* 216.

¿Cuándo se está en presencia del uso real y efectivo de la marca?

Con el uso real y efectivo⁹ de la marca se busca de manera unánime reforzar el principio del uso obligatorio de la marca registrada, que esta nazca y se desarrolle para el fin que fue creada, exigiendo al titular de la marca que efectivamente se use de manera consistente y genuina. Por uso real se debe entender que no se vale hacer creer o falsear su uso; el uso efectivo alude al requisito de la intensidad del uso exigido al titular a fin que cumpla con el mandato legal que le es otorgado cuando su marca cumple con los requisitos de registrabilidad.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las sentencias C-40/01,¹⁰ *Minimax* y C-259/02,¹¹ *LaMer*, estableció que se debe entender por uso real y efectivo de la marca, siendo aquel que no podrá ser simbólico, sino que se deberá usar en el mercado de productos y servicios protegidos por la marca y sin necesidad de que el uso sea cuantitativamente significativo. Cabe resaltar que el punto más importante de este uso es la vinculación que hace el consumidor entre marca y producto, la carga legal del uso se dará como consecuencia de la distribución en el mercado de los productos, que el consumidor los identifique y sepa cuál es su origen empresarial.

El uso efectivo de la marca: por uso efectivo se debe entender, el uso de una marca conforme a su función esencial en el sentido de que debe usarse para garantizar el origen empresarial de bienes y servicios, por lo que un uso superfluo no es apropiado para esta categoría; es decir no basta con decir que la marca existe por estar inscrita en el registro respectivo, el uso deberá ser público y externo y dentro del sector de los productos o servicios amparados. Esta disposición del productos o servicios dentro del mercado son considerados como uso serio o efectivo de la marca; al distribuirse los productos, a estos se les

9 El uso real y efectivo se demostrará a través de pruebas que acrediten: 1. El lugar de uso; 2. El tiempo de uso; 3. El alcance de uso; 4. La naturaleza del uso.

10 “Concepto de uso efectivo de la marca - Actividad consistente en el mantenimiento de productos ya comercializados, con venta de piezas de recambio y accesorios”. Tribunal de Justicia, *Sentencia del tribunal de justicia*, Referencia: SENTENCIA DE 11.3.2003 – ASUNTO C-40/01 (Luxemburgo: Tribunal de Justicia, 2003).

11 Sala tercera, *Auto*, Referencia: asunto C-259/02 (Luxemburgo: Tribunal de Justicia, 2004).

colocará la marca para diferenciarlas del resto que se encuentran compitiendo, la conexión material o corporal entre la marca y el producto o envoltorio no constituye, sin embargo, un presupuesto inexcusable de los actos de uso relevante de la marca.¹²

Es de recordar, que algunos productos o servicios van encaminados a determinados sectores o sectores específicos; por el contrario, los productos o servicios de consumo masivo se dirigen a grandes cantidades personas, por lo general son fáciles de adquirir. En ambos casos, estas ventas deben tener un común denominador que es la continuidad; el uso de la marca será efectivo cuando se limite a hacer ventas aisladas¹³ y su titular realice repetidos actos de ventas de acorde con su actividad empresarial. En este rubro, el gigante de las ventas en línea Amazon es la marca más publicitada a nivel mundial, convirtiéndose así en el mayor anunciante; invierte anualmente 11.000 millones de dólares en este rubro, desbancando a quien por muchos años había sido el mayor anunciante, la empresa Procter & Gamble, quien gastó en publicidad en el año 2020 la cantidad de 10.700 millones de dólares, perdiendo la posición de liderazgo que ocupó por tres décadas al ser desplazada por Amazon.¹⁴

El uso real de la marca: las acciones a considerarse para el uso real serán la naturaleza del producto o servicio, el alcance, la frecuencia, la regularidad, la importancia de la empresa y la duración de éstos en el tiempo; todos estos son aspectos relevantes para comprobar el uso real y buena fe de la marca e irán ligados con la del concepto correspondiente a uso efectivo, que se centraliza en que la marca debe amparar productos o servicios que circulen en el mercado.

12 Carlos Fernández Novoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004), 581. Los productos y servicios que ampara la marca deben estar disponibles al público.

13 *Ibíd.* 583.

14 “Amazon, Procter & Gamble y L’Oréal, los anunciantes que más dinero gastan en publicidad en todo el mundo”, PuroMarketing, acceso el 20 de mayo de 2022, <https://www.puromarketing.com/66/34595/amazon-proctergamble-loreal-anunciantes-mas-dinero-gastan-publicidad-todo-mundo.html>. Amazon es la marca que gasta mayor cantidad de dinero en publicidad en todo el mundo, incluso superando a Unilever y Procter & Gamble. Sin embargo, Coca Cola invierte una considerable cantidad de dinero en campañas de publicidad, la compañía gastó, en 2019, 4240 millones de dólares en este rubro. La principal fuente para estimar la cifra fueron los datos fiscales de la compañía.

