



UNIVERSIDAD DE CHILE
ESCUELA DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO

**“LA MARCA NO REGISTRADA.
SISTEMA COMUNITARIO EUROPEO Y
DERECHO CHILENO.”**

**Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y
Sociales.**

**RODOLFO FRANCISCO HONORATO TORREALBA
PROFESOR GUIA: HECTOR LOYOLA NOVOA
SANTIAGO, CHILE 2010**

*A Christian e Isabel,
mis padres.*

INDICE

INTRODUCCION	6
CAPÍTULO 1: LA MARCA COMERCIAL. CONCEPTO, REGULACION Y FUNCIONES	9
I. Desarrollo legal de las marcas en el ámbito internacional.....	9
1. Convenio de la Unión de París.....	9
2. Arreglo de Madrid.....	10
3. Arreglo de Niza.....	11
4. Tratado sobre el Derecho de Marcas.....	11
5. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.....	11
6. ADPIC.....	12
II. Marco legal en Chile.....	12
III. Marco legal en el Sistema Comunitario Europeo.....	15
1. Directiva 2008/95/CEE.....	15
2. Reglamento 422/2004.....	16
IV. El nacimiento del derecho sobre la marca.....	17
1. Sistema declarativo.....	18
A. Conclusiones.....	21
2. Sistema atributivo o constitutivo.....	21
A. Conclusiones.....	23
3. Sistema mixto.....	23
A. Conclusiones.....	24
4. El sistema de nacimiento del derecho sobre la marca en Chile y en la Comunidad Europea.....	27
V. Concepto de Marca Comercial.....	28
1. Doctrina.....	29
2. Sistema Comunitario europeo.....	29
3. Ordenamiento jurídico chileno.....	30
4. Conclusiones.....	31
a) Similitudes.....	31
b) Diferencias.....	33
VI. Funciones de la Marca Comercial.....	34
1. Función indicadora del origen empresarial.....	34
2. Función indicadora de la calidad.....	35
3. Función condensadora del eventual <i>goodwill</i> o reputación... ..	36
4. Función publicitaria.....	37
CAPÍTULO 2: EL REGISTRO DE UNA MARCA	39
I. El Registro.....	39
II. La registrabilidad. Requisitos.....	40
III. Prohibiciones de registro.....	40
1. Marcas Notoriamente conocidas.....	41
A) Marcas notorias. Marcas renombradas.....	41
a) Ley 19.039.....	43

b) Directiva 2008/95/CEE.....	47
2. Marcas no Registradas.....	50
A) Preliminar.....	50
B) Enunciación.....	50
C) Relación con otras figuras.....	51
a) Marcas notorias.....	52
b) Marca de agente.....	52
D) Naturaleza jurídica.....	53
E) Concepto.....	54
F) Uso de la marca.....	57
a) Supuestos de uso relevante.....	57
b) El uso en la Ley 19.039.....	59
c) El uso en la Directiva 2008/95/CEE.....	59
G) La causal de prohibición de registro de marcas no registradas.....	61
a) Ley 19.039.....	61
b) Directiva 2008/95/CEE.....	63
1. Cuadro Comparativo de causales de prohibición de registro entre la Ley 19.039 y la Directiva 2008/95/CEE.....	66
CAPÍTULO 3: POSICIÓN JURÍDICA DEL TITULAR DE LA MARCA...	68
I. Derecho exclusivo sobre la marca.....	68
1. Enunciación.....	68
A) Ley 19.039.....	68
B) Directiva 2008/95/CEE.....	70
2. Protección de la Solicitud de la marca.....	71
3. Limitaciones del derecho sobre la marca.....	72
4. Derechos de la Marca no Registrada.....	73
CAPITULO 4: ACCIONES Y DEFENSAS QUE OTORGA LA MARCA ...	76
I. Ley 19.039.....	76
1. Acciones.....	76
A) Acciones penales.....	76
B) Acciones civiles.....	78
C) Medidas precautorias.....	80
D) Medidas prejudiciales.....	81
2. Defensas.....	81
A) Oposición.....	81
B) Nulidad.....	82
a) Mala Fe.....	83
3. Acciones y Defensas de las Marcas no Registradas.....	83
II. Sistema Comunitario Europeo.....	85
1. Cuestiones Preliminares.....	85
2. Demanda reconvenzional por caducidad o por nulidad.....	88
A) Caducidad.....	88
B) Nulidad.....	89
a) Mala Fe.....	90
3. Oposición al registro.....	91

4. Sanciones.....	91
5. Medidas provisionales y cautelares.....	92
6. Cuestiones finales.....	92
7. Acciones y Defensas de las Marcas no Registradas.....	94
CONCLUSIONES.....	97
BIBLIOGRAFÍA.....	101

ABREVIATURAS

- ADPIC: Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio.
- AECI: Agencia Española de Cooperación Internacional.
- AMMI: Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de marcas
- BIRPI: Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Industrielle.
- Cfr.: Confróntese
- CUP: Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial.
- DFL: Decreto con Fuerza de Ley.
- DL: Decreto Ley.
- DPI: Departamento de Propiedad Industrial.
- DS: Decreto Supremo.
- Ed: Editorial; Edición.
- INAPI: Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
- JNA: Journal des Notaires et des Advocats.
- Ob. Cit.: Obra citada.
- OEP: Oficina Europea de Patentes.
- OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas.
- OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
- OMS: Organización Mundial de la Salud.
- p. (p.): página (s).
- PAMMI: Protocolo del Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas.
- TLC: Tratado de Libre Competencia.

INTRODUCCION

En el contexto internacional, las marcas siempre han tenido un rol protagónico, especialmente en el aspecto comercial. Ellas son portadoras del signo distintivo de un producto o servicio, y ello tiene un valor que debe ser protegido, el que se irá acrecentando o disminuyendo en cuanto el titular de la marca pueda penetrar o no en el mercado. Prueba de lo anterior, han sido las diversas normativas dictadas para tal efecto, como el CUP, los Arreglos de Madrid y de Niza, el ADPIC, etc.

De ahí su importancia en la globalización actual, donde la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios es un principio básico. Las marcas distinguen e identifican en el mercado las características y origen de los productos y servicios, por lo que desempeñan un rol dinamizador.

Su protección comparada e internacional ha sido desarrollada desde distintos ámbitos del derecho, como es la Competencia Desleal, el respeto a los Derechos de los Consumidores, la Responsabilidad Civil y la Propiedad Industrial.

No obstante lo anterior, la aplicación del principio de la territorialidad del Derecho Marcario ha obstaculizado la libre circulación de mercancías y de prestación de servicios en el intercambio comercial internacional. Es por tal motivo que, para contrarrestar estas dificultades, se observan diversos intentos de armonización de las legislaciones en cuanto a disposiciones relativas a esta materia.

Es por tal motivo que, para efectos de internacionalizar el Derecho marcario, se observan diversos intentos de armonización de las legislaciones en cuanto a disposiciones relativas a esta materia.

Un claro ejemplo de ello es lo que sucede con la Comunidad Europea. Su normativa rectora en la materia, la Directiva 2008/95/CEE, señala en el considerando segundo del Preámbulo que

“las legislaciones que se aplicaban a las marcas en los Estados miembros antes de la entrada en vigor de la Directiva 89/104/CEE contenían disparidades que podían obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común. Por tanto era necesario aproximar dichas legislaciones para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior”.

Lo anterior constituye un intento regional por armonizar las normas en materia marcaria, aproximando las diversas legislaciones del espacio económico europeo.

En Chile, este proceso no se materializa en un derecho regional (como podría ocurrir con el reingreso del país al Pacto Andino de Naciones). No obstante, la Ley 19.039 que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, ha ido asumiendo las diversas exigencias que rigen a nivel internacional, mediante la adecuación a los diversos instrumentos internacionales y tratados de libre comercio suscritos por el país.

El presente trabajo aborda la figura de la marca no registrada desde la perspectiva de su regulación en la legislación chilena y en la Comunidad Europea.

La protección de las marcas no registradas es un tema que se inserta dentro del derecho marcario, y que ha ido alcanzando cierto desarrollo y resguardo en varias legislaciones, siendo los ordenamientos jurídicos nacional y europeo, espacios de reconocimiento explícito.

Dependiendo del sistema marcario frente al que estemos, la protección tenderá a un mayor o menor reconocimiento legislativo y jurisprudencial. Sistemas como los que son objeto de estudio, donde prima el registro, han recogido la característica esencial de esta figura, la distintividad, aquélla que otorga el fundamento de su resguardo, aún cuando tal reconocimiento pudiese poner en entredicho la preeminencia registral.

A pesar de que generalmente se excluyen las consideraciones propias de los sistemas declarativos donde rige el principio del uso, se ha otorgado protección a las marcas no registradas a partir de la base propia de éstas, cuál es la utilización del signo, ya que ello

constituye una situación de hecho que ha ido adquiriendo connotaciones económicas, jurídicas y sociales que el derecho no puede desconocer.

Evidentemente en una legislación en la que prima el sistema declarativo, como lo es el caso norteamericano, una marca meramente usada tendría plena protección; pero en los sistemas marcarios donde rige el principio del registro, existen algunos matices en cuanto a las posibilidades de resguardo: plazos en los que un tercero puede alegar la nulidad del registro (a menos que exista mala fe, donde no habría plazo), causales que hacen que un registro de marca se puede invalidar en el evento de aparecer un tercero con un mejor derecho, etc.

Pero también existen casos como el chileno y el europeo, en que se observa un explícito reconocimiento de las marcas no registradas, al regularlas dentro de las causales de prohibición de registro.

A lo largo de estas páginas, primero se contextualizará el plano internacional, comunitario europeo y nacional; luego se desarrollarán los sistemas marcarios que existen hoy en día, y posteriormente se estudiará la figura de la marca no registrada abordándola a partir de las cuestiones propias de cualquier marca, registrada o no.

El trabajo se abocará al estudio pormenorizado de la figura en cuestión, confrontando permanentemente los ordenamientos chileno y europeo, para así establecer las diferencias existentes entre éstas y las marcas registradas, las facultades que tienen los titulares de cada tipo de marca en ambos sistemas, y el rol que juega el registro dentro éstos.

Ello para llegar a la cuestión final relativa al estatuto legal de las marcas no registradas, determinando qué acciones y defensas asisten a sus titulares tanto en Chile como en la Comunidad Europea.

CAPÍTULO 1: LA MARCA COMERCIAL. CONCEPTO, REGULACION Y FUNCIONES.

I. DESARROLLO LEGAL DE LAS MARCAS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

Las marcas tienen su origen en la antigüedad². Sin embargo, es a partir de la Revolución Industrial del siglo XIX³ cuando la marca adquirió significado como instrumento de venta, pasando así a desempeñar esencialmente una función distintiva del origen empresarial. Los abusos cometidos por los competidores promovieron entre los círculos económicos interesados, la exigencia de un derecho de marcas caracterizado por la efectiva protección de los intereses empresariales.

