

LA FUNCIÓN DE LA MALA FE EN LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE MARCA COMERCIAL

Marcos Morales Andrade
Abogado Pontificia Universidad Católica de Chile
Magíster (c) en Derecho Privado Universidad de Chile
Miembro del Cuerpo Arbitral de NIC Chile, Universidad de Chile

SUMARIO: 1. La nulidad de la marca comercial. 2. La prescriptibilidad de la acción de nulidad. Su función como regla. 2.1. El fundamento jurídico de la prescriptibilidad de la acción de nulidad.— 2.2. la función de la prescriptibilidad de la acción de nulidad.— 3. La mala fe como supuesto de excepción y como fundamento de una nueva regla. 3.1. La mala fe en el decreto ley N.º 958.— 3.2. La mala fe en la normativa vigente

El objetivo de este estudio es analizar la función que desempeña la mala fe en el análisis de la prescriptibilidad de la acción de nulidad de un registro de marca comercial, a la luz de las propuestas interpretativas de diversos autores anglosajones, quienes distinguen en el razonamiento jurídico las razones de sustancia y las razones de forma (reglas), también denominadas, respectivamente, razones de primer y segundo orden¹.

Desde este punto de vista se analizará la regulación general de la acción de nulidad de los registros marcarios, para continuar con la prescripción de dicha acción —entendida como regla o razón de forma— concluyendo con un análisis sobre los alcances de la mala fe a la luz de las dos normativas que rigen la materia, a saber, el Decreto Ley N.º 958, del año 1931 (DL 958), y la Ley N.º 19.039, vigente desde el 30 de septiembre de 1991, que Establece Normas Aplicables a los Privilegios Industriales y Protección a los Derechos de Propiedad Industrial (LPI).

1. La nulidad de la marca comercial.

La normativa especial sobre marcas comerciales se encuentra contenida en la LPI, normativa que regula el procedimiento de adquisición de la propiedad marcaria y los derechos emanados de dicha titularidad. Por su parte, la Constitución Política de la República consagra en su art. 19, N.º 25, el derecho de propiedad sobre las marcas comerciales, derecho que nace o se adquiere, de modo originario, al momento de la inscripción de la marca, acto que constituye la etapa terminal del procedimiento administrativo especial seguido ante el Departamento de Propiedad Industrial (DPI), dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstruc-

1 Vid. ATIYAH, Patrick S., «Essays on contract», cap. 5, trad. de Rodrigo Soto Silva. Oxford, 1986, pp. 93-120; RAZ, Joseph, «La autoridad del derecho. Ensayos sobre derecho y moral», trad. de R. Tamayo Salmorán. México, 1982; y SUMMERS, R. S., «Two types of substantive reasons: The core of a theory of common law justification», 63 Cornell Law Rev. 707, 1978.

ción (arts. 2, 3, 21 y 24 LPI, y arts. 3 inc. 2º del Reglamento de la Ley 19.309 -RPI-)².

En base a dicha regulación puede sostenerse que la finalidad de la normativa del ramo es la protección del derecho de propiedad sobre un bien inmaterial —la marca comercial—, principio informativo que debe ilustrar toda interpretación sobre las diversas instituciones que conforman la disciplina (acciones civiles y penales, derechos específicos derivados de la titularidad, efectos y extensión de los registros marcarios).

Dentro de tales instituciones —siendo el objeto de este estudio— se encuentra la nulidad del registro marcario, que prima facie pareciera constituir la antítesis del principio de protección de la propiedad antes aludido. Sin embargo, un análisis más detenido de dicha institución demuestra que, paradójicamente, la nulidad tiene por finalidad precisamente la protección de la propiedad marcaria.

En efecto, si bien la propia legislación confiere a la Administración la potestad para rechazar las solicitudes de inscripción de marcas que incurran en causales de irregistrabilidad —esto es, signos legalmente prohibidos (art. 20 LPI)—, al mismo tiempo contempla una segunda oportunidad cronológica para favorecer el correcto ejercicio de dicha potestad, considerando la posibilidad de error o desconocimiento por parte de la autoridad pública acerca del carácter irregistrable de un signo, y entregando a los terceros interesados la posibilidad de ejercer la acción de nulidad de marcas ya registradas (arts. 26 y 27 LPI y arts. 77 y sgts. RPI). Este mecanismo de doble control de registrabilidad ciertamente debe de obedecer a alguna finalidad relevante, de otro modo no se comprendería la importancia que el legislador le asigna. En este estadio de análisis, y teniendo presente el principio interpretativo rector en esta materia a que se ha hecho referencia, parece lógico concluir que el fundamento de la acción de nulidad no es otro que la misma protección de la propiedad marcaria, pero con una característica especial, a saber, aquella que no incurre en vicios de irregistrabilidad, de manera que en definitiva el principio rector, para estos efectos, se traduce en la protección de la propiedad marcaria constituida conforme a Derecho.