¿Cómo probar el uso de la marca? Una marca será objeto de uso normal cuando el signo de que se trate se utiliza efectivamente en el tráfico económico para distinguir los productos o servicios de una empresa. El uso de la marca exige tener en cuenta todos los hechos y las circunstancias específicos al caso, con anterioridad se hizo referencia, que no se pueden comparar productos de uso exclusivo con productos de consumo masivo, se ponderará como prueba de uso lo que se tiene por normal y comercialmente justificado en el sector económico considerado, el objeto del uso consistente en crear y en conservar un mercado para los productos y servicios de la marca y no únicamente en mantener el derecho sobre la marca, con el fin de perjudicar a los competidores.

Los medios de prueba se encuentran regulados a partir del artículo 330 del Código Procesal Civil y Mercantil,¹⁵ dentro de estos se encuentra la prueba documental, que pueden ser instrumentos públicos o instrumentos privados, la declaración de parte, la declaración de parte contraria, el interrogatorio de testigos, la prueba pericial, el reconocimiento judicial, los medios de reproducción del sonido, voz o de la imagen y el almacenamiento de información. Los documentos servirán para comprobar la naturaleza del uso, pero se deben cumplir los demás criterios adoptados por la mayoría de las legislaciones, dentro de estos se pueden mencionar el tiempo de uso, la extensión territorial, el volumen de ventas en el territorio o fuera de éste. Es en este punto donde toma relevancia que los canales de distribución sean efectivos y el alcance del uso de la marca.

El uso de la marca por el titular: según lo que prescribe el artículo 5 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la Adquisición del Derecho de la marca se obtiene mediante su registro de conformidad con esta Ley. La forma en que se protege este tipo de propiedad es a través del sistema de registro, el cual, otorga a su titular una serie de derechos, entre los cuales se destaca el derecho exclusivo y excluyente de usar la marca para distinguir sus productos, servicios y establecimientos comerciales o industriales en el mercado. Como consecuencia

15 Código Procesal Civil y Mercantil (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2008), artículo 330. A partir de este artículo hasta el artículo 401 se regulan los diferentes medios de prueba y cómo estos deben ser introducidos en el proceso para que tengan validez.

de ello, el titular tiene también el derecho de impedir que un tercero utilice una marca idéntica o similar en sus actividades comerciales¹⁶ y a oponerse al registro de una marca similar a la suya dentro del procedimiento de solicitud de marca iniciado por un tercero. El derecho de uso exclusivo que tiene el titular de la marca es el derecho más importante que otorga su registro;¹⁷ es el elemento fundamental de la protección de la marca, pues sin ello el propósito del registro desaparece, ya que una marca que pueda ser utilizada por cualquiera, carecería de todo carácter distintivo y eliminaría la certeza que requiere el consumidor respecto del origen de un producto o servicio.

El tiempo de uso otorgado por la ley es de cinco años¹⁸ desde la concesión de la marca para introducir la misma en el mercado. La inscripción de una marca otorga a su titular el derecho a usarla en exclusiva durante diez años, pasados los cinco primeros años, este derecho lleva también aparejada el uso de forma real y efectiva en el mercado; se considera que estos 5 años es tiempo suficiente para que el titular de la marca comercialice los productos o servicios. Pasado este período, comienza la obligación de demostrar su uso; ya sea vía administrativa o vía judicial; lo deberá probar el titular con documentos fehacientes a la hora de acreditar el uso temporal de la marca, no obstante, también es válida toda aquella información relativa a la marca que conlleve a la autoridad competente a tener parámetros que la marca se ha utilizado efectivamente.

16 Ricardo Metke Méndez, *Lecciones de propiedad industrial III* (Bogotá: Biblioteca Jurídica Diké, 2006), 138. La marca puede ser usada por terceros con distintos propósitos, como marca, como signo distintivo, con finalidades distintas a la identificación comercial, todas estas van encaminadas a crear confusión en el público consumidor.

17 *Ibid.* Desde la perspectiva negativa del derecho sobre la marca, la facultad que en esencia corresponde a su titular consiste en impedir que los terceros usen su marca.

18 Elena de la Fuente García, *Propiedad industrial: teoría y práctica* (Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2001), 49. El plazo puede ser diferentes en distintas legislaciones, el límite es hasta cinco años.

Vulgarización y cancelación de la marca.