En este contexto, los distintos países promulgaron sus primeras leyes en la materia: Francia en 1857, Inglaterra en 1862, Estados Unidos en 1870, Alemania en 1874, y España en 1878.

En el ámbito internacional, han surgido una serie de instrumentos normativos que buscan armonizar el derecho marcario y que han tenido dispar relevancia.

Los más importantes se desarrollarán a continuación.

1. Convenio de la Unión de París⁴ (CUP)

Es el instrumento jurídico más antiguo e importante que existe a nivel internacional para la protección de la propiedad industrial. Revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967, establece un

² Para el desarrollo histórico del derecho de marcas, CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO y BERTONE, LUIS EDUARDO. “*Derecho de Marcas*”, 2a Ed. Tomo I, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003. pp. 126-133.

³ Ver MONTEAGUDO MONEDERO, MONTIANO. “*La protección de la Marca Renombrada*”, Civitas, Madrid, 1995. pp. 70 a 72.

⁴ Para la historia y análisis de las disposiciones del Convenio, ver BODENHAUSEN, G.H.C. “*Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*”, BIRPI, Ginebra 1969.

cuerpo normativo común para todos los estados miembros⁵ que definen niveles mínimos de protección.

Asegura derechos mínimos a la protección de la propiedad industrial, en lo que se conoce como el principio de tratamiento unionista⁶, como las marcas notorias (artículo 6 bis), las marcas registradas en otros países de la Unión (artículo 6 quinquies A), el derecho de prioridad unionista (artículo 4), independencia de la marca registrada paralelamente en los demás países de la Unión con respecto a la marca registrada en el país de origen (artículo 6), el denominado “*telle quelle*” según el cual, para el registro de una marca en un país unionista distinto del de origen, ésta será admitida para su depósito y protegida *tal cual* en los demás países unionistas (artículo 6 quinquies), marcas de servicio y de los depósitos fraudulento (artículo 6 sexies), registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización (artículo 6 septies), etc.. El detalle en concreto de la protección jurídica de las marcas queda sujeto a cada ordenamiento jurídico.

2. Arreglo de Madrid (AMMI)

Este acuerdo internacional, revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Niza en 1957 y en Estocolmo en 1967, y siendo enmendado en 1979, crea un sistema registral en virtud del cual una marca nacional puede acceder a un depósito internacional ante la Oficina Internacional (que actualmente tiene su sede en la ciudad de Alicante, España), el cual a su vez, sirve de base para una serie de nuevas marcas nacionales obtenibles en los restantes países miembros.

Surgió debido a la insuficiencia que el CUP otorgaba a los países miembros para facilitar al titular de una marca la posibilidad de registrar la misma dentro del plazo de 6 meses que fija el artículo 4 del CUP, además de los elevados costos que ello implicaba⁷.

Para superar las dificultades que se generaron con el Arreglo, en el año 1973 se celebró el Tratado relativo al registro internacional de Marcas⁸, pero no tuvo el éxito esperado. Fue el

⁵ Países Miembros en <<http://www.wipo.int/treaties/es>>

⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. "Tratado sobre Derecho de Marcas", Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 702.

⁷ Ver FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., pp. 720 y ss.

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid⁹ de 1989 el que facilitó la adhesión de los países anglosajones¹⁰.

3. Arreglo de Niza

Celebrado en 1957, revisado en Estocolmo en 1967, en Ginebra en 1977 y modificado en 1979. Tiene una gran importancia en todos los sistemas marcarios, debido a que establece la clasificación internacional de los productos y servicios con el fin de registrar las marcas¹¹; ésta no sólo se utiliza para el registro internacional de marcas del AMMI (vía OMPI, administrador del sistema), sino que también para los registros nacionales de los Estados firmantes¹².

Esta clasificación tiene una relevancia práctica evidente en la configuración del principio de especialidad. Mediante ésta, se agruparon los productos o servicios que podían ser registrados, dividiéndolos en diversas clases de acuerdo a sus características.

4. Tratado sobre el Derecho de Marcas

Aprobado en 1994, tiene como finalidad simplificar las formalidades que deben observarse para adquirir y mantener el derecho de marca, lo que se plasma en la sujeción de la solicitud de registro de una marca a ciertos requisitos básicamente uniformes en todos los países firmantes del Tratado¹³. Los Estados Contratantes¹⁴ son 43 actualmente.

5. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas

⁸ Ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO y BERTONE, LUIS EDUARDO. Ob. cit. pp. 197-200.

⁹ Para un estudio pormenorizado del PAMMI, ver FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., pp. 724-727.

¹⁰ La Unión de Madrid está formada por los Estados que forman parte del AMMI y PAMMI. Para la membresía, ver http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf

¹¹ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO y BERTONE, LUIS EDUARDO. Ob. cit. p 201.

¹² La novena y última edición del año 2007 establece del 1 al 34 las clases para los bienes, y del 35 al 45 para los servicios. El detalle de cada uno en <http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice>

¹³ Ver GÓMEZ SEGADE, JOSÉ ANTONIO en *Actas de Derecho Industrial*, 16, España. 1994-1995. p. 985.

¹⁴ Ver <http://www.wipo.int/treaties/es>

Este Tratado¹⁵ es el de más reciente data, y fue establecido en el año 2006. En él se armonizan los aspectos de procedimiento de registro y concesión de licencias de marcas, aprovechando las modernas tecnologías de la comunicación para tramitar las solicitudes de registro y administrar los derechos de marca.

6. El Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

Este Acuerdo¹⁶ se enmarca como Anexo I.C. dentro del Acuerdo de Marrakech del año 1995 por el cual se crea la OMC. Es el instrumento internacional más importante en la materia desde que se dictó el CUP.

Asegura una protección mínima en su artículo 1 párrafo 1, y en su artículo 2 párrafo 1 se incorpora la obligación para los Miembros de cumplir los artículos 1 a 12 y 19 del CUP. Por otra parte, el mismo artículo 2 en su párrafo 2 señala que ninguna disposición de las Partes I (Disposiciones Generales y Principios Básicos) a IV irá en detrimento de las obligaciones de los Miembros en virtud del CUP.

El ADPIC regula las prohibiciones de registro (párrafo 2 del artículo 15), el uso previo al registro (párrafo 3 artículo 15), publicación de la solicitud del registro y del registro de la marca, además de las acciones de oposición y nulidad (párrafo 5 artículo 15).

También regula el derecho de exclusiva (artículo 16 párrafo primero), la marca notoriamente conocida y renombrada (párrafos 2 y 3 del artículo 16), las limitaciones del derecho de exclusiva (artículo 17), duración de la protección (artículo 18), el uso obligatorio de la marca registrada (artículo 18 y 19).

¹⁵ Consta de 13 miembros actualmente. Ver fuente en: <http://www.wipo.int/treaties/es>

¹⁶ Los países miembros en <http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm>

II. MARCO LEGAL DE LAS MARCAS EN CHILE¹⁷

Los primeros antecedentes de la historia legal de la Propiedad Industrial en Chile están en la Constitución Política del Estado de 1833. Esta garantizaba a los autores o inventores la propiedad exclusiva de sus descubrimientos o producciones por el tiempo que les concediera la ley. Con posterioridad a ello, podemos encontrar el DL de 9 de septiembre de 1840, que establecía normas sobre patentes de invención.

En cuanto a las normas que rigen el Código Civil, el artículo 584 expresa que “las producciones del talento o ingenio son propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales¹⁸”.

La ley especial a que se refiere este artículo en cuanto a producciones del ingenio, encuentra una primera aproximación en una Ley de 12 de noviembre de 1874 que creó un registro para inscribir marcas de fábrica o de comercio, nacionales o extranjeras, estableciéndose que dicho registro funcionaría en la Oficina de la Sociedad Nacional de Agricultura.

Posteriormente, se publicó el DL N° 588, de 1925, siendo este cuerpo normativo el primer texto de Ley sobre Propiedad Industrial. Comprendió patentes de invención, marcas comerciales y modelos industriales, actualizando los preceptos que en la materia había en ese momento en Chile.

En cumplimiento del DFL N° 291, de 1931, se refundieron sus propias disposiciones con las del DL N° 588, dictándose así, con fecha 8 de junio de 1931, el DL N° 958 que estableció el texto definitivo de la Ley sobre Propiedad Industrial.

El DS de Economía N° 897, de 1971, que entró en vigencia al año siguiente, adopta la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, establecida en virtud del Arreglo de Niza de 1957.

¹⁷ Ver fuente en <www.inapi.cl>

¹⁸ En el derecho anglosajón tanto la propiedad intelectual como la industrial son tratadas como una sola rama del derecho. En cambio en el derecho continental ambas son tratadas como ramas distintas.

Las Marcas Comerciales gozan de protección jurídica en nuestro ordenamiento jurídico, como una garantía constitucional, con el reconocimiento expreso que la Constitución Política de la República del año 1980 hace de ellas en su artículo 19 N° 25 inciso quinto, que se relaciona con el artículo 19 N° 24 de la misma.

Finalmente, la Ley N° 19.039, actual Ley de Propiedad Industrial, y su Reglamento, constituyen la normativa específica que rige la materia. El Reglamento está contenido en el DS de Economía N° 177 de 1991.

Además, se dictó la Ley 20.160 el año 2007 que tuvo por objeto realizar modificaciones en el ámbito procedimental, y la Ley 20.254, que tuvo por objeto la creación del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI), el que reemplazó al Departamento de Propiedad Industrial (DPI). Se hizo el alcance que cualquier mención al DPI debía entenderse hecha al INAPI.

Adicionalmente al ámbito nacional, las marcas han adquirido protección a nivel internacional gracias a una serie de instrumentos supranacionales suscritos y ratificados por Chile, como el CUP, promulgado como ley en 1991, y el ADPIC de 1994, que fue promulgado por DS de Relaciones Exteriores N° 16, de 1995 (la Ley N° 19.996 de 2005, introdujo modificaciones a la Ley N° 19.039 a raíz de las adecuaciones que requería la adopción de este Acuerdo referentes a la actualización del concepto de marca, el procedimiento referente a tramitación, etc.).

Por otra parte, existen normas obligatorias por acuerdos bilaterales, en virtud de Tratados de Libre Comercio como los suscritos con la Comunidad Europea y con Estados Unidos, ambos en vigor desde el año 2004. Estos tratados aumentan la protección existente y exigida por los tratados anteriores, asumiéndose nuevas obligaciones en materia de marcas que no eran parte del acuerdo ADPIC.

