LA OBLIGACIÓN DE USO DE UNA MARCA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

El registro de una marca lleva consigo la obligación de uso de la misma, ya sea por su propio titular o por una persona autorizada por este. Esta obligación se fundamenta, entre otros motivos, en un intento de evitar que los registros de marcas se conviertan en auténticos "*cementerios de marcas*", llenos de marcas registradas que no se utilizan, y que pueden impedir el acceso al registro de nuevas solicitudes.

En este sentido, en el caso de las marcas españolas, el artículo 39 de la vigente Ley de Marcas es claro al establecer que en el caso que una marca no haya sido utilizada de manera efectiva en España durante un periodo continuado de 5 años a contar desde su concesión, la marca podrá ser caducada por falta de utilización a instancia de un tercero:

> *"Artículo 39. Uso de la marca.*
>
> *1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 21, apartados 3 y 5, el artículo 41, apartado 2, el artículo 54, apartado 1, letra a) y el artículo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso."*

En la situación actual de estado de alarma por la crisis del coronavirus, muchas empresas se están viendo obligadas a parar su actividad, y con ello, se ha paralizado también de manera forzosa el uso efectivo de sus marcas en el mercado. A pesar de que a priori se trata de un periodo que no superará el mes de duración, lo cierto es que hay una gran incertidumbre acerca de cuál será la extensión temporal de esta situación, que podría alargarse durante varios meses.

De esta manera, podrían darse situaciones en las que determinadas empresas se vean obligadas a parar su actividad durante un periodo relativamente largo, pudiendo ello tener una repercusión respecto de aquellas marcas registradas que se encontraban cercanas al periodo de caducidad de 5 años, y, por lo tanto, al no disponer de la posibilidad de llevar a cabo una utilización de las mismas, estas pasarían a ser susceptibles de cancelación por falta de uso.

Parece evidente que debe entrar en juego la referencia final del artículo 39.1 de la Ley de Marcas: *"salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso"*, y el apartado 5 del mismo artículo, que

establece: *"Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada"*; dado que introducen la excepción de causa justificada a la falta de uso de la marca en un contexto en el que el uso de la marca es obligatorio.

De entre estas causas justificativas de falta de uso, destacan los supuestos tradicionales de fuerza mayor y caso fortuito, tales como la guerra o los desastres naturales, aunque también deben incluirse aquellos supuestos de restricciones oficiales o adopción de medidas administrativas que imposibiliten la producción de los artículos cubiertos por la marca.

De esta manera, desde nuestro punto de vista, aquellas empresas que puedan ver paralizada o reducida su producción o prestación de servicios de manera notable debido a la situación pandémica actual, podrían verse amparadas por la mencionada causa justificativa del uso. De hecho, la Sentencia nº 353/2013 de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Sección 5ª), establece las epidemias entre una de las causas de justificativas de la falta de uso:

> *"En cambio, pueden señalarse como causas justificativas de la falta de uso de la marca:*
> *(…)*
> *b) las restricciones oficiales por cualquier causa (tensiones diplomáticas, crisis económicas, **epidemias**…) a la importación de materias primas que hagan imposible o dificulten notoriamente la fabricación de productos, su comercialización o la prestación de servicios propios de la marca;"*

No obstante, no debemos olvidar que el periodo establecido por la Ley respecto de la falta de utilización de una marca es de un total de 5 años, por lo que tampoco se debe pretender escudarse en dicha causa justificativa de falta uso para justificar la no utilización de la marca para un periodo superior al de la presente crisis del Coronavirus.

De esta manera, aquellas marcas que puedan estar cercanas a ser susceptibles de cancelación por falta de uso (es decir, marcas que fueron concedidas en los meses de marzo y abril del año 2015), y sus titulares se vean afectados por la situación de crisis actual, ante una hipotética acción de caducidad podrían justificar la falta de uso de durante el periodo de crisis por el Coronavirus.

Respecto a aquellas marcas respecto a las cuales el periodo de cinco años de no uso hubiese concluido con anterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma, en la medida que puedan acreditar que durante este periodo se estaban realizando preparativos serios y efectivos para utilizar la marca, viéndose imposibilitados de hacerlo, es posible que pueda entenderse que es una causa justificativa de uso.

Por ello, parece que el juzgador, ante una situación excepcional, deberá tener en cuenta la misma a la hora de valorar la utilización de la marca, aunque no podrá obviar el total del periodo restante, ponderando así la relevancia temporal de la causa justificativa de la falta de uso respecto del periodo total de uso de la marca que se debe probar.

Joan Ibern, Abogado
March & Fieldfisher
marchtrademark@march-asociados.com