La función esencial de toda marca es la de indicar el origen de los productos o servicios, de otros de la misma especie. Para el autor Casado Cerviño *“La marca sirve de signo informativo y de identificación para el consumidor, ya que las marcas facilitan al público de los consumidores la diferenciación de los productos o servicios tanto en punto a su origen empresaria como a su grado de calidad.”*¹⁹ El objetivo principal es distinguir en el mercado, sin lugar a confusión, productos o servicios con el origen empresarial, es decir, con la empresa que lo produce. La figura de la vulgarización,²⁰ expresamente no está regulada en la LMOSE, pero se encuentra de forma implícita en el artículo 8: *“No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: c) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate.”*²¹

Esta disposición legal prescribe que no podrá ser inscrito un signo que sea la designación común para referirse a él. La vulgarización se concibe como el fenómeno que se produce cuando una marca inscrita de forma válida sin incurrir en prohibición alguna, se transforma en el nombre o la referencia directa a ese producto o servicio.²² Siguiendo este orden, Fernández Novoa, sobre la figura de la vulgarización de la marca, refiere lo siguiente: *“un signo que inicialmente denotaba origen empresarial de un producto o servicio pierde este significado y adquiere uno nuevo, que consiste en designar en el comercio los productos o servicios del mismo género al que pertenece el producto o servicio originariamente*

19 Alberto Casado Cerviño, *Derecho de marcas y protección de los consumidores: el tratamiento del error del consumidor* (Madrid: Editorial Tecnos, 2000), 27. *“La distintividad se pierde en el transcurso de la vida de marca, sea porque el titular lo permitió o por que los consumidores no lograron distinguir el producto de la marca”.*

20 Esta disposición el signo es la forma usual para designar el producto, con la figura de la vulgarización la marca se convierte en genérica o de uso común después de inscrita.

21 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2002), artículo 8.

22 Elena de la Fuente García, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos* (Madrid: Marcial Pons, 1999), 179. La marca pierde su función principal y pasa a ser una denominación de uso común para el producto o servicio que identificaba inicialmente.

identificado por el correspondiente signo.”²³ La marca que sirva para identificar un producto o servicio específico de un origen empresarial determinado se vuelve de uso común cuando los consumidores no lo distinguen como marca sino como nombre usual del producto, es decir se conoce como la denominación corriente para un producto.

La inactividad o actividad del titular de la marca juega un papel importante en el proceso de conversión de su marca en una palabra de uso común para los consumidores, el signo que inicialmente tenía carácter distintivo, pero perdió este carácter.²⁴ La Ley de Marcas de España²⁵ respecto a la vulgarización de la marca establece que ésta se produce cuando su denominación se convierte en el comercio en la palabra que habitualmente designa el producto o servicio para el que está registrada. Esta vulgarización se puede dar por dos razones: por actividad de su titular, cuando el mismo titular usa la marca de forma incorrecta como genérico de los productos o servicios que identifica la marca; o por inactividad de su titular, cuando el titular ha tolerado que terceros usen en el comercio la marca como nombre genérico o descriptivo en relación con los productos o servicios que identifica y no ha hecho nada para frenarlo.²⁶ Llamada por el autor Nava Negrete²⁷ como teoría objetiva, se sustenta sobre la base que no importa el estado del titular de la marca, basta con el hecho que la marca se vulgarizó.

23 Carlos Fernández Novoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004), 660. El signo pierde su significado como marca.

24 Elena de la Fuente García, *Propiedad Industrial, Teoría y Práctica* (Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 2004), 222. La cancelación de marca por vulgarización podría decirse que es la sanción que la ley impone al titular que no cuidó su marca y permitió directa o indirectamente que se vulgarizara.

25 “Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada”. Ley de Marcas (España: Jefatura del Estado, 2001), artículo 54.1 B).

26 Carlos Fernández NÓvoa, *Tratados sobre Derechos de Marcas* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004), 660. El titular debe ser responsable de la transformación de su marca en nombre genérico.

27 Justo Nava Negrete, *Derecho de las marcas* (México D.F.: Editorial Porrúa, 1985), 555. “La marca se convierte ante los ojos de los consumidores en el nombre del producto o servicio.”

Los criterios adoptados por el Tribunal General de la Unión Europea²⁸ para determinar si una marca se ha vulgarizado, establecen que deben concurrir dos requisitos esenciales: que la marca sea actualmente en el tráfico del mercado, la designación usual del producto o servicio para el que se registró; y, que esa pérdida del carácter distintivo que la marca inicialmente tenía se deba a la actividad o inactividad de su titular. El elemento objetivo exige identificar el género de productos o servicios; en elemento subjetivo se debe determinar si ese público percibe la marca como un indicador del origen empresarial de unos concretos productos o servicios o, por el contrario, como el propio producto o servicio o una categoría del mismo. Uno de los casos más emblemáticos de vulgarización de la marca es la palabra “Kleenex” propiedad de la empresa Kimberly-Clark,²⁹ se encuentra registrada para productos como papel higiénico, papel desechable, toallas de papel, pañuelos desechables, pero su uso más común es para estos últimos, siendo que el público se encargó de hacer de uso común la palabra klineex, klinex o clínex, para referenciar los pañuelos. Es común escuchar en El Salvador, al momento de querer identificar el producto, expresar “quiero unos kleenex” en lugar de decir quiero o necesito unos “pañuelos desechables de la marca kleenex”, asumiendo que el producto son los Kleenex,³⁰ no asociando como marca este signo distintivo.