En los TLC mencionados, las contrapartes requerían que Chile asegurara una protección adecuada y efectiva a los derechos de Propiedad Industrial, acordes con las más altas normas internacionales, incluidos los medios efectivos para hacer cumplir tales derechos previstos en los tratados internacionales.

De este modo, con el fin de cumplir con dichas obligaciones y al mismo tiempo evitar posibles errores interpretativos en algunas disposiciones existentes en la ley, a partir del 26 de enero de 2007 entraron en vigencia las últimas modificaciones del marco legal en materia de Propiedad Industrial establecidas por medio de la Ley N° 20.160.

III. MARCO LEGAL DE LAS MARCAS EN LA COMUNIDAD EUROPEA

Tal como señala Fernández-Nóvoa¹⁹, a lo largo de los últimos decenios ha surgido y se ha desarrollado fuertemente un proceso de acercamiento y armonización de las leyes nacionales de marcas de los Estados miembros de la Comunidad Europea, y de la jurisprudencia dictada en esta materia por los diversos tribunales de los Estados miembros.

Tal fenómeno es conocido como la europeización del Derecho de marcas, y se ha manifestado a través de tres vías: la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, cuyos orígenes son situados por Fernández-Nóvoa en la Sentencia de 18 de febrero de 1971, recaída en el caso “Sirena S.r.l. contra Eda S.r.l.”.

Además de lo anterior, se añade como vía de europeización la aprobación de la Directiva 89/104/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y la implantación del sistema comunitario de marcas en virtud del Reglamento 40/1994.

1. Directiva 2008/95/CEE

La Primera Directiva, de 21 de diciembre de 1988, es la base del Derecho europeo de marcas. Sus fundamentos están establecidos en el Preámbulo, y se manifiestan en la necesidad de superar los obstáculos que impidan la libre circulación de bienes así como la libre prestación de servicios, y los posibles falseamientos de las condiciones de competencia en el mercado común.

¹⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., p 50.

Por ello la necesidad de aproximar las legislaciones de los Estados miembros, siendo suficiente limitar la aproximación a las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia en el funcionamiento del mercado interior.

La Directiva ha tenido gran difusión entre los Estados miembros, y se ha unificado la materia entre diversos países como Alemania, Gran Bretaña, España, Italia, Francia y otros. De ella se derivan normas imperativas que deben ser insertadas en el Derecho interno de cada Estado miembro, y también normas facultativas, las que han tenido gran aceptación (como sucede con el caso de las referidas a las marcas renombradas). Para conseguir tal objetivo, los Estados miembros han debido adecuar sus normativas a la Directiva mediante la implantación de normas de conexión.

La Directiva ha sido modificada, primeramente, con la Decisión 92/10/CEE del Consejo, de 11 de enero de 1992, que estableció un plazo de transposición al Derecho nacional. Posteriormente, fue revisada y se estableció su texto definitivo el 22 de octubre de 2008, mediante la dictación de la Directiva 2008/95/CEE, normativa que será la base de la presente investigación.

2. Reglamento 422/2004

Además de la Directiva, debe hacerse mención al Sistema de marcas comunitario implantado por el Reglamento 40/1994 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993.

La historia del proceso de dictación del Reglamento para obtener la marca comunitaria fue bastante laborioso²⁰.

Se presentan como antecedentes importantes el Anteproyecto de Convenio relativo a un Derecho europeo de marcas, de 1964, luego el Memorándum sobre la creación de una marca comunitaria, de 1976, y finalmente la Propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria, de 1980.

²⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 57

El Reglamento establece ciertos principios básicos que rigen su ordenamiento jurídico. Fernández-Nóvoa²¹ expresa que en primer lugar, se encuentra el principio de la unidad de la marca comunitaria, que implica que ésta produce sus efectos para todo el territorio de la Comunidad Europea.

En segundo lugar, el principio de la autonomía de la marca comunitaria, que implica que ésta se rige por las normas comunitarias y, subsidiariamente, por las normas nacionales de los Estados miembros.

En tercer lugar, se halla el principio de la coexistencia de la marca comunitaria con la marca nacional. Incluso existen normas que permiten en ciertos supuestos equiparar a ambos tipos de marcas.

Finalmente, se establece el principio de la permeabilidad entre la marca comunitaria y la marca nacional que es antecesora o sucesora de la misma. Ello mediante figuras como la reivindicación de la antigüedad o la transformación de la solicitud en cualquiera de tales tipos de marcas.

El Reglamento ha sido sucesivamente modificado: el año 1994 en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay; el año 2003 para adaptar a la Decisión 1999/468/CE las disposiciones relativas a los comités que colaboran con la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en los actos del Consejo adoptados con arreglo al procedimiento de consulta; y finalmente el año 2004, con el objeto de llevar a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al AMMI, y al Anexo II (4. Derecho de sociedades – C. Derechos de Propiedad Industrial) del Acta de adhesión a la Unión Europea.

Las últimas modificaciones realizadas son adoptadas por el actual Reglamento 422/2004.

²¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit. pp. 57-59.

IV. EL NACIMIENTO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA

El nacimiento del derecho sobre la marca se atribuye en cada legislación en base a dos principios distintos: el de prioridad en el uso y el de inscripción registral. En derecho comparado existen tres sistemas en cuanto al nacimiento del derecho sobre la marca: el sistema declarativo, el sistema atributivo y el sistema mixto o de la consolidación del derecho²².

El principio de prioridad en el uso está vinculado con el sistema declarativo, mientras que el principio de inscripción registral lo está con el sistema atributivo.

La protección de las marcas no registradas es un tema íntimamente ligado al sistema adoptado por una legislación, al determinar el nacimiento del derecho exclusivo sobre un signo.

En una legislación en la que el derecho sobre el uso exclusivo de un signo se adquiere por el simple uso, una marca meramente usada tendría plena protección. Por el contrario, en los sistemas atributivos, es el acto administrativo de concesión el que hace nacer el derecho.

El análisis que a continuación se realizará, evidencia que los diversos sistemas, por lo general, no se presentan en estado puro, sino que las legislaciones combinan elementos de ambos principios. El derecho comparado constituye una herramienta metodológica de gran ayuda para la comprensión y el análisis hermenéutico de las normas nacionales.

1. Sistema Declarativo

En este sistema rige el principio de prioridad de uso, en virtud del cual, el titular de la marca es quien primero utiliza efectivamente el correspondiente signo para designar sus productos en el comercio, sin necesidad de registro alguno, y es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas.

²² Ver FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit. pp. 79 y ss; BREUER MORENO, P.C. “*Tratado de marcas de fábrica y de comercio*”. Buenos Aires, 1946. pp. 189 y ss.; MARTÍNEZ MEDRANO, GABRIEL. “*Protección de la marca no registrada en el Derecho Argentino*”. Revista Estudios de Derecho Comercial. Universidad de Antofagasta. 2005. pp. 2-5.

La doctrina francesa clásica es la que primeramente desarrolla este planteamiento, que encuentra su origen en la Revolución Francesa y que perdura en ese país hasta la promulgación de la Ley de Marcas de 1964²³. Aunque la ley francesa de 1857 no explicitaba la adopción del sistema declarativo, la doctrina y jurisprudencia de aquel país afirmaban que el derecho sobre la marca pertenecía al primer ocupante²⁴, es decir, al primero que la usara públicamente en el comercio en relación con determinados productos.

Conforme al principio de prioridad en el uso, el registro de una marca tiene valor declarativo y no constitutivo, ya que presume la propiedad *iuris tantum*, con lo cual la misma puede ser destruida por la prueba del uso anterior por un tercero. Como consecuencia de lo anterior, en caso de conflicto entre el titular registral de la marca y el usuario anterior, prevalece el usuario²⁵.

Por otra parte, existe un caso en el que el uso sigue siendo el principio rector hasta el día de hoy: Estados Unidos, cuyo ordenamiento jurídico es un buen exponente de las consideraciones del sistema declarativo.

En Estados Unidos, se da la particularidad de que coexisten normas derivadas del *common law* y de las leyes federales. Nos referiremos solamente a estas últimas.

En el derecho federal, la normativa vigente es conocida como *Lanham Act*. Esta fue establecida en el año 1946, y se encuentra en el Título XV, Capítulo XXII del US Code § 1051 y siguientes, e incluye los estatutos federales que rigen el Derecho de Marcas en Estados Unidos.

Ahora bien, en el sistema norteamericano el nacimiento del derecho sobre la marca depende de su uso, que simplemente se ratifica por el registro, como se establece en la sección 1 a) de la

²³ Algunos autores franceses encuentran antecedentes del sistema declarativo en el derecho común medieval. ROUBIER recuerda que BALDO defendía la tesis de *qui primo coepit habere illud signum, ille debet esse in perpetua possessione...melior est conditio occupantis*. Citado por FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit. p. 79.

²⁴ Para el estudio de la evolución del principio de prioridad en el uso, ver BEIER, F.K. "Grundfragen des französischen Markenrechts", pp. 31 ss., citado por FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 79.

²⁵ Vid. BEIER, F.K., loc. cit., pp. 38-39. citado por FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 79.

*Lanham Act*²⁶, que señala: “*el dueño de una marca usada en el comercio puede requerir el registro de su marca*”. Es decir, impera el sistema declarativo.

A pesar de que con la reforma de 1988 a la *Lanham Act* ya no es necesario que en la solicitud de registro se justifique el uso, ahora es suficiente una declaración de buena fe de que existe intención de uso como lo expresa la sección 1 b) de la *Lanham Act*²⁷: “una persona que tenga la intención de buena fe.....para usar la marca en el comercio puede requerir el registro de su marca”.

El uso en el derecho norteamericano tiene una importancia mucho mayor que en el resto de los sistemas. El derecho de marca norteamericano nace y se mantiene con el uso de la marca, y los derechos no registrados pueden ser asegurados en la Federal Court mediante la acción del § 43 (a) de la *Lanham Act*; el registro sólo desempeña un papel secundario y subordinado al uso, ya que no crea ningún derecho, limitándose a confirmar la existencia de los derechos.

En cuanto a los roles que desempeña el uso en Estados Unidos, la doctrina norteamericana²⁸ señala que este sistema tiene dos roles a considerar: el primero, guarda relación con que el uso que debe darse tiene que ser “*in commerce*”; el segundo, que el uso determina inicialmente quién es el dueño de los derechos federales de la marca.

En este último aspecto, por regla general, el sistema norteamericano establece que el *actual use* es una precondition para obtener los derechos del *common law* bajo la sección 43 (a) de la *Lanham Act*; mientras que para el establecimiento de derechos registrados, sin embargo, la *Lanham Act* es más generosa, ya que desde la reforma de 1988, se permite a los solicitantes presentar como prerrequisitos de la solicitud del registro federal de derechos, tanto el *actual use* como el *constructive use* (este último en la medida que exista intención de buena fe de usar).