2. La prescriptibilidad de la acción de nulidad. Su función como regla.

Conjuntamente con consagrar la institución de la nulidad de marca registrada —y específicamente la acción jurisdiccional homónima— el legislador establece una limitación consubstancial a su ejercicio, cual es la prescriptibilidad de dicha acción, cuyos requisitos de operatividad son objeto de análisis más abajo. Esta última institución desempeña la función de una verdadera regla o razón de forma que impide, en la medida que se cumplan sus requisitos, el éxito de la acción

2 Dicho reglamento se encuentra contenido en el Decreto Supremo N.º 177, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991.

de nulidad, sin considerarse prima facie otras razones sustantivas, según se explica más abajo.

2.1. El fundamento jurídico de la prescriptibilidad de la acción de nulidad.

Al establecer el legislador un plazo límite al ejercicio de la acción de nulidad pareciera desprenderse un debilitamiento al principio de protección de la propiedad marcaria constituida conforme a Derecho, ya que en definitiva se le estaría dispensando un resguardo meramente temporal o transitorio, cual es el término dentro del cual toda marca registrada contraria a Derecho puede ser anulada.

Puestos en este escenario, debemos buscar una interpretación de las instituciones en análisis que satisfaga el cumplimiento del principio interpretativo rector, pero que al mismo tiempo resulte armónica con los demás principios que informan el ordenamiento jurídico en su conjunto, dado que dichas instituciones no operan de manera parcelada o sustraídas de su contexto mayor. En este sentido, una solución posible sería entender que al establecerse un límite temporal para el ejercicio de la acción de nulidad, lo que está en juego es la conciliación de dos principios o intereses que, de otro modo, estarían en pugna, a saber, la protección de la propiedad marcaria conforme a Derecho, desde un ángulo, y las necesidades de certeza y seguridad jurídicas, desde otro. Así, el primer principio, reconocido a virtud de la institución de la nulidad del registro marcario, cede —aunque luego de un periodo de tiempo durante el cual se le concede primacía— en beneficio de la seguridad y certeza jurídicas erga omnes, gracias al establecimiento de un límite temporal para el ejercicio de la referida acción de nulidad.³

Sin embargo, es también posible interpretar las instituciones en análisis de un modo diverso, aunque no antagónico. Al establecerse un límite temporal al ejercicio de la acción de nulidad, lo que se pretende en definitiva es precisamente la protección de la propiedad marcaria, consagrando un regla o razón formal con dicho propósito, a saber, el beneficio o ventaja para el titular marcario en orden a poder ejercer sus derechos libremente, sin estar sujeto a la eventualidad indefinida de que se cuestione su derecho y, principalmente, sin estar obligado a demostrar que el registro marcario fue constituido conforme a Derecho. Así, una vez expirado el término de prescripción, el derecho marcario queda consolidado y entra entonces a operar la regla en análisis⁴. Conforme a esta interpretación, el establecimiento de un

3 Se sostiene generalmente que el fundamento de la prescripción obedece a consideraciones de orden social y estabilidad de las relaciones y situaciones jurídicas, asumiéndose una presunción de propiedad o liberación, a favor de quien goza de un derecho o mantiene una deuda. Cfr. LAURENT, «Principes de droit civil francais», t. 32, núm. 2 y 5, cit. por CLARO SOLAR, Luis, «Explicaciones de derecho civil chileno y comparado. De la prescripción», t. XVIII. Santiago, 1977, pp. 24 y 31-32.