28 Tribunal General de la Unión Europea, *Sentencia Definitiva, Referencia: 27-IX-2017* (España: Unión Europea, 2017).

29 Mercè Hernández, “¿Qué es la vulgarización de la marca?”, *Curellsunol* (22 de mayo de 2022). <https://curellsunol.com/es/blog/la-vulgarizacion-de-la-marca/>.

30 Oficina Española de Patentes y Marcas y Fundación CEDDET, *Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial*, n.8 (2011): 102, https://issuu.com/redesdeexpertos_ceddet/docs/n_8_revista_digital_propiedad_industrial

I. Remisión legal para cancelar un registro marcario

La LMOSE de El Salvador en el artículo 41-A, regula que,

“a solicitud de cualquier persona con un interés legítimo comprobado y previa audiencia del titular del registro de la marca, el tribunal competente cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en El Salvador durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.”

Esta es la norma expresa que remite a iniciar el proceso de cancelación de marca vía judicial, ante los Juzgados de lo Civil y Mercantil, mediante el proceso denominado Proceso Común de Cancelación de Registro de Marca, proceso regulado en el Código Procesal Mercantil de El Salvador. El Libro Segundo del CPCM, de los Procesos Declarativos, establece en el artículo 239,

“Toda pretensión que se deduzca ante los tribunales civiles o mercantiles, y que no tenga señalada por la ley una tramitación especial, será decidida en el proceso declarativo que corresponda por razón de la materia o por razón de la cuantía del objeto litigioso. Las normas de determinación de la clase de proceso por razón de la cuantía sólo se aplicarán en defecto de norma por razón de la materia. Pertenecen a la clase de los procesos declarativos: 1º. El proceso común. 2º. El proceso abreviado.”

Según el autor Parada Gámez, *“El proceso común es de naturaleza declarativa y se constituye en el prototipo del resto de los procesos de esta índole”*,³¹ esto es, que sirve de base para los aspectos regulatorios que desarrolla el Código Procesal Civil y Mercantil para aquellos procesos que no tengan trámite establecido en la ley. El artículo 240 estipula que se decidirán por los trámites del proceso común, cualquiera que sea su cuantía: las demandas en materia de

31 Guillermo Alexander Parada Gámez, *Lecciones procesales, una Revista al Código Procesal Civil y Mercantil* (San Salvador: Editorial Cuscatleca, 2020), 174. Toda pretensión que no tenga trámite señalado, se decidirá bajo el proceso declarativo.

competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame. Se decidirán también en el proceso común las demandas cuya cuantía supere los veinticinco mil colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, y aquellas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo. Incluyéndose para el caso que nos ocupa, las demandas que tengan que ver con asuntos de propiedad intelectual, específicamente los procesos de cancelación de marca por falta de uso.

Los procesos declarativos son aquellos en los que trata de conseguirse la declaración de un derecho sobre el cual hay duda, debiendo por tanto existir siempre una discusión amplia.³² Se establece también que puede limitarse a declarar lo que se ajusta o no a los normas jurídicas; la sentencia es meramente declarativa, creando, modificando o extinguiendo un estado o situación jurídica. En el Proceso Común de Cancelación de Registro de Marca por falta de uso se extingue el derecho otorgado al titular para explotar la marca por el plazo de diez años contados a partir de la fecha del certificado respectivo, esto en virtud que no hizo uso del derecho conferido de utilizar la marca de manera real y efectiva dentro del mercado. En los procesos de cancelación por falta de uso de marca, no existe una cuantía que se reclama sino únicamente el interés del actor que se declare que la marca no cumple con los requisitos de ser puesta en el mercado para distinguir productos o servicios, es decir, que no está siendo utilizada por el titular y esta situación le genera un problema al tratar de inscribir una marca igual o similar dentro de la misma clase, siendo este impedimento el que lo conlleva a entablar la acción ante los juzgados correspondientes, generando un costo al instarse a la vía judicial y también un largo periodo de tiempo, debido a lo congestionado del sistema judicial salvadoreño.

32 René Padilla y Velasco, *Apuntes de Derecho Procesal Civil Salvadoreño* (San Salvador: Talleres Gráficos UCA, 2010), 92.