²⁶ El §15 de Lanham Act permite adquirir un derecho de marca al titular de una marca inscrita en el Registro Principal si presenta una declaración jurada (*affidavit*) en el que pruebe el uso continuo de la marca durante 5 años

²⁷ Esto se materializa en el *intent to use* que establece la *Lanham Act*. Ello guarda relación con la situación que se da entre los nacionales norteamericanos y los extranjeros, ya que estos últimos pueden obtener el registro con independencia del uso de la marca, conforme a lo establecido por la sección 44. Ver MANIS MARK D. y DINWOODIE GRAEME B. “*Trademarks and unfair competition. Law and Policy*”, 2ª Ed., Aspen Publishers. NY. 2007. pp 237-240.

²⁸ MANIS MARK D. y DINWOODIE GRAEME B. Ob. cit. pp 214 y ss.

En el derecho norteamericano, el uso de la marca, además del nacimiento, adquiere relevancia para la conservación de los derechos, y también en relación con la institución del abandono (*abandonment*), que constituye otro pilar de este sistema²⁹. Se abandona una marca cuando el uso de la misma ha sido interrumpido³⁰, sin la intención de reanudarla. La intención se determinará a partir de las circunstancias del caso concreto, pero se presumirá cuando la marca haya dejado de usarse durante tres años consecutivos.

Conforme a la sección 45 de la *Lanham Act*, por uso de la marca ha de entenderse el uso de buena fe en el tráfico económico, y no el uso con la única finalidad de conservar los derechos de marca. El abandono de la marca registrada por su titular tiene como consecuencia la posibilidad de que cualquier persona perjudicada por el registro pueda solicitar su cancelación o de que el demandado en un proceso de usurpación de marca alegue dicho hecho como excepción³¹.

A) Conclusiones del Sistema Declarativo

El profesor Fernández-Nóvoa³² expresa que el sistema declarativo “ha evolucionado desde el reconocimiento del uso como fuente del nacimiento del derecho sobre la marca hacia el reconocimiento de la notoriedad alcanzada por el signo como consecuencia del uso.

La notoriedad, al igual que el uso, es un hecho extrarregistral, pero requiere de un uso calificado, esto es, que la marca sea difundida y reconocida por parte de los consumidores en los círculos comerciales interesados³³”.

Por otra parte, señala este autor que “el nacimiento del derecho sobre la marca como consecuencia de la notoriedad responde adecuadamente al encuadramiento del Derecho de Marcas dentro del Derecho de Competencia³⁴, y así, la protección de la marca debe darse dentro

²⁹ Sobre la figura del *abandonment*, ver MANIS MARK D. y DINWOODIE GRAEME B. Ob. cit. pp. 275-301.

³⁰ Anteriormente se exigía la intención de abandonar.

³¹ MC CARTHY, J. THOMAS, “*Trademark and Unfair Competition*”, 3ª Ed., Clark, Boardman, Callaghan. Deerfield-NY-Rochester, 1996. § 19.07 (1). pp. 14 y ss.

³² FERNÁNDEZ- NÓVOA, CARLOS. Ob. cit. p 79.

³³ El análisis de la notoriedad se verá en el capítulo de la protección de las marcas notorias y renombradas.

³⁴ En la relación entre Derecho de Marcas y Derecho de Competencia Desleal en la doctrina española, ver MONTEAGUDO MONEDERO, MONTIANO. Ob. cit. pp. 133 y ss.

del grupo de casos que tiene por objeto la protección contra la competencia desleal a través de actos de confusión³⁵”.

Concluye que un sistema como el descrito, que vincula el nacimiento del derecho sobre la marca con la notoriedad del signo, *“es el más justo por cuanto es el que mejor armoniza con la flexibilidad y casuismo característicos del Derecho de Competencia. Sin embargo, este sistema presenta la gran desventaja de la inseguridad jurídica por la falta de publicidad”*.

2. Sistema Atributivo o Constitutivo

Este sistema obedece al principio de inscripción registral según el cual, la propiedad de una marca será asignada a quien primero la registre conforme al sistema de inscripción del Estado en cuestión.

El depósito en el Registro confiere al titular el derecho de exclusiva y el *ius prohibendi*, lo que le faculta para oponerse al ingreso de nuevos signos iguales o similares al registro, y prohibir el uso de signos idénticos o similares en el mercado por parte de terceros.

En estado puro, este sistema establece que el derecho nace con la inscripción, independientemente de que su titular haya usado dicho signo en el mercado con anterioridad: el derecho se mantiene en vigor aún en ausencia de uso del signo en el mercado, como sucede en el caso chileno.

Cabe hacer el alcance que, hoy en día, en la mayoría de las legislaciones impera el principio del mínimo uso o uso obligatorio para la mantención de la marca³⁶.

En el sistema atributivo, el registro de la marca asigna su propiedad al titular, es decir, dicho registro es constitutivo del derecho de exclusiva sobre la marca y no meramente declarativo como en el sistema de prioridad en el uso.

³⁵ Vid. SCHRICKER, *“Handbuch des Ausstattungsrechts”*, Weinheim, 1986, p. 9, citado por FERNÁNDEZ NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., p 81.

³⁶ En muchas legislaciones, la falta de uso acarrea sanciones como la nulidad y la caducidad. Para un estudio detallado de la materia, ver FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit. pp. 631 y ss.

Este sistema fue incorporado al Derecho Francés por la Ley de Marcas de 1964, que reemplazó a la anterior de 1857, sustituyendo así al principio de uso, en lo que fue considerado por la doctrina como una reforma capital³⁷.

Esta ley dispuso en el apartado primero del artículo 4 que la propiedad de la marca se adquiere mediante el registro, y en su apartado tercero que el uso de la marca no confiere ningún derecho al usuario. Así, la titularidad corresponderá al primer solicitante del registro.

El registro de la marca se concede por 10 años, pero la titularidad de la marca puede conservarse en forma indefinida mediante la solicitud de registros sucesivos y el pago de tasas, según el artículo 8.

Finalmente, la Ley francesa de Marcas de 1991³⁸ implanta definitivamente el sistema registral; el uso de una marca no confiere derechos a quien lo practica, pero la doctrina³⁹ observa 2 excepciones a la normativa que se señalan a continuación.

La primera excepción guarda relación con la marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 bis párrafo primero del CUP.

La segunda excepción se relaciona con la marca que ha sido registrada en forma fraudulenta en perjuicio de un tercero: primeramente esto fue solucionado por el reenvío a las normas de derecho común⁴⁰, y posteriormente por su inclusión expresa en el artículo 9 de la Ley de Marcas de 1991, el que establece que la marca puede ser reivindicada por el tercero afectado⁴¹.

³⁷ MATHÉLY, P. “*Le droit français des signes distinctifs*”. Ed. Du Journal des Notaires et des Avocats (JNA), 1984, Paris. p. 233

³⁸ Esta ley constituye actualmente el libro VII del Código de la Propiedad Intelectual de 1992 en Francia.

³⁹ MATHÉLY, P. Ob. Cit. p. 121

⁴⁰ Los Tribunales acudieron a los Principios Generales del Derecho, “*fraus omnia corrumpit*”, o la Teoría del Abuso de Derecho. Cfr. BURST, Ob. cit., p 40, citando al Tribunal de Grande Instance Paris del 29 de marzo de 1989, citado por MARTÍNEZ MEDRANO, GABRIEL. Ob. cit. p. 4.

⁴¹ Ver MATHÉLY, P. Ob. cit. pp. 149-157.

Otra manifestación de la adopción del sistema atributivo lo encontramos en la ley Uniforme de Benelux⁴², el cual además de establecer el principio de inscripción registral, señala 3 excepciones a éste:

La primera es la marca notoria del ya referido artículo 6 bis del CUP para lo cual basta que sea notoriamente conocida en cualquiera de los Estados parte del Benelux

La segunda excepción es el depósito efectuado de mala fe. En el derecho del Benelux se presume la mala fe cuando el registrante no podía ignorar que la marca había sido utilizada por un tercero.

El tercer supuesto es la marca del agente del artículo 6 septies párrafo primero del CUP⁴³.

A) Conclusiones del Sistema Atributivo

En general, el panorama actual de la legislación comparada se observa que se tiende hacia el sistema atributivo combinándolo con el reconocimiento a la notoriedad como fuente de derecho.

Así vemos que, en los sistemas atributivos se establecen excepciones en favor del uso anterior sólo cuando dicho uso ha generado una notoriedad y el sistema declarativo ha evolucionado hacia el reconocimiento de la notoriedad como fuente de la titularidad, con lo cual, partiendo de orígenes diversos, se tiende hacia una armonización en el resultado⁴⁴.

Concluye Fernández-Nóvoa que “el sistema atributivo ha venido desarrollándose progresivamente en Europa en los últimos años debido a que contribuye a la seguridad jurídica en la medida en que los derechos emergen de un registro público, haciendo que las políticas de marcas de las empresas sean más eficientes al permitirles conocer previamente la existencia de marcas que podrían entorpecer el registro de un signo”.

⁴² Unión Aduanera formada por Bélgica, Holanda y Luxemburgo que posee una Ley Uniforme y un Tribunal Comunitario. Los países miembros reconocían, previamente al derecho uniforme, en sus respectivas legislaciones el principio de prioridad en el uso, el cual era criticado por la doctrina por su inseguridad jurídica. Ver FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. “*Fundamentos de Derecho de Marcas*” Monte corvo, Madrid, 1984, p. 78.

⁴³ Ver La marca del Agente en sección de Marcas no registradas del Capítulo II.

⁴⁴ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit. pp. 82-83.

Sin embargo, también asevera que existen inconvenientes con este principio como por ejemplo, el de “facilitar que con una inscripción, un empresario se apropie indebidamente de la marca que otro venía utilizando y había logrado posicionar en el mercado, con el objeto de obtener algún beneficio del goodwill o buena fama de la marca usada pero no registrada en sus propios productos; o bien, conseguir alguna indemnización por el traspaso de la marca registrada”, en lo que se conoce como “piratería de marcas⁴⁵”.

En estos casos, la vigencia rigurosa de este principio no sólo resultaría perjudicial para el primer usuario, sino que también para los consumidores.

Es por ello que este autor plantea, en concordancia con sus conclusiones del sistema declarativo, que “esto podría generar casos de confusión para los consumidores, por lo que se hace necesario recurrir al Derecho de Competencia para que las marcas que hayan logrado implantarse en el mercado, puedan ser protegidas con independencia de si están o no registradas”.