4 Se podría contra argumentar, en relación a esta última interpretación, que si el objetivo buscado es la protección del titular marcario, entonces la normativa debiera protegerlo desde el principio y no dar cabida a la acción de nulidad. Sin embargo, no debe olvidarse que el sistema contempla diversos mecanismos de protección a la propiedad marcaria, y entre ellos

límite temporal al ejercicio de la acción de nulidad no tendría por objeto, entonces, salvaguardar la estabilidad social ni tampoco favorecer principios genéricos de certeza y seguridad, sino una finalidad muy concreta y más inmediata, no obstante que aquellos principios más generales igualmente se verán satisfechos, aunque por añadidura o efecto mediato.

El reconocimiento de los principios antes expuestos es determinante para abordar adecuadamente la posible derrotabilidad —esto es, la no aplicación a un caso concreto— de la regla en análisis y decidir concretamente si en tal supuesto nos enfrentamos a una excepción a la regla o bien a una simple hipótesis que se halla fuera del alcance de aquélla, conforme al esquema propuesto por RAZ⁵.

2.2. La función de la prescriptibilidad de la acción de nulidad.

Se ha anticipado que la prescriptibilidad de la acción de nulidad opera como una regla o razón de forma en la interpretación de las instituciones del derecho marcario. Lo anterior significa que cuando en un determinado supuesto resulta aplicable declarar dicha prescripción, el juez deberá omitir *prima facie* toda consideración o análisis de las razones sustantivas hipotéticamente convergentes en la hipótesis. Así, por ejemplo, no podría tomar en consideración el carácter genérico —y por ende inapropiable— del signo inscrito o el potencial peligro de confusión para los consumidores al enfrentarse ante dos marcas similares con titulares distintos, dado que la institución de la prescripción de la acción se impone ante tales razones. Este procedimiento analítico implica la operatoria de un mecanismo de exclusión, en donde la aplicación de la regla excluye a todas las razones sustanciales posiblemente concomitantes o invocables.

Al mismo tiempo, además, opera un mecanismo de desplazamiento de tales razones de sustancia, ya que, en rigor, dichas consideraciones —normalmente legítimas— tuvieron su oportunidad para ser tomadas en cuenta o invocadas por los agentes jurídicos pertinentes, a saber, la Administración, al momento en que decidió aceptar a registro la marca comercial, y los terceros interesados, durante todo el tiempo en que la acción de nulidad estuvo vigente.

se encuentra también la protección de la propiedad marcaria de terceros cuyos derechos pudiesen verse afectados producto de un registro posterior. En este sentido, el sistema está establecido de tal modo de garantizar —o al menos propender a ello— que la constitución de derechos marcarios se ajuste a Derecho, y para ello se establecen mecanismos de control tanto *ex ante* —rechazo oficioso a la solicitud u oposición a ella (arts. 5 y 17 LPI, y art. 30 RPI)— como *ex post* —acción de nulidad por parte de terceros—, y en este último caso, ante la posibilidad de que la propiedad marcaria de terceros pudiese verse afectada, se establece entonces una regla que da cuenta o concilia el interés de la protección de la propiedad marcaria tanto preexistente como posterior, y que consiste en dar cabida a la acción de nulidad, pero disponiéndose un límite temporal para ello.

5 RAZ, Joseph, «Razón práctica y normas», trad. de Juan Ruiz Manero. Madrid, 1991, pp. 89 y 91, cit. por ORDENES, Ángeles, «Razonamiento judicial y reglas». México, 2000, pp. 28-29.

Por otro lado, el establecimiento de la regla en análisis entrega ventajas de diverso orden. El primer término, como se ha adelantado, el titular marcario cuyo derecho se ha consolidado por el transcurso del tiempo no se verá obligado a tener que demostrar, ante una hipotética acción de nulidad, que su registro marcario fue adquirido conforme a Derecho; será suficiente invocar la prescripción de la acción para enervar todo intento destinado a desconocer su derecho. También se obtienen ventajas económicas para el sistema jurisdiccional, puesto que mediante el establecimiento de un límite temporal al ejercicio de la acción de nulidad se inhibe la posible presentación ilimitada de demandas ad eternum, con los consecuentes gastos y disfunciones procesales que ello conlleva.