El desarrollo del proceso común se encuentra regulado en los artículos 276 al 311 del CPCM, establece que todo proceso judicial iniciará con una demanda escrita, en la que el demandante interpondrá la pretensión, asimismo se detallan los requisitos que debe contener la demanda y sus elementos. Dentro de este mismo título se desarrollan los motivos de improponibilidad de la demanda y cuáles serán las causas de inadmisibilidad de la misma, regulaciones que se encuentran en los artículos 277 y 278 respectivamente, que afectan la falta de presupuestos procesales y las segundas son defectos formales.³³ Según Canales Cisco, este tipo de proceso está compuesto por cuatro etapas:

“a) Alegaciones iniciales de las partes, la cual es eminentemente escrita y comprende tanto la presentación de la demanda del demandante y las resistencias del demandado; b) Audiencia preparatoria, cuyas finalidades son compartidas por otras de su misma clase, siendo estas: la conciliación del litigio, el saneamiento de los defectos procesales, la fijación del objeto de debate y la determinación de los medios probatorios que demostrarán las alegaciones de las partes; c) Audiencia probatoria; d) Concluyendo el proceso común con la sentencia, aunque con la particularidad de que el fallo podrá dictarse inmediatamente de cerrado el debate de las partes, de forma oral, y su motivación escrita podrá ser diferida para fecha posterior, de acuerdo a la complejidad del litigio.”³⁴

II. ¿Se podrá cancelar un registro marcario por la vía administrativa?

Diferentes legislaciones, con el pasar de los años, han optado por regular la figura de la cancelación de la marca por falta de uso mediante un trámite administrativo a través de sus oficinas de propiedad intelectual. En décadas recién pasadas han existido una serie de acuerdos, convenios, tratados regionales

33 Juan Carlos Cabañas García, Oscar Antonio Canales Cisco y Santiago Garderes, *Código Procesal Civil y Mercantil Comentado* (San Salvador: Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, 2011), 558. Todo proceso declarativo reconoce derechos preexistentes ante una legítima contención a quiénes se oponen a tales reclamaciones.

34 *Ibíd.* 232.

y multilaterales que han incluido temas de propiedad intelectual relacionados con el comercio; a raíz de estas necesidades y dentro de un mercado globalizado, se vuelve necesaria la modernización de las legislaciones sobre esta materia, así como también, la innovación de los procesos en las oficinas encargadas de temas de propiedad intelectual e industrial. Legislaciones han optado por que la cancelación de la marca por falta de uso no sea un juicio, sino que sea un trámite ágil y que se dé una pronta respuesta al interesado mediante una solicitud ante la autoridad administrativa. Costa Rica, dentro de su normativa, ha regulado la cancelación por falta de uso por medio de un trámite administrativo que se inicia cuando un tercero interesado presenta ante el Registro de la Propiedad Industrial, la solicitud para cancelar un registro marcario que no se encuentra en uso.

El Registro de la Propiedad Intelectual de El Salvador: El Registro de Propiedad Intelectual,³⁵ es el ente responsable de proteger los derechos de Propiedad Intelectual, es la oficina encargada de dar trámite a lo concerniente a los registros de marca, renovaciones y oposiciones de registro de marca, este último en particular llama la atención ya que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos detalla el procedimiento administrativo a seguir en dicha oficina al momento de interponer la oposición; también los recursos administrativos a interponerse en caso que las partes intervinientes no estén conformes con la resolución dictada por el registrador que conocerá de la solicitud. Este procedimiento se encuentra regulado en el artículo 17 de la LMOSD.

El trámite de oposición al registro de una marca constituye un parámetro a seguir en cuanto a los requisitos de forma y fondo para equiparar el trámite de cancelación por falta de uso como un acción administrativa y no como un proceso judicial, como está regulado actualmente en la legislación salvadoreña; el artículo 16 de la LMOSD, contempla que cualquier persona que alegue tener un interés legítimo podrá objetar la solicitud y oponerse a este, y los casos

35 “Política Nacional Propiedad Intelectual”, Sistema de Información Comercial- Ministerio de Economía de El Salvador, acceso el 26 de mayo de 2022, <http://infotrade.minec.gob.sv/escritos-generales/propiedad-intelectual/>. El registro de la Propiedad Intelectual, forma parte de los registros que componen el Centro Nacional de Registros.

cuando será viable la solicitud de oposición de marca. El artículo 17 del referido cuerpo normativo contempla los requisitos y el procedimiento para la oposición al registro debiendo ser tramitada ante la oficina registral correspondiente. El procedimiento inicia cuando el interesado que considere tener un legítimo interés presenta la solicitud; esta solicitud deberá cumplir con los requisitos formales y fondo que se detallan, entre los más importantes, se destacan los fundamentos de hecho y de derecho en que basa la oposición y la expresión clara y concreta de lo que se pide. Asimismo, se hace énfasis que a dicho escrito se deberán aportar u ofrecer las pruebas que fuesen pertinentes,³⁶ otorgando un plazo de dos meses siguientes a la fecha de presentación de la misma si las pruebas no fueron agregadas al escrito de oposición.