3. Sistema Mixto

Este sistema⁴⁶ busca armonizar la vigencia del principio de que el derecho puede nacer por consecuencia del registro de la marca o por el hecho de que la marca alcance notoriedad en el mercado. A modo de ilustración, se analizarán las legislaciones italiana, española y alemana.

Este sistema es el que se emplea en Italia, y está regulado en el artículo 2571 del Código Civil italiano de 1942, y en los artículos 9, 17 y 48 de la Ley de Marcas, la que se ha reformado en 1992 con el fin de armonizarla con la Directiva 89/104 de la Comunidad Europea, modificada por la actual Directiva 2008/95/CEE.

En síntesis, en este ordenamiento jurídico el nacimiento del derecho sobre la marca se rige tanto por la inscripción registral como por la notoriedad que alcanza el signo en el mercado⁴⁷.

⁴⁵ Sobre Marcas Piratas, ver TROLLER, “*Inmaterialgüterrecht*”, t. I, p. 269, Basilea, 1983, citado por FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit. p. 82.

⁴⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit. pp. 82-83.

Se regula la figura de la marca notoria pero no registrada en dos tipos: la marca de notoriedad local, y la marca de notoriedad general.

En España en tanto, el sistema mixto ha sido recogido por su legislación en la Ley de Marcas de 2001.

En cuanto a la misma, Fernández-Nóvoa plantea que se establece un sistema mixto, y no uno registral, pese al tenor literal del artículo 2 en su primer párrafo: “el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley”.

En efecto, señala que esta norma debe interpretarse en forma sistemática e integradora con el artículo 6 párrafo segundo letra d)⁴⁸, que establece las prohibiciones relativas fundadas en marcas anteriores; el artículo 34 párrafo 5⁴⁹, que regula el derecho de exclusiva conferido al titular de la marca; y los artículos 52 párrafo primero⁵⁰ y 59 b)⁵¹, que señalan las causales de nulidad relativa de la marca registrada.

Concluye este autor, que esta ley refuerza considerablemente la posición del titular de la marca notoriamente conocida.

Sin embargo, la más elocuente manifestación del sistema mixto es el que se establece en la Ley alemana de Marcas de 1995 (*Markengesetz*). El § 4 establece los diversos modos en que nace el derecho sobre la marca:

1.- Inscripción en el Registro del signo.

⁴⁷ Para un análisis más completo del sistema italiano, ver FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. *Revista de Derecho Mercantil*, Madrid, 102, 1966, pp. 204 y ss.

⁴⁸ Artículo 6.2 d) Ley de Marcas española 2001: *Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.*

⁴⁹ Artículo 34.5 Ley de Marcas española 2001: *Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada "notoriamente conocida" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2.*

⁵⁰ Artículo 52.1 Ley de Marcas española 2001: El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos. 6, 7, 8,9 y10.

⁵¹ Artículo 59 b) Ley de Marcas española 2001: En los casos previstos en el art. 52, por los titulares de los derechos anteriores afectados por el registro de la marca, o por sus causahabientes en el caso de los derechos anteriores previstos en art. 9 a) y b) de la presente Ley.

2.- Uso del signo en el tráfico económico siempre que como consecuencia del uso el signo adquiriera notoriedad (*Verkehrsgeltung*) entre los círculos interesados.

3.- La notoriedad de la marca en el sentido del artículo 6 bis de CUP.

A) Conclusión del Sistema Mixto

Cabe concluir que si bien la distinción entre sistemas declarativos, atributivos y mixtos resulta bastante ilustrativa para efectos de una comprensión correcta de la aplicación de los principios de uso y registro en el contexto histórico legal que han tenido los diversos sistemas marcarios, a juicio personal, tal distingo no justifica la inclusión de la categoría de “sistema mixto”.

En tal sentido, este trabajo sigue lo planteado por la doctrina de Bertone y de Cabanellas⁵², disintiendo así de la clasificación recientemente analizada. En concreto, tales autores señalan que “las modificaciones y condicionamientos impuestos en las legislaciones modernas al sistema atributivo, no deben llevar a confundir a éste con los denominados sistemas mixtos (propuestos por autores como Breuer Moreno⁵³ y Fernández-Nóvoa⁵⁴)”.

Éstos son básicamente, sistemas declarativos en los que el registro de la marca otorga ciertas ventajas, tales como la posibilidad de entablar acciones penales o de que la marca se torne inatacable por razones de falta de uso una vez pasado cierto tiempo de registro.

Agregan Cabanellas y Bertone que “las modificaciones al sistema atributivo no quitan a éste su característica esencial, que es el nacimiento de la exclusividad marcaria en función del registro del signo distintivo. El uso previo puede servir para impedir un registro, pero no alcanza para dar nacimiento a las acciones civiles y penales que prevén los sistemas de tipo atributivo, sin perjuicio de las acciones por competencia desleal que correspondan y de lo que excepcionalmente pueda disponerse en materia de marcas notorias”.

⁵² CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO y BERTONE, LUIS EDUARDO. Ob. cit. pp. 221.

⁵³ BREUER MORENO, P.C. Ob. cit. pp. 202 y ss.

⁵⁴ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit. pp. 79 y ss.

Lo que sucede en la realidad es que los diversos sistemas marcarios no se adecuan totalmente a alguno de los principios de uso ó de inscripción registral, sino que cada uno complementa y modifica las condiciones básicas de tales principios.

4. El sistema de nacimiento del derecho sobre la marca en Chile y en la Comunidad Europea

Bajo la actual Ley 19.039, en Chile rige el sistema atributivo. El artículo 2 es el que establece la primacía del principio de inscripción registral al disponer en su primera parte que “cualquier persona natural o jurídica nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley”.

El título de protección referido es el que proporciona el registro, el cual es consagrado en la parte final del mismo artículo: “los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro...”.

En la Comunidad Europea, el principio de inscripción registral se establece con la aprobación del Reglamento 40/1994/CEE, modificado por el Reglamento 422/2004. Esta normativa señala que la única forma de adquirir una marca comunitaria es mediante la inscripción del signo en el Registro conforme a lo preceptuado por su artículo seis.

El registro resulta absolutamente indispensable para obtener la marca comunitaria, y para protegerla, se debe presentar una solicitud acompañada de determinados documentos que serán examinados durante el proceso de concesión en cuanto a la forma y fondo.

A diferencia de las legislaciones anteriormente descritas, el Reglamento no establece ninguna excepción a favor del nacimiento del derecho sobre la marca comunitaria en razón de la notoriedad del signo.

En sistemas atributivos como el nuestro y el europeo, el registro de la marca es esencial para el nacimiento del derecho sobre ésta; por otra parte, el registro se enmarca dentro del principio

de territorialidad, y en consecuencia, se limita la eficacia de la marca al territorio del Estado, o del espacio económico europeo.

Dentro de este panorama, una postura rígida a favor de este sistema, desconocería la aparición de hechos como la notoriedad o la marca no registrada. Es por ello que nuestra legislación y la europea, han morigerado la aplicación a ultranza del sistema atributivo, al incluir 2 prohibiciones de registro de marca: la Ley 19.039 en el artículo 20 en sus letras g), relativa a las marcas que gocen de fama y notoriedad, y h), relativa a las marcas no registradas; y la Directiva 2008/95/CEE en su artículo 4.

Como se desarrollará más adelante, ambas causales incorporan el principio del uso. Sin embargo, a partir de tales prohibiciones, no es factible considerar a ambos sistemas como aquéllos propios tipo mixto.

V. EL CONCEPTO DE MARCAS COMERCIALES

La conceptualización de las marcas tiene por objetivo determinar los márgenes dentro de los cuales éstas se desenvuelven, precisando cuáles son los rasgos o características esenciales que permitan una interpretación más acertada sobre qué debe considerarse como marca.

Del mismo modo, ello otorga una base interpretativa importante para poder dar una acepción de las marcas no registradas, lo que se realizará en su momento.

A continuación, se expondrán las distintas definiciones existentes primeramente en doctrina, y posteriormente en el sistema comunitario europeo y del ordenamiento jurídico chileno.

1. Doctrina

A modo meramente ilustrativo, podemos citar a los siguientes autores⁵⁵:

⁵⁵ Ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO/ BERTONE, LUIS EDUARDO. Ob. cit., pp. 16-19.

a) Los alemanes Baumbach y Hefermehl señalan que la marca “es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de similares mercaderías o prestaciones de servicios de otras empresas”.

b) Los franceses Chavanne y Burst expresan que la marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.

c) En nuestro país, Luis Claro Solar la define como “todo signo que sirva para distinguir los productos de una industria o a los objetos de un comercio”.

2. El Sistema Comunitario Europeo

El artículo 2 de la Directiva 2008/95/CEE define la marca en los siguientes términos: “podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica especialmente las palabra- incluidos los nombres de las personas-, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

Del precepto transcrito puede señalarse que se ha optado por una fórmula abierta en el sistema comunitario europeo, y al mismo tiempo, se enumera sin carácter exhaustivo los signos que son susceptibles de convertirse en una marca⁵⁶.

La definición que otorga la Directiva ha influido notoriamente en el resto de las legislaciones, y también en algunos instrumentos internacionales, como el ADPIC.

Como consecuencia de ello, una gran cantidad de países han adoptado este precepto, con algunos matices, dentro de sus propias legislaciones, como es el caso de la Ley Británica de Marcas de 1994 en su *section 1*, el artículo 165 del Código portugués de la Propiedad Industrial

⁵⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 38.

de 1994, el § 8.1 de la Ley de Marcas en Alemania de 1995, el artículo 4.1 de la Ley española de Marcas de 2001, etc.

Cabe agregar que el Reglamento 40/1994 define en términos idénticos a la marca comunitaria en su artículo 4.

El desarrollo de los elementos de esta definición, se realizará en forma conjunta con los del ordenamiento jurídico chileno en las conclusiones de esta sección.

3. El ordenamiento jurídico chileno

En Chile, el concepto de marca comercial se encuentra en el artículo 19 de la Ley 19.039, modificado por la Ley 19.996 del 11 de marzo de 2005.

Este dispone: “Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca”.

Puede observarse que nuestro legislador ha establecido con bastante precisión los términos del concepto de marcas. Resulta ser una acepción bastante completa, e incluso abarca más situaciones que la versión comunitaria europea.

En la misma línea de la Ley 19.039 se inserta su respectivo reglamento, que define las marcas comerciales en su artículo 23 inciso primero en términos muy similares.

El Reglamento expresa en la norma señalada: “Bajo la denominación marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Asimismo, podrán inscribirse frases de propaganda o publicitarias siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar”.