Es evidente, sin embargo, que la aplicación del sistema expuesto puede terminar beneficiando a titulares de derechos marcarios que jamás debieron haberse constituido, ya que la declaratoria de prescripción de la acción de nulidad bien puede favorecer en ciertos casos la consolidación de registros que, de no mediar dicha regla, resultarían anulables, con lo cual se produce un efecto «supra incluyente» de supuestos que son alcanzados por la regla en análisis, pero que en función de las razones sustanciales que se tuvieron en cuenta para el establecimiento de aquella no debieran ser cubiertos. Así, al propender al beneficio de la certeza y seguridad jurídicas —o la protección de la propiedad marcaria, si se quiere— ciertamente no se ha buscado favorecer la confusión en el mercado ni la constitución de derechos marcarios jurídicamente cuestionables, aunque este tipo de hipótesis igualmente pueden ser abarcados prima facie por la regla. Se trata, sin embargo, de lo que IHERING denomina consecuencias «inevitables»⁶, esto es, no buscadas ni deseadas por el Derecho, pero que deben ser aceptadas como resultados o efectos colaterales menores, si se los confronta con la enorme ventaja que significa el establecimiento de una regla jurídica destinada a proteger un principio superior⁷.

3. La mala fe como supuesto de excepción y como fundamento de una nueva regla.

Conforme ha sido establecido por la jurisprudencia constante y uniforme en la materia, la normativa por la cual se rige la prescripción de la acción de nulidad sobre un registro marcario depende de la fecha de otorgamiento de dicho registro, fijándose como límite temporal el 30 de septiembre de 1991, fecha en que comenzó a regir la LPI en vigor⁸. Así, si una marca comercial fue registrada originariamente en

6 VON IHERING, Rudolf, «Estudios jurídicos», trad. de Adolfo González Posada. Buenos Aires, p. 183.

7 Se presenta así una situación similar a la que planteaba IHERING, op.cit., pp. 183-184, al explicar el fundamento de la protección de la posesión, la cual beneficia indistintamente tanto al verdadero propietario como a quien no lo es, siendo suficiente, para recuperar la posesión, la acreditación de la calidad de poseedor.

8 No es la ocasión para detenerse en el análisis de los fundamentos de dicha doctrina y los reparos de que puede ser objeto; baste con señalar que corresponde a la postura permanente e invariable en la materia hasta el presente. Así, por ejemplo, con argumentos razonados, pueden citarse los fallos N.º 75.334, de fecha 12 de mayo de 1995, y N.º 90.347, de fecha 1º de junio de 1998. Igualmente resulta ilustrativo el informe en recurso de queja (Ord. N.º 45/

una fecha previa al 30 de septiembre de 1991, entonces la prescripción de la acción de nulidad se registrará por el DL 958 —cuerpo legal vigente a esa fecha—⁹, mientras que si el registro original corresponde a una fecha posterior o coincidente con el 30 de septiembre de 1991, entonces se aplicará la actual LPI. Concurren a este respecto, por tanto, dos legislaciones que tratan la materia, cada una de las cuales —como se verá— dispone una regulación diferente, lo que a su vez conduce a un también disímil razonamiento para abordar a temática de la prescriptibilidad de la acción de nulidad, de manera que ambos sistemas son objeto de tratamiento separado en los apartados siguientes.

3.1. La mala fe en el Decreto Ley N.º 958.

El DL 958 disponía en su art. 31, inciso 4, que «En ningún caso se podrá solicitar la nulidad del registro de una marca después de haber transcurrido un plazo de dos años desde la fecha de su registro, pero siempre que la marca se haya estado usando en el país». Como se advierte de su sola lectura, la norma contempla un plazo breve de dos años para configurar la prescripción de la acción de nulidad y además contenía una exigencia adicional para la operatividad de dicha prescripción, consistente en el uso de la marca en Chile.

Durante mucho tiempo los tribunales del ramo aplicaron esta disposición de una manera que podríamos calificar de formalista, siendo suficiente, para declarar la prescripción de la acción de nulidad, la constatación del transcurso del citado plazo de dos años y el uso de la marca impugnada en Chile por parte de su titular, sin reparar —ni siquiera mediante un «rápido vistazo»— en el contenido o características del uso realizado por parte del demandado¹⁰.

96, de fecha 22 de marzo de 1996) emitido por el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial —tribunal especial de segunda instancia— en relación con el fallo dictado por este último con fecha 26 de enero de 1996, en los autos sobre nulidad de la marca BIMBO, Registro N.º 352.024. Para un análisis más detallado y crítico vid. MORALES ANDRADE, Marcos, «Derecho marcario». Santiago, 2001, pp. 477-490.