Luego de admitir el trámite de oposición, se corre traslado al presentante de la solicitud de marca, otorgando un plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación para contestar la oposición presenta en contra de la marca que pretende inscribir; vencido ese plazo el registro resolverá la solicitud, aun cuando no se hubiese contestado la oposición. La resolución definitiva de la oposición presentada y la contestación a la oposición serán resueltas mediante resolución fundamentada, esta última puede ser recurrida en apelación. En este orden de ideas, se busca equiparar este procedimiento al de la cancelación de la marca por falta de uso.

III. El Procedimiento Administrativo

El procedimiento administrativo es aquel que está integrado por una serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un objetivo específico. Para el autor Agustín Gordillo, el procedimiento administrativo es *“En consecuencia, la serie o secuencia de actos a través de los cuales*

36 *“Proposición de la prueba. Decisión del juez sobre su admisión. Las partes, por su orden, procederán a comunicar al juez las pruebas de las que intentarán valerse en el acto de la audiencia probatoria. La proposición de la prueba exige singularizar el medio que habrá de ser utilizado, con la debida especificación de su contenido y finalidad a la parte contraria.”* Código Procesal Civil y Mercantil (El Salvador: Asamblea Legislativa, 2008), artículo 310.

se desenvuelve la actividad principalmente de los organismos administrativos,³⁷ por lo tanto, esta actividad será manifestada mediante la actividad estatal de tipo administrativo por medio de un procedimiento previamente establecido, siendo el mecanismo que tienen los administrados para tramitar sus acciones en la administración. La actividad administrativa³⁸ requiere, para ser efectiva, ciertos puntos formales establecidos por la ley, que constituyen la garantía de los ciudadanos en el doble sentido de que la actuación es siempre realizada conforme con lo que dispongan los ordenamientos y que ésta puede ser conocida y fiscalizada por los ciudadanos. Teniendo claridad del ente que está facultado por ley de conocer de determinado procedimiento, el artículo 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que establece el ámbito de aplicación entre otros será el Órgano Ejecutivo y sus dependencias... en cuanto a los actos administrativos definitivos o de trámite que emitan y a los procedimientos que desarrollen. En el caso en particular, el CNR es una unidad descentralizada adscrita al Ministerio de Economía, teniendo autonomía administrativa y financiera, siendo el director ejecutivo, nombrado por el presidente de la República.³⁹

Una de las ventajas del procedimiento administrativo versus el proceso común regulado actualmente, *“si es posible instruir más rápidamente los procedimientos administrativos es porque estos no requieren los mismos formalismos que son propios de los procesos judiciales”*;⁴⁰ al respecto España mediante reformas

37 Agustín Gordillo, *Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas*- Tomo 8 (Buenos Aires: F.D.A., 2014), 456. El procedimiento administrativo debe cumplir con las formalidades fijadas por la ley y estructurados por los preceptos constitucionales.

38 Dafne Sánchez, *Derecho Administrativo* (San Salvador: Talleres Gráficos UCA, 2018), 46. El legislador ha mantenido la misma concepción objetiva en cuanto a la configuración de la administración pública.

39 *“Con la entrada en vigencia de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el año 2002, el CNR separó las funciones correspondientes a la Propiedad Intelectual del Registro de Comercio; y se crea el Registro de la Propiedad Intelectual.” “Marco Institucional”, Centro Nacional de Registros, acceso el 22 de mayo de 2022, <https://www.cnr.gob.sv/marco-institucional/>*

40 Ricardo Rivero Ortega y Roberto Oliva De La Cotera, *Derecho Administrativo* (Santa Tecla: Editorial Lex Innovation, 2018), 138. Se entiende que es más expedito, pero siempre cumpliendo los procedimientos establecidos para dictar el acto administrativo.

del Real Decreto número 306/2019,⁴¹ por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001 de Marcas de España, introduce a esta normativa en un nuevo título IX, incluyendo en este la regulación de los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad de marcas (cancelaciones por falta de uso), cuya competencia directa es otorgada a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Se concibe que el acto administrativo será cualquier manifestación o declaración emanada de la administración pública en el ejercicio de potestades administrativas, tendiente a producir efectos jurídicos, ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para los administrados o en contra de éstos, tiene como presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías. Para Gabino Fraga

“El acto Administrativo requiere normalmente para su formación estar precedido por una serie de formalidades y otros actos intermedios que dan al autor del propio acto la ilustración e información necesarias para guiar su decisión, al mismo tiempo que constituyen una garantía de que la resolución se dicta, no de un modo arbitrario, sino de acuerdo con las normas legales.”⁴²