4. Conclusiones

A) Similitudes

A partir de las definiciones expuestas, se presentan como rasgos comunes entre el sistema europeo y el chileno los siguientes:

a) Que se trate de un signo

Por signo se entiende, palabras, letras, números, elementos figurativos, incluso sonidos o una combinación de éstos. Dentro de los signos que pueden ser objeto de una marca comercial, ambas normativas acertadamente señalan una enumeración no taxativa, continuando así los modelos que las normas comparadas e internacionales han adoptado.

b) Que el signo sea susceptible de representación gráfica

Tanto la Ley 19.996 como la Directiva 2008/95/CEE establecen el requisito de representación gráfica. Esta mención significa que la marca debe describir algo usando símbolos susceptibles de ser dibujados, para que sea así visualmente percibido; además, debe hacerse en forma completa,

clara y precisa para que se sepa qué se monopoliza; y también debe ser inteligible para quienes puedan estar interesados en consultar el registro⁵⁷.

En Chile se pueden proteger como marcas comerciales las palabras y los diseños, pero no son susceptibles de registros las marcas tridimensionales, las olfativas y los colores. En el sistema comunitario europeo la situación es similar, salvo en lo relativo a las marcas tridimensionales.

Cabe agregar que el artículo 15.1 del ADPIC le da la opción a los países signatarios, de demandar como requisito adicional para acceder al registro la cualidad de que el signo sea percibido visualmente, restringiéndose de esta forma la protección de ciertos signos no tradicionales como los olores.

El Profesor Fernández-Novoa sostiene que “se busca garantizar el correcto funcionamiento de un sistema de marcas asentado sobre el principio de inscripción registral, que debe responder a una debida seguridad jurídica. Tal requerimiento no es en absoluto intrascendente, por el contrario, la exigencia mencionada restringiría la posibilidad de registrar aquellos signos novísimos, como los olfativos, que carecerían de la capacidad de ser representados gráficamente”⁵⁸.

c) Que tenga capacidad para distinguir en el mercado productos, servicios, establecimientos industriales o comerciales

Ello constituye el rasgo definitorio por excelencia de la marca: que sea un signo distintivo. Ejerce funciones como la de diferenciar e individualizar en el mercado unos productos o servicios de otros productos o servicios idénticos o similares, así como identificar su origen empresarial y, en cierta manera, ser un indicador de calidad y un medio de promoción de ventas⁵⁹.

⁵⁷ Conclusiones del Abogado General del Tribunal de las Comunidades DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER del 6 de noviembre de 2001 frente a las cuestiones suscitadas por el Tribunal Federal alemán de Patentes respecto al requisito de representación gráfica en el Asunto C-273/00, Caso Sieckmann . Citado por FERNÁNDEZ- NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., pp. 44 y ss.

⁵⁸ FERNÁNDEZ- NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 43.

⁵⁹ Ver sección de Funciones de la Marca en este mismo Capítulo.

La marca es, pues, el signo distintivo usado por el empresario para diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los productos o servicios de los competidores. Para que un signo reciba protección jurídica como una marca, basta que posea capacidad distintiva con respecto a una clase de productos o servicios, siguiendo así la regla de la especialidad.

No se exige que cada empresa o persona tenga que inventar un signo nuevo, sino que la marca tenga fuerza diferenciadora o distintividad; ni la novedad ni la originalidad son requisitos de la marca.

B) Diferencias

La definición europea incluyó sólo los elementos recientemente expresados, mientras que la Ley 19.039 agregó el hecho de la distintividad sobrevenida, la posibilidad de inscribir las frases de propaganda o publicitarias, y la naturaleza del producto o servicio.

Respecto al hecho de que cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, la ley chilena establece que podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional. Ello se desprende de la norma facultativa del artículo 15.1 del ADPIC adoptada por nuestro ordenamiento: “cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso”.

Esto se conoce en doctrina comparada como “distintividad sobrevenida” o “*second meaning*”. Sobre el particular, se establece que la distintividad del signo marcario puede ser inherente o sobrevenida.

La Directiva europea contempla esta situación en una norma distinta a la que define la marca, a saber, el artículo 3 relativo a causas de denegación y nulidad en su párrafo tercero. En particular, señala que podrán registrarse las marcas que adquieran distintividad antes de la solicitud del registro y debido al uso que se haya hecho de las mismas. De modo similar, el Reglamento 422/2004 también alude en su artículo 7 párrafo 3 al *second meaning*.

En cuanto a la inclusión de frases de propaganda o publicitarias, puede decirse que pueden ser marcas en la medida que son palabras con contenido conceptual, pero que sólo adquieren sentido cuando se entienden en su conjunto.

Lo anterior, y junto al hecho de la naturaleza de los productos o servicios, hace concluir que tales situaciones no responden a la necesidad de configuración misma del concepto de marcas comerciales, y por ello no han sido incluidos en el derecho europeo (de hecho, se prescinde de cualquier alusión a ellas en toda la Directiva). Más bien, constituyen normas complementarias, que se insertan dentro del sistema del registro. Lo mismo sucede con los signos que han adquirido distintividad en forma sobrevenida.

Además de lo expresado, cabe añadir una diferencia más entre ambos conceptos. Mientras la ley chilena incorpora el término “mercado” como el ámbito donde debe poseer distintividad el signo, la norma europea nada dice.

Finalmente, sólo agregar que para fines interpretativos, hubiese sido conveniente incorporar a ambos conceptos, nociones más explícitas del sistema de nacimiento del derecho sobre la marca de que se trate, y de la regla de la especialidad.

VI. FUNCIONES DE LA MARCA

Esta materia es de gran relevancia para precisar los márgenes de la protección de la marca no registrada. Ello por cuanto son precisamente las funciones las que definen el rol de una marca, sea registrada o no, por lo que su análisis se enmarca dentro de la configuración de ambas, máxime si consideramos que el rasgo esencial de ellas es la distintividad.

Fernández-Nóvoa señala como funciones de la marca la indicadora del origen empresarial, indicadora de la calidad, condensadora del eventual *goodwill* o reputación, y la publicitaria o informativa.

1. Función indicadora del origen empresarial

Ésta constituye la función primaria y fundamental de la marca. Desempeña un rol informativo con respecto a los consumidores, ya que éstos al contemplar una marca en relación con un producto o servicio, la atribuyen a una determinada empresa.

Por otra parte, aunque el consumidor pueda ignorar el nombre y el domicilio del titular de la marca, ésta garantiza que al adquirir un producto dotado con una marca, obtendrán aquéllos que tienen idéntico origen empresarial que los de la misma marca anteriormente adquirida.

Todo ello ha sido recogido por la doctrina jurisprudencial comunitaria europea⁶⁰, y así ha sido declarado por la Directiva 2008/95/CEE en su undécimo considerando: la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca⁶¹.

Los autores Bertone y Cabanellas⁶² señalan que esta función es independiente pero subordinada a la que reconocen como principal función de la marca: la distintiva, que identifica un producto o servicio. Además, señalan que la función distintiva no ha sido siempre lo suficientemente aclarada; descartan que ésta consista en determinar quién ha sido el fabricante o productor de los bienes o servicios respecto de los cuales se utiliza.

2. Función indicadora de la calidad

Aquella que proporciona a los consumidores ciertas características que establecen un determinado nivel relativamente constante del producto o servicio.

Si una marca permite a los compradores tener una cierta expectativa respecto del nivel de calidad de los productos adquiridos, ello se debe a que cuentan con una experiencia de estabilidad de la calidad, y a que suponen que el titular de la marca no autorizará el uso de ésta sino en productos y servicios de calidades similares a las conocidas.

⁶⁰ Ver FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., pp. 71-73.

⁶¹ El séptimo considerando del Reglamento 422/2004 contiene una declaración paralela sobre la marca comunitaria.

⁶² Ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO/ BERTONE, LUIS EDUARDO. Ob. cit. pp. 31-39.

Esta función, indica una cierta calidad en la realidad del mercado que tiene importancia en el plano socio-económico. El Derecho Marcario no otorga valor jurídico directo a la función en cuestión.

El consumidor que adquiere un bien cuya calidad es sustancialmente inferior a la de otros bienes portadores de idéntica marca, comprados anteriormente, carecería de acción bajo el Derecho de Marcas, ya que como indican los autores Bertone y Cabanellas⁶³, “este deterioro de calidad sólo sería punible en virtud de otras normas del ordenamiento jurídico, como las normas del Derecho del Consumidor, de Competencia, Penal, etc., y para ciertos casos, como por ejemplo, en la publicidad engañosa, el falseamiento de indicaciones sobre calidad incluidas en el envase, o cuando se configura una conducta fraudulenta”.

No obstante lo anterior, a nivel jurídico⁶⁴, Fernández-Nóvoa señala que “el uso que se le da a la marca tiene importancia cuando ésta es utilizada por un tercero en el marco de una licencia o autorización del titular, y en atención a ello, es el licenciante quien debe soportar la carga del control de la calidad de los productos o servicios distribuidos por el licenciataro, como una medida jurídica tendiente a garantizar esta función; si es el propio titular quien la utiliza, la regulación de esta función se radica exclusivamente en el titular, porque es a él a quien justamente le interesa la mantención o no de la calidad de los productos o servicios”.

3. Función condensadora del eventual *goodwill* o reputación

Desde la perspectiva del titular de la marca, esta es la función más importante⁶⁵. Constituye un mecanismo en que progresivamente se acumula buena fama en los productos y servicios designados por una marca entre los consumidores, quienes desarrollarán una preferencia por éstos y los adquirirán o contratarán presumiblemente en forma reiterada.

⁶³ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO y BERTONE, LUIS EDUARDO. Ob. cit., p 47.

⁶⁴ La doctrina y jurisprudencia norteamericana reconocen jurídicamente relevancia a esta función, mientras que un destacado sector de la doctrina alemana e italiana lo rechazan. FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. “*Fundamentos del Derecho de Marcas*”, Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 50 y ss

⁶⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 76.

Una manifestación clara de esta función se puede apreciar en las marcas notorias y renombradas, que son aquellas que poseen un acrecentado prestigio producto de calidad de los productos o servicios, y que han tenido una intensa publicidad, siendo a veces, prestigiosas por la fuerza sugestiva (*selling power*) del propio signo constitutivo de la marca⁶⁶.

4. Función publicitaria o informativa

Es aquella que permite dar a conocer o promover la marca en el mercado. Resulta ser un punto discutido en torno a si es jurídicamente relevante.

Se inclina en forma positiva por esta tesis, el autor norteamericano Schechter⁶⁷, quien señala que “la marca per se constituye un medio para crear y perpetuar el goodwill, es frecuentemente el mecanismo más efectivo para crear la reputación y vender así efectivamente los productos o servicios; la marca no es tan sólo el símbolo del *goodwill*”.

La doctrina contemporánea pone gran énfasis en esta función⁶⁸. Se parte de la observación que los consumidores carecen, en muchos casos, de la posibilidad de conocer la calidad y características de esos bienes y servicios al momento de comprarlos.