9 Lo anterior corresponde a una simplificación, puesto que, en rigor, y conforme ha sido reiteradamente sostenido por la jurisprudencia, la prescripción de la acción de nulidad deducida en contra de los registros concedidos originariamente durante los dos años precedentes al 30 de septiembre de 1991, puede registrarse indistintamente por la normativa del DL 958 o la LPI, a voluntad del prescribiente, de conformidad a lo dispuesto en el art. 25 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de la Leyes. Sobre ello vid. MORALES, op. cit., pp. 480-482.

10 Así queda de manifiesto, por citar sólo un ejemplo, en la sentencia dictada en los autos sobre nulidad de la marca O'NEILL, Registro 319.399, caso en el cual se resolvió acoger la excepción de prescripción opuesta por el demandado. En su parte pertinente, el fallo dispone que "...con la documentación acompañada, el demandado ha acreditado plenamente que ha usado, comercializado y publicitado artículos de la clase 25 con la marca etiqueta O'NEILL desde el año 1987 a 1989, de manera que en el caso de autos se cumplen los requisitos establecidos en el art. 31 de la Ley de Propiedad Industrial, para acoger la excepción de prescripción. Que al acogerse la excepción de prescripción, se estima inoficioso pronunciarse sobre el fondo del asunto debatido" (fallo del DPI N.º 58.662, de fecha 2 de octubre de 1990).

Con todo, a partir del año 1994 es posible advertir un progresivo desarrollo de la temática gracias al reconocimiento jurisprudencial de ciertos requisitos que debe reunir el uso de la marca registrada para enervar la acción de nulidad mediante la excepción de prescripción¹¹, destacándose entre ellos la exigencia del uso de buena fe, cuestión que fue desarrollada por primera vez en la sentencia dictada en los autos sobre nulidad de la marca HÄAGEN-DAZS¹², cuyo texto, en su parte pertinente, es el siguiente:

«El requisito de la buena fe en el uso significa que el titular del signo impugnado debe usar de este último en términos tales que el público consumidor o usuario jamás se vea inducido a error o engaño respecto de la verdadera procedencia empresarial de los rubros identificados con la marca registrada. Un uso que no cumple con este requisito es un uso falaz, engañoso, que daña a los consumidores, perjudica el mercado de bienes y servicios, y no cumple con la finalidad del registro de marcas comerciales. Un aforismo jurídico bien resume lo aquí expuesto: nadie puede beneficiarse de su propio dolo.

Las tres exigencias precedentes se fundan en dos principios que informan la legislación marcaria y que dicen relación con el interés público de que no existan registradas marcas iguales o similares para distinguir rubros idénticos o vinculados, lo cual podría llevar a los consumidores o usuarios a incurrir en engaño o error respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios identificados con las marcas en conflicto. Por otro lado, la legislación de propiedad industrial también está sustentada sobre el interés público de que los signos distintivos sean privilegio exclusivo de sus creadores, debiendo ser aquellos obtenidos y usados de buena fe; dicho en pocas palabras, la normativa del ramo busca también evitar —y cuando cabe, sancionar— la competencia desleal, la cual existe, obviamente, cuando quien no es legítimo creador de un signo distintivo se aprovecha de este último usándolo para su lucro personal, lo cual no sólo se traduce en perjuicios para el creador de un signo, sino también en un grave daño al público usuario y consumidor».

En la sentencia en análisis se rechaza finalmente la excepción de prescripción de la acción deducida y se declara que el uso acreditado por el demandado

11 La primera vez que se realizó un análisis exhaustivo y ordenado de tales requisitos fue en la sentencia dictada por el DPI en los autos sobre nulidad de la marca BIMBO, Fallo N.º 73.309, de fecha 15 de julio de 1994, Registro N.º 352.024 (cfr. CASTRO, Fernando, «La prescripción de la acción de nulidad del registro de una marca en la Ley N.º 19.039», en Asociación Chilena de la Propiedad Industrial (ACHIPI) – Mesas Redondas 1993–1994, pp. 108-109). En dicha sentencia se señaló que el uso establecido por el legislador para entender cumplida la prescripción requiere de tres exigencias copulativas, a saber, debe tratarse de un uso relevante, permanente y de buena fe, y al no concurrir en dicho caso las dos primeras circunstancias —puesto que sólo se acreditó en el proceso un uso esporádico y poco significativo— se resolvió rechazar la excepción de prescripción. Con todo, aparte de mencionar la exigencia de la buena fe, el fallo no explica ni justifica dicho requisito.