Según Arana Muñoz⁴³ el acto administrativo es la razón de ser del derecho administrativo, siendo una categoría central dentro de esta rama del derecho. Un acto administrativo es cualquier acto dictado por la Administración y para que éste sea válido, debe cumplir con ciertos requisitos que no son los únicos que pueden contener, pero el artículo 22 de la LPA, detalla los siguientes

a) Competencia e investidura del órgano competente; b) Presupuesto de hecho;

41 “Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio. Esta reforma ha sido necesaria tras la transposición a nuestro ordenamiento de la Directiva 2015/2436 mediante el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, que modificaba la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.” “Oficina Española de Patentes y Marcas”, Gobierno de España, acceso el 21 de mayo de 2022, https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2019/2019_04_30_PublicacionBOE_RD306_2019LM1mayo2019.html.

42 Gabino Fraga Mouret, *Derecho Administrativo* (Ciudad de México: Editorial Porrúa, 2000), 253.

43 Jaime Rodríguez Arana Muñoz y Henry Alexander Mejía, *Comentarios a la Ley de Procedimientos Administrativos* (San Salvador: Editorial Cuscatleca, 2019), 163.

c) Causa; d) Fin; e) Motivación; f) Procedimiento; y, g) Forma de expresión. Así la Sala de Contencioso Administrativo⁴⁴ ha manifestado en reiteradas resoluciones, los requisitos que debe contener el acto administrativo para que éste tenga plena validez. Para la emisión del acto administrativo se requiere, como primer elemento, la existencia de un sujeto legalmente autorizado para ese efecto y dotado de un requisito básico: la competencia.

Los actos que emita la Administración Pública deben revestirse de todos los requisitos de forma y fondo que regula la Ley de Procedimientos Administrativos de El Salvador, garantizando siempre que se cumplan los derecho y garantías fundamentales de los administrados y que las resoluciones estén apegadas a derecho, cumpliendo lo que la Constitución de República prescribe sobre el debido proceso y garantía de audiencia. El órgano competente es elemento subjetivo dentro del acto administrativo, la competencia es pues el primer elemento subjetivo del acto,⁴⁵ es quien dicta el acto en representación del Estado, formula la declaración de voluntad y debe estar facultado expresamente para emitir este tipo de actos por mandato de ley. La competencia es la cantidad de poder público que tiene el órgano para dictar un acto administrativo.

Conclusiones

Insertar la figura de la cancelación de la marca por falta de uso en ordenamiento jurídico salvadoreño a través del proceso administrativo, concedería una serie de beneficios en el tráfico de inscripción de marcas, ayudaría a depurar la base de marcas inscritas que lleva el Registro de la Propiedad Intelectual de El Salvador que no se han usado durante los cinco años después de haberse otorgado el certificado correspondiente; habría una mayor

44 Sala de lo Contencioso Administrativo, *Sentencia Definitiva*, Referencia: 188-2012 (El Salvador: Corte Suprema de Justicia, 2017). Para que se dicte un acto administrativo se deben cumplir los elementos esenciales de éste, para que tenga plena validez.

45 Miguel Sánchez Morón, *Derecho Administrativo: Parte General 14ª Edición* (Madrid: Editorial Tecnos, 2018), 545. El órgano que emite un acto administrativo debe estar facultado por ley, si no, se estaría frente un acto nulo.

equiparación entre los registros con el número de marcas que se encuentran en uso, minimizando los registros que obstaculizan a que terceros interesados inscriban sus marcas y las usen de forma real y efectiva dentro del mercado.

Que el Registro de la Propiedad Intelectual sea el ente encargado de conocer sobre el trámite de cancelación de marca mediante un procedimiento administrativo, generaría que los usuarios que tengan un interés legítimo en que se cancele un registro de marca por no uso, interpongan a partir de entonces un mayor número de solicitudes de cancelación de marcas que las que se presenten mediante el proceso judicial a través de los Juzgados de lo Civil y Mercantil, siendo que la vía administrativa es más expedita motivaría a los usuarios a realizar sus acciones ante esta oficina, dándose un paso a la simplificación en el proceso y una disminución en el tiempo hasta obtener una resolución de cancelación de una marca por falta de uso.

Los efectos positivos de realizar el cambio de figura en legislación salvadoreña en el sentido que ésta no se tramite como un proceso judicial sino como una acción administrativa, traería a los usuarios del sistema de propiedad intelectual ventajas competitivas que, en algunos casos, no se explotan por lo tardado que es instarse a un proceso judicial. Los efectos principales al realizar la solicitud por medio de la vía administrativa se reflejarían cuando la base de marcas inscritas comience a depurarse, descongestionando los registros de las marcas que no son usadas de manera real y efectiva por su titular; y la facultad de ejercer el derecho preferente a la persona que obtuvo la decisión favorable de cancelación de la marca para iniciar el trámite de inscripción a su favor.