Monteagudo señala que la capacidad informativa de la marca se inscribe en tres fases⁶⁹. En el primer nivel se sitúa la construcción del canal comunicativo entre la marca y el consumidor; el producto o servicio es identificado y más aún, nominado, permitiendo al consumidor su reconocimiento posterior y la designación del producto o servicio en cuestión mediante el signo. Además, para aquellos signos que gocen de una importante implantación y se asocian con un empresario, la marca además de individualizar el producto, permite su atribución a determinado agente económico.

⁶⁶ Sobre el particular, se volverá a analizar este tipo de marcas en la sección de Marcas Notoriamente conocidas del Capítulo II.

⁶⁷ SCHECHTER, ROGER. *Harvard Law Review*, 40, 1927, pp. 813 y ss.

⁶⁸ MONTEAGUDO MONEDERO, MONTIANO. Ob. cit., pp. 64 y ss.

⁶⁹ MONTEAGUDO MONEDERO, MONTIANO. Ob. cit., pp. 65 y 66.

En el segundo nivel, está el hecho de que la marca informa de que el producto o servicio estará disponible en el futuro con un nivel cualitativo parejo.

Y en el último nivel, la marca contiene, aunque con diversos grados de intensidad, información acerca de la peculiaridad del propio signo. El producto o servicio queda particularizado respecto a los demás de su misma especie. Éste constituye el plano de la imagen.

CAPÍTULO 2: EL REGISTRO DE UNA MARCA

I.- EL REGISTRO

Señala Marco Alemán, miembro de la División de Legislación, Política Pública General y Desarrollo de la OMPI⁷⁰, que “el registro de la marca cumple dos propósitos fundamentales: primero, darle publicidad al hecho de la apropiación de la marca por parte de la persona que solicita el registro, signo que debe ser conocido por las autoridades y por otros comerciantes, y segundo, amparar al acto administrativo de la presunción de legalidad. En consecuencia, el titular del registro se presume legítimo propietario de la marca, toda vez, que el título o certificado de registro es la prueba idónea para demostrar tal calidad”.

Como ya se ha expuesto, tanto en las legislaciones de la Comunidad Europea como en la establecida en Chile, rige el sistema atributivo en el nacimiento del derecho sobre la marca, donde la inscripción registral desempeña un rol principal.

En Chile, según el artículo 24 de la Ley 19.039, el registro de una marca tiene una duración de 10 años contados desde la fecha de su inscripción en el registro respectivo. Además, el titular puede pedir su renovación por períodos iguales, durante su vigencia o dentro de los 30 días siguientes a la expiración de dicho plazo.

En la Comunidad Europea, el Reglamento 422/2004 señala en su artículo 46 que la vigencia de la marca comunitaria será de 10 años a partir de la presentación de la solicitud, y puede pedirse su renovación conforme a los requisitos establecidos por el artículo 47, la que tendrá también la duración de 10 años.

En este sentido, en este capítulo se ahondarán los aspectos esenciales del registro de una marca, determinando cuáles son los requisitos de registrabilidad, las prohibiciones de signos para

⁷⁰ ALEMÁN BADEL, MARCO. “*Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios*”. Top Management Internacional, Bogotá, 1997.

registrarse y las particularidades de las marcas no registradas, finalizando con los efectos, dentro del sistema comunitario europeo y chileno.

II. LA REGISTRABILIDAD. REQUISITOS

Dado que los sistemas en estudio proclaman el registro como el modo de obtener el derecho sobre una marca, cabe entender entonces a la registrabilidad como la aptitud inherente o sobrevenida que poseen los signos para ser registrados, y así acceder a los beneficios que proporciona el sistema de marcas.

Esta aptitud está referida a las condiciones objetivas de apropiación de una marca que mencionan Bertone y Cabanellas⁷¹: en primer lugar, la significatividad, o calidad de signo de la marca solicitada. Sobre el particular, me remito a lo expresado en el concepto de marcas comerciales respecto a qué debe entenderse por signo.

En segundo lugar, se encuentra la distintividad. Ello implica que el signo no tenga una significación genérica ni sea descriptiva. Debe ser capaz de distinguir productos o servicios.

La distintividad puede ser inherente o sobrevenida, y en este último caso, al adquirir este rasgo, el signo puede registrarse. Las características del *second meaning* tanto en el sistema europeo como en el chileno, fueron ya analizadas también en la sección de concepto de marcas comerciales.

Y en tercer lugar, está la disponibilidad del signo. Ello hace referencia a si se han solicitado o registrado con anterioridad marcas idénticas o similares para distinguir los mismos productos o servicios.

⁷¹ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO/ BERTONE, LUIS EDUARDO. Ob. cit., pp. 345-450.

III. PROHIBICIONES DE REGISTRO

El objeto de la marca es el signo distintivo susceptible de representación gráfica. Es la materialidad del signo y por tanto, de las palabras, frases, dibujos, etc. en que ella consiste. En ese sentido, existe libertad para elegir el contenido del objeto de la marca. Sin embargo, esta libertad encuentra límites que la normativa nacional y europea establecen como prohibiciones de registro de marcas.

A continuación, se desarrollarán las causales ligadas a este trabajo, como lo son en primer lugar, las marcas que gocen de notoriedad, que pueden recibir protección jurídica mientras no estén registradas. Y en segundo lugar, las marcas no registradas propiamente tales. Concluye esta sección con un cuadro comparativo entre las diferentes causales de la ley chilena y europea.

1. Marcas Notoriamente Conocidas

A) Marcas Notorias. Marcas Renombradas

Para el desarrollo de este tema, resulta necesario hacer una distinción entre marcas notorias y renombradas⁷². Al tener ciertos rasgos similares, como la reputación, pueden ser objeto de confusión. Sin embargo, obedecen a realidades distintas. Por ello, sólo las marcas notorias resultan relevantes para este trabajo, como a continuación se explicará.

La aplicación a ultranza del principio registral puede derivar en soluciones injustas, concretamente en el supuesto en los que una persona se apropie en forma indebida, bajo el amparo de la prioridad registral, de un signo que venía siendo utilizado por otro y que producto de su esfuerzo había conseguido implantarse en el tráfico económico.

En estos casos la inscripción de la marca extranjera se hará por dos motivos: con el objeto de obligar al titular legítimo a abonar una fuerte suma de dinero como contrapartida de la “cesión”

⁷² La cuestión de las marcas notorias y renombradas ha sido tratada ampliamente por la doctrina por autores como MONTEAGUDO, FERNÁNDEZ-NÓVOA, GONZÁLEZ-BUENO, etc. e incorporada en las distintas normativas nacionales, comunitarias e internacionales.

de la marca por parte del titular registral, o para aprovecharse de la notoriedad y buen renombre de la marca.

Estas prácticas no sólo generan perjuicios para su titular legítimo, quien no podrá registrar la marca a su favor en el país extranjero, sino también para los consumidores, quiénes asociarán el signo conocido con una empresa determinada, pudiendo verse confundidos.

Este problema está estrechamente relacionado con el principio de territorialidad: la protección de una marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada. Si se quiere que la marca sea respetada en otro país, tendrá que solicitarse su registro en él.

Para evitar prácticas de esta naturaleza, tanto el ordenamiento jurídico chileno como el europeo prevén una excepción al principio registral, las denominadas marcas “notorias” o “notoriamente conocidas” que son registradas en el país por terceros.

Podemos definir a la notoriedad como un hecho, cual es, la implantación efectiva en el mercado de la marca y que adquiere un reconocimiento en el sector pertinente del público al cual se destinan los productos o servicios designados por el signo.

Resulta ilustrativo para comprender qué debe entenderse por marca notoria, lo dispuesto por la Ley española de Marcas de 2001. En su artículo 8.2, señala que “se entenderá por marca notoria, la que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca”.

Por otra parte, aparece la figura de las marcas renombradas como respuesta a la necesidad de proteger a cierto tipo de signos más allá de los productos o servicios idénticos o similares.

Este tipo de marcas va más allá del principio de especialidad, el que por regla general, limita la posibilidad de solicitar la oposición o nulidad de una marca al registro de otra que tenga por

objeto un signo idéntico o similar. En tal sentido, se amplía la protección no sólo para productos o servicios similares o idénticos, sino que también para los que son distintos.

Este resguardo excepcional⁷³, busca amparar la extraordinaria fuerza distintiva de tales marcas frente al riesgo de pérdida de esa posición sobresaliente, debido a la utilización de terceros del mismo signo u otro semejante para productos o servicios diferentes.

El renombre también constituye un hecho, transversal a todo tipo de productos y servicios. Implica una reputación o *goodwill* ante el público en general, y no sólo frente a los consumidores a los cuales se dirige la marca.

Por lo tanto, puede señalarse tal como lo hacen Monteagudo y González-Bueno⁷⁴, que las marcas renombradas se distinguen de las notorias, en primer lugar, por el elemento cuantitativo, ya que las primeras abarcarían a cualquier tipo de productos o servicios, independientemente de la clase de que se trate, y no así las segundas.

Y en segundo orden, por el elemento cualitativo de la reputación. Ello no implica desconocer la importancia de la notoriedad como indicio de la reputación que puede gozar una marca⁷⁵.

Fernández-Nóvoa resuelve el problema de la terminología entre ambos tipos de marcas al precisar que “con el objeto de deslindar con la mayor nitidez posible la marca protegida más allá de la regla de la especialidad frente a la marca no registrada pero protegida con sujeción a la regla de la especialidad, es indispensable designar al primer tipo con el término marca renombrada y el segundo tipo con el término marca notoria o notoriamente conocida”.⁷⁶

Cabe agregar que las marcas notorias tienen su origen en el artículo 6 bis del CUP, y han sido complementadas por el ADPIC y por la Recomendación conjunta de la Unión de París y de la OMPI.

⁷³ Ver MONTEAGUDO MONEDERO, MONTIANO. Ob. cit., pp. 40 y ss.

⁷⁴ GONZÁLEZ-BUENO, CARLOS. Ob. cit., pp.73-76.

⁷⁵ Ver MONTEAGUDO MONEDERO, MONTIANO. Ob. cit., p 47.

⁷⁶ Esto es lo que hacen adecuadamente, según el autor, las legislaciones española, francesa e inglesa en sus versiones de los artículos 4 en su párrafo 4 letra a) y artículo 5 párrafo 2 de la Directiva 2008/95/CEE. Ver FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., pp. 400 a 402.

a) La Ley 19.039

Nuestra legislación se refiere a las marcas notorias en su artículo 20 letra g). Esta norma señala:

“Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registrada en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular de la marca registrada en el extranjero, aquella a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile”.