12 Fallo del DPI N.º 80.261, de fecha 23 de septiembre 1996, Registro N.º 320.050.

había sido realizado de mala fe¹³. Como se advierte, en base a un mismo precepto — art. 31 inc. 4 DL 958— la jurisprudencia pasa de una interpretación eminentemente formalista a un razonamiento que convoca elementos sustanciales —la buena fe— y les asigna la relevancia suficiente como para derrotar la regla de la prescriptibilidad de la acción de nulidad. Ya no basta el mero transcurso del plazo de prescripción y la acreditación del uso de la marca, sino que dicho uso debe ser realizado de buena fe. Tal exigencia no se encuentra comprendida de manera expresa en la norma y la sentencia en análisis recurre a dos principios que informan la legislación marcario para justificarla. Se señala, por un lado, el interés de evitar que los consumidores se vean inducidos a engaño o error respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios, y por otro lado, se invoca la finalidad de sancionar la competencia desleal que se produce cuando quien no es legítimo creador de una marca se aprovecha de ésta para su lucro personal, perjudicando así tanto al creador de dicho signo como al público consumidor.

Así analizada, esta nueva interpretación constituye un ejemplo de derrotabilidad de una razón de forma, ya que ésta —la prescriptibilidad de la acción de nulidad— queda sin aplicación en base a una razón de sustancia, como lo es la mala fe por parte del titular marcario demandado. El juez estima, pues, que la regla o razón de forma debe ser desplazada en este caso concreto para no caer en el formalismo y rescatar un principio jurídico que estima preponderante.

En base a dicho razonamiento, cabe determinar entonces si esta interpre-

13 Considerando Noveno: «En cuanto al requisito de la buena fe, es menester señalar aquí que conforme a las reglas generales del Derecho ésta debe ser presumida, salvo prueba en contrario. En consecuencia, la temática en cuestión se traduce en una prueba de mala fe con que se realiza un uso de marca registrada, mala fe que, siendo per se un elemento de carácter subjetivo, sólo puede ser aprehendido a partir de efectivos hechos materiales. En la especie, los elementos de prueba aportados por el propio demandado permiten acreditar tres hechos que dan luz acerca del elemento subjetivo que nos ocupa. (A).- En primer término, cabe señalar que el giro cuya explotación y uso alega el demandado corresponde exactamente al rubro de comercio o servicios que explota el actor en el extranjero mediante la marca Häagen Dazs fundante de su pretensión de nulidad, como se señala más abajo (párrafo 13); (B) en segundo lugar, más allá de tratarse las marcas en conflicto de signos completamente idénticos, resulta que la tipografía con que el demandado alega usar la marca registrada impugnada es también completamente idéntica al signo fundante de la demanda, sin variación alguna; y (C) por último, los elementos figurativos que sirven de fondo a la leyenda Häagen Dazs son, también, idénticos entre uno y otro signo, de acuerdo al uso que habría realizado el demandado. Consecuencia de todo lo anterior, resulta evidente que en la especie no se está ante una simple coincidencia de marca, sino derechamente frente a una imitación, por parte del demandado, de una marca ajena, para el mismo rubro, utilizando la misma tipografía y los mismos elementos figurativos anexos. Tales hechos constituyen competencia desleal y una puesta en peligro de la fe pública de los consumidores que bien podrán confundir los productos, establecimientos o servicios que explota el demandado, como provenientes del creador de la marca Häagen Dazs, dado el prestigio, relevancia y notoriedad que posee esta última en el extranjero, según se señala más abajo en el párrafo número 13. Por lo aquí expuesto, queda destruida la premisa de buena fe con que debe usarse la marca registrada impugnada de nulidad, concluyéndose que dicho requisito no se cumple en la especie».

tación de la institución en análisis corresponde a una verdadera excepción a la regla de la prescriptibilidad de la acción de nulidad, o si se trata más bien de un supuesto fuera del alcance de dicha regla, según la terminología de RAZ¹⁴. Para ello, es necesario volver sobre ciertos aspectos ya abordados más arriba, a saber, los fundamentos subyacentes en la regla, o más propiamente, las razones de sustancia consideradas en la formulación de aquélla.