Bibliografía

LIBROS

- » Cabañas García, Juan Carlos, Oscar Antonio Canales Cisco y Santiago Garderes. *Código Procesal Civil y Mercantil Comentado*. San Salvador: Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, 2011.
- » Casado Cerviño, Alberto. *Derecho de marcas y protección de los consumidores: el tratamiento del error del consumidor*. Madrid: Editorial Tecnos, 2000.
- » De la Fuente García, Elena. *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*. Madrid: Marcial Pons, 1999.
- » De la Fuente García, Elena. *Propiedad Industrial, Teoría y Práctica*. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 2004.
- » Fernández Novoa, Carlos. *Tratados sobre Derechos de Marcas*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004.
- » Fraga Mouret, Gabino. *Derecho Administrativo*. Ciudad de México: Editorial Porrúa, 2000.
- » Gordillo, Agustín. *Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas*- Tomo 8. Buenos Aires: F.D.A., 2014.
- » Metke Méndez, Ricardo. *Lecciones de propiedad industrial III*. Bogotá: Biblioteca Jurídica Diké, 2006.
- » Nava Negrete, Justo. *Derecho de las marcas*. México D.F.: Editorial Porrúa, 1985.
- » Otamendi, Jorge. *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2003.
- » Padilla y Velasco, René. *Apuntes de Derecho Procesal Civil Salvadoreño*. San Salvador:
- » Parada Gámez, Guillermo Alexander. *Lecciones procesales, una Revista al Código Procesal Civil y Mercantil*. San Salvador: Editorial Cuscatleca, 2020.
- » Rivero Ortega, Ricardo y Roberto Oliva De La Cotera. *Derecho Administrativo*. Santa Tecla: Editorial Lex Innovation, 2018.
- » Rodríguez Arana Muñoz, Jaime y Henry Alexander Mejía. *Comentarios a la Ley de Procedimientos Administrativos*. San Salvador: Editorial Cuscatleca, 2019.
- » Sánchez Morón, Miguel. *Derecho Administrativo: Parte General* 14ª Edición. Madrid: Editorial Tecnos, 2018.
- » Sánchez, Dafne. *Derecho Administrativo*. San Salvador: Talleres Gráficos UCA, 2018.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DIGITALES

- » Mercè Hernández. “¿Qué es la vulgarización de la marca?”. *Curellsunol* (22 de mayo de 2022). <https://curellsunol.com/es/blog/lavulgarizacion-de-la-marca/>.
- » Oficina Española de Patentes y Marcas y Fundación CEDDET. *Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial*, n.8 (2011). https://issuu.com/redesdeexpertos_ceddet/docs/n_8_revista_digital_propiedad_industria

SITIOS WEB

- » “Amazon, Procter & Gamble y L’Oréal, los anunciantes que más dinero gastan en publicidad en todo el mundo”. PuroMarketing, acceso el 20 de mayo de 2022. <https://www.puromarketing.com/66/34595/amazon-procter-gamble-loreal-anunciantes-mas-dinero-gastan-publicidad-todo-mundo.html>.
- » “Oficina Española de Patentes y Marcas”. Gobierno de España, acceso el 21 de mayo de 2022. https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2019/2019_04_30_PublicacionBOE_RD306_2019LMI mayo2019.html.
- » “Política Nacional Propiedad Intelectual”. Sistema de Información Comercial- Ministerio de Economía de El Salvador, acceso el 26 de mayo de 2022. <http://infotrade.minec.gob.sv/escritos-generales/propiedad-intelectual/>.

DOCUMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIA

- » Código Procesal Civil y Mercantil. El Salvador: Asamblea Legislativa, 2008.
- » Constitución de la Republica de El Salvador. El Salvador: Asamblea Legislativa de El Salvador, 1983.
- » Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El Salvador: Asamblea Legislativa, 2002.
- » Ley de Marcas. España: Jefatura del Estado, 2001.
- » Ley de Procedimientos Administrativos. El Salvador: Asamblea Legislativa, 2018.
- » Sala de lo Contencioso Administrativo. *Sentencia Definitiva, Referencia: 188-2012*. El Salvador: Corte Suprema de Justicia, 2017.
- » Sala tercera. *Auto, Referencia: asunto C-259/02*. Luxemburgo: Tribunal de Justicia, 2004.
- » Tribunal de Justicia. *Sentencia del Tribunal de Justicia, Referencia: SENTENCIA DE 11.3.2003 – ASUNTO C-40/01*. Luxemburgo: Tribunal de Justicia, 2003.
- » Tribunal General de la Unión Europea. *Sentencia Definitiva, Referencia: 27-IX-2017*. España: Unión Europea, 2017.