Según hemos expuesto¹⁵, la regla de la prescriptibilidad de la acción de nulidad puede tener dos explicaciones, a saber, la satisfacción de los principios o intereses de seguridad y certeza jurídicas, o bien la protección de la adquisición de la propiedad marcaria mediante la exención de la prueba de un título ajustado a Derecho. Ambas interpretaciones suponen la adopción de una opción en la configuración de la regla, privilegiándose los principios o intereses referidos por sobre cualesquiera otras razones que impliquen desconocer la constitución legítima del derecho de propiedad marcario.

Desde esta perspectiva, puede concluirse que en la sentencia en análisis se establece una verdadera excepción a la regla, puesto que los fundamentos o razones de sustancia que sustentan dicha regla —certeza y seguridad jurídicas, protección de la propiedad marcaria— se ven afectados cuando el juez soslaya el transcurso del plazo y el uso efectivo de la marca por parte del demandado, para entrar a calificar las características del uso y declarar que la acción no ha prescrito.

Con todo, conviene puntualizar que al establecerse la excepción a la regla de la prescriptibilidad de la acción de nulidad, que prima facie era aplicable al caso —o figurativamente, siguiendo a REGAN¹⁶, al quitar la opacidad del cristal de la regla y ver más allá de éste—, la sentencia en análisis no ha sido necesariamente desleal con dicha regla, sino que ha optado por la prevalencia de otros principios —buena fe sustentada en la protección a los consumidores y a la competencia leal— que estima más relevantes de proteger en el caso concreto y que son capaces de contrapesar dicha regla, sin quitarle por ello operatividad en otros casos.

3.2. La mala fe en la normativa vigente.

La regulación contenida en la LPI, aplicable como se ha dicho a los registros marcarios constituidos originariamente a partir del 30 de septiembre de 1991, dispone que «La acción de nulidad del registro de una marca prescribe en el término de cinco años, contado desde la fecha del registro» (art. 27 LPI). Al comparar esta disposición con su análogo del DL 958 se advierten las diferencias entre una y otra regulación: mientras éste dispone un plazo breve de dos años, la LPI

14 RAZ, op. y loc. cit.

15 Supra, 2.1.

16 REGAN, Donald H., «Authority and value: Reflections on Raz's morality of freedom», p. 1011, cit. por ORDENES, op. cit., p. 17.

extiende el lapso a cinco años, sin exigir esta última —para que opere la prescripción— el uso de la marca en Chile.

Con todo, coetáneamente con la entrada en vigor de la LPI, comenzó a regir en nuestro país el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP)¹⁷, texto normativo que modifica la aplicabilidad u operatoria de la prescripción de la acción de nulidad contemplada en la LPI. En efecto, dispone el art. 6 bis 3) CUP que «No se fijará plazo para reclamar la anulación [...] de las marcas registradas [...] de mala fe». Se trata, pues, de una institución —sin correlato en la normativa precedente— establecida únicamente para los supuestos en que la marca impugnada de nulidad ha sido registrada de mala fe¹⁸.

En consecuencia, conforme a la regulación armónica de la LPI y CUP, la prescriptibilidad de la acción de nulidad admite una verdadera válvula de escape consagrada de manera expresa a nivel normativo —a diferencia del DL 958— mediante la cual todo derecho marcario constituido de mala fe queda sustraído de los alcances de la regla de la prescriptibilidad de la acción de nulidad, la cual deja de ser idónea para excluir o desplazar dicho elemento sustancial.

Para entender el fundamento de esta regulación resultan plenamente aplicables las consideraciones expuestas más arriba a propósito de la jurisprudencia existente sobre la prescriptibilidad de la acción de nulidad establecida en el DL 958¹⁹. Sin embargo, a diferencia de las conclusiones allí expuestas, no resulta satisfactorio, a nuestro juicio, entender la regulación vigente como un supuesto de derrotabilidad de la regla, establecido *ex lege*. Por el contrario, parece más consistente con el sistema interpretativo asumido en este estudio entender que la introducción expresa del elemento mala fe, en el contexto de la prescriptibilidad de la

17 Dicho convenio fue promulgado como ley de la República mediante Decreto Supremo N.º 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 8 de abril de 1991, entrando en vigencia el 30 de septiembre de 1991, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial. Mediante dicho convenio se constituyó la Unión de París —de allí la sigla CUP universalmente utilizada para designarlo— y su existencia data del 20 de marzo de 1883, aunque ha sufrido las revisiones posteriores de Bruselas (14 de diciembre de 1908), Washington (2 de junio de 1911), La Haya (6 de noviembre de 1925), Londres (2 de junio de 1934), Lisboa (31 de octubre de 1958) y Estocolmo (14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de 1979).

18 Entre nosotros nadie discute la procedencia autoejecutiva de la extensión del plazo de prescripción en caso de mala fe contemplada en el CUP. Así, por ejemplo, vid. LARRAGUIBEL ZAVALA, Santiago, «Tratado sobre la propiedad industrial», t. I. Santiago, 1995, p. 89; VELASCO LETELIER, Eugenio, «La prescripción de la acción de nulidad del registro de una marca en la Ley N.º 19.039», en Asociación Chilena de la Propiedad Industrial..., cit., pp. 121-122; y MORALES, op. cit., pp. 504-505. Sin embargo, para LARRAGUIBEL dicha extensión del plazo tendría un límite, el cual estaría dado por las reglas de la prescripción extraordinaria de diez años contemplada en los arts. 2510 y 2511 del Código Civil (cfr., op. cit., pp. 67 y 89-90; y «Tratado sobre la Propiedad Industrial», t. II. Santiago, 1998, p. 129). Con todo, esta última postura no ha sido seguida por la jurisprudencia y en ocasión ya hemos formulado nuestros reparos (vid. MORALES, op. cit., pp. 502-504).

19 *Supra*, 2.2.

acción de nulidad, desempeña la función de una verdadera regla superpuesta a esta última, imponiéndose así un íter analítico conformado por reglas sucesivas, de aplicación necesaria en toda valoración sobre la prescriptibilidad de la acción de nulidad.

En este sentido, el análisis metodológico jurisdiccional comenzará con la presunción de buena fe a favor del titular marcario (art. 707 del Código Civil) —per una regla jurídica—, razonamiento que conduce necesariamente a la aplicabilidad *prima facie* de una segunda regla: la prescriptibilidad de la acción de nulidad. En este estadio analítico el juez deberá decidir si el sujeto procesal activo ha acreditado o no la concurrencia de mala fe en la constitución de la propiedad marcaria impugnada, y en caso afirmativo se impondrá la operatoria de una tercera regla, a saber, la imprescriptibilidad de la acción de nulidad.

Esta última, en su contexto de operatividad, desempeña la función de una razón de forma cuyo fundamento, concordante con lo expuesto más arriba²⁰, se encuentra en el interés de reprimir la competencia desleal y evitar que los consumidores se vean inducidos a error o engaño acerca de la procedencia empresarial de los productos o servicios, situaciones que inevitablemente se imponen como consecuencia de la inscripción maliciosa de un signo distintivo. Con miras a la salvaguarda de dichos intereses, el legislador ha dispuesto entonces la regla jurídica consistente en que los registros marcarios constituidos de mala fe serán siempre anulables.

La aplicación de esta última regla supone un mecanismo de exclusión de otras consideraciones o razones de sustancia, como serían, por ejemplo, la necesidad de consolidación del derecho marcario a favor de su titular, la posible subsistencia permanente *erga omnes* de situaciones jurídicas inestables o el crecimiento inexorable —producto de la permanente constitución de nuevos registros marcarios— de posibles litigios eventualmente generadores de mayores costos derivados del ejercicio de la función jurisdiccional. Al mismo tiempo, opera un mecanismo de desplazamiento de tales razones de sustancia, ya que, en rigor, dichas consideraciones legítimas tuvieron su oportunidad para ser tomadas en cuenta por los agentes jurídicos pertinentes, a saber, la Administración, al momento en que pudo concluir el procedimiento administrativo registral mediante el rechazo de la marca solicitada —supuesto que el vicio revestía el carácter de hecho notorio—, como el propio titular del signo viciado, cuando maliciosamente decidió inscribirlo.

A modo de conclusión, sólo resta advertir cómo una misma institución jurídica —el elemento mala fe— puede desempeñar distintas funciones interpretativas o analíticas, sea como excepción a una regla excluyente, sea como fundamento de una regla superpuesta a aquella, lo cual se explica en esta temática por la concurrencia de un doble estatuto normativo regulatorio de una misma institución jurídica.

20 *Supra*, 3.1.