Tal como se menciona, esta prohibición comprende las ya descritas marcas notorias y famosas. Sobre esta causal, cabe reiterar que se trata de una excepción a los principios de registro y de especialidad, a pesar de que su redacción no es la más clara.

El inciso primero de esta letra, que tiene su base en el artículo 6 bis CUP y el artículo 16.2 del ADPIC⁷⁷, se refiere a las solicitudes de una marca en Chile que equivalen o se asemejan gráfica o fonéticamente a una marca extranjera, no solicitada ni registrada en Chile.

En principio, la ley no protege a las marcas registradas en el extranjero, salvo que tengan las características de ser notorias y famosas. La notoriedad y fama exigida debe estar al menos en el país de origen para que pueda invocarse su protección en nuestro país; además de que se encuentre registrada en el Estado originario, y que distinga los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales.

Están dirigidas a los consumidores de los productos o servicios sobre los cuales se designa la marca notoria. Si bien son una excepción al principio registral, se rigen por el principio de especialidad.

Cabe agregar que el legislador omitió usar el término de “marca notoria” y prefirió simplemente utilizar los atributos de fama y notoriedad para dar a entender el concepto en cuestión.

El inciso segundo de esta norma le otorga el derecho de prioridad para inscribir la marca rechazada o anulada, al titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días. Si no solicita su inscripción, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular de la marca registrada en el extranjero, aquella a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

El inciso tercero fue agregado por la Ley 19.996 para otorgar una protección reforzada a esta materia, en particular a las denominadas por el legislador nacional como “marcas famosas”. Esta

⁷⁷ Artículo 16.2 ADPIC: “El artículo 6 bis del CUP se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca”.

norma es producto de la armonización de las normativas internacionales adoptadas por Chile, en particular el artículo 16.3 del ADPIC⁷⁸.

Esta incorporación va más allá de la regla de la especialidad al aplicarse a marcas famosas en clases no relacionadas, pero con una condición: que exista algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida.

No es la mejor redacción, ya que al referirse a rubros “no relacionados”, siempre que entre ellos haya “algún tipo de conexión”, no se dan parámetros sobre qué debe entenderse por tales afirmaciones.

Señala Fernández-Nóvoa⁷⁹ que “el supuesto de conexión es ajeno, en rigor, a la protección característica de la marca renombrada; se trata en efecto, de un caso típico de la protección de la marca frente al riesgo de confusión asociativa”.

Pareciera que el concepto de relación se refiere a una relación natural o comercial entre distintas clases de productos, servicios o establecimientos, o bien entre unos y otros, mientras que el concepto de conexión es mucho más amplio y difuso y no se refiere únicamente a los productos, servicios o establecimientos en sí mismos, sino a cualquier otro posible nexo entre las empresas competidoras, su presencia en el mercado u otra circunstancia cualquiera, no definidos por la ley⁸⁰.

La excepción a la regla de especialidad es la característica que nos hace estar frente a una marca renombrada, a pesar de que el público al que debe estar dirigida la marca, sea el mismo que el establecido en el inciso primero.

78 Artículo 16.3 ADPIC: “El artículo 6 bis del CUP se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”.

79 Ver FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit. p. 410.

80 Boletín informativo Sargent & Krahn. Octubre 2005. p.3. Ver www.sargent.cl

Sobre el particular, puede concluirse que se trata de una inadecuación técnica del legislador, ya que, en definitiva, no se distingue satisfactoriamente en esta causal entre marcas notorias y renombradas, dos conceptos distintos, y hace referencia sólo a la marca notoria dentro del sector pertinente del público, no a la marca renombrada que trasciende los tipos de clases.

Los requisitos que exige este inciso para dar protección a las marcas notorias y famosas registradas en Chile son: que exista algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida, y por otro lado, que exista una probabilidad de lesión de los intereses del titular de la marca notoria.

Queda la duda si pueden recibir protección conforme a este inciso las marcas notorias y famosas registradas en el extranjero; cuáles son las directrices para interpretar el tipo de conexión que se exige; y en definitiva, cuál es el público al que se dirige.

En conclusión, esta causal resulta relevante para el trabajo en estudio porque en los casos descritos es posible que se rechace una solicitud o se anule un registro para favorecer a una marca no registrada en Chile.

b) Directiva 2008/95/CEE

Previamente, debe señalarse que la Directiva en su artículo 1 establece que su ámbito de aplicación son las marcas que hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro en un Estado miembro o en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro⁸¹.

Hecho este alcance, cabe referirse al tema en cuestión.

El ordenamiento europeo establece causales absolutas y relativas de prohibición de registro. Las marcas notorias y renombradas están establecidas dentro de las causales relativas de prohibición en el artículo 4, titulado “Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores”.

⁸¹ Ver artículo 1 de la Directiva 2008/95/CEE.

Su párrafo 1 señala: “el registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:

- a) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior;
- b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista un riesgo de confusión por parte del público; riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación con la marca anterior”.

Sobre el particular, cabe hacer notar que la letra a) hace referencia a las marcas anteriores que son idénticas a las marcas posteriores, tanto en el signo como en los productos o servicios solicitados o registrados. La letra b) incluye además del rasgo de ser idéntica, la similitud entre las marcas. Ello con el objeto de incorporar el tema del riesgo de confusión, que en el caso europeo, incluye expresamente el riesgo de asociación. No obstante, este tema de especial relevancia escapa al objeto de este estudio, ya que se enmarca dentro de la Competencia Desleal.

El párrafo 2 establece qué debe entenderse por “marcas anteriores” a efectos del párrafo 1, señalando que “las marcas cuya fecha de presentación de solicitud de registro sea anterior a la de la solicitud de la marca”.

La norma anterior expresa también que se tendrá en cuenta como apoyo de las marcas anteriores, el derecho de prioridad invocado que pertenezca a alguna de las categorías enunciadas en la letra a), a saber, las marcas comunitarias, las registradas en un Estado miembro o en el Benelux, o aquéllas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en el Estado miembro.

La letra d) de este párrafo incluye como “marca anterior” a las marcas notorias, al señalar: “las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o, en su caso,

en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca, sean “notoriamente conocidas” en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del CUP”.

Al tenor de lo expresado, puede verse que la Directiva europea otorga protección jurídica a las marcas notorias conforme a lo establecido en el artículo 6 bis del CUP. Varias son las legislaciones⁸², como la británica, la alemana, italiana, etc. que al armonizar sus legislaciones en materia de marcas, hacen la misma remisión al artículo 6 bis del CUP.

De ello se desprende que resulta ser una materia bastante resuelta, ya que la mera remisión implica asumir las exigencias y términos de las marcas notorias, y en ese sentido, existe consenso a nivel europeo, y en general, a nivel internacional, de los efectos de las marcas notorias y de su necesidad de tutela jurídica. Además, esta remisión debe concordarse con los criterios adoptados por las normativas internacionales (ADPIC, Recomendación OMPI) que han asumido las obligaciones del CUP en esta materia.

En virtud de lo anterior, resulta reiterativo expresar los rasgos de este tipo de marcas, por lo que cabe remitirse a lo anteriormente señalado.

En cuanto a la inclusión de las marcas renombradas, el párrafo 3 establece: “se denegará igualmente el registro de la marca o, si está registrada, podrá declararse su nulidad, cuando sea idéntica o similar a una marca comunitaria anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca comunitaria anterior, cuando la marca comunitaria anterior goce de renombre en la Comunidad y, con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca comunitaria anterior o dicho uso pueda causar perjuicio a los mismos”.

El párrafo 4 expresa que “cualquier Estado miembro podrá además disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:

⁸² Ver FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit. p.397.

- a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos;

Se protegen las marcas renombradas en la Directiva desde 2 ámbitos: el comunitario y el nacional. En el caso de las marcas comunitarias, la norma europea ordena explícitamente a los Estados miembros la protección de las marcas renombradas; mientras que para las marcas nacionales, tal tutela es facultativa para los mismos.

Pero para configurar esta causal, se requiere que exista un uso de la marca que primero, sea hecho sin justa causa. Además, tal uso debe provocar una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca. Finalmente, se señala que ante el uso injustificado de la marca renombrada debe resguardarse al titular de un posible perjuicio.

Sobre el particular, cabe citar a Fernández-Nóvoa quien señala: “se protege tanto el carácter distintivo como el renombre de la marca; y el carácter distintivo y el renombre se protegen en un doble plano: tanto frente a la explotación desleal como frente al perjuicio que un tercero pretenda causar sin justa causa. Este esquema constituye el rasgo característico del sistema europeo de protección de la marca renombrada; sistema que debe calificar sin exageración alguna como modélico y técnicamente muy depurado”⁸³.

El Reglamento 422/2004 establece el sistema de prohibiciones relativas en su artículo 8. El párrafo 5 se refiere a la causal en estudio, pero al referirse a la marca renombrada, utiliza erróneamente los términos “notoriamente conocida” para dispensar protección a las marcas comunitarias y a las nacionales.

La Directiva distingue perfectamente bien entre marcas notorias y renombradas, pese a no hacer referencia al público al cual cada una de ellas está dirigida. Les otorga protección dentro

⁸³ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., p.307.

de la categoría de “marcas anteriores”, y en base a ello, existen derechos no registrados que, bajo las normas expuestas, reciben protección jurídica.

La Directiva innova también al establecer en el párrafo 5 que “los Estados miembros podrán permitir que, en las circunstancias apropiadas, el registro de una marca no sea obligatoriamente denegado o declarado nulo, cuando el titular de la marca anterior o del derecho anterior consienta que se registre la marca posterior”.

2. Marcas No Registradas

A) Preliminar

A diferencia de las marcas notorias y renombradas, este tema ha sido escasamente desarrollado en la doctrina. La presente sección se abocará en la tarea de definir los términos de esta materia, determinando cuáles son sus características principales, y distinguiéndola de otras situaciones similares. Con posterioridad, ahondaremos en la inclusión de esta figura tanto en el ordenamiento jurídico chileno como en el europeo.

B) Enunciación

Las marcas no registradas confluyen entre los dos principios que pueden regir a los diferentes sistemas marcarios: el uso y el registro.

Es una figura que se encuentra plenamente reconocida en los sistemas declarativos, como el norteamericano, no así en los atributivos. Ello obedece básicamente a la rigidez propia de esta última modalidad, propia de los ordenamientos jurídicos en estudio.

En estos sistemas hay diferentes matices en cuanto a las posibilidades que existen para revisar el acto administrativo, por ejemplo en algunos casos hay plazos en los que un tercero puede alegar la nulidad del registro, en otros hay razones que hacen que un registro de marca se puede invalidar en el evento de aparecer un tercero con un mejor derecho, por ejemplo, hoy en la

normativa española el titular de una marca notoria no registrada, puede pedir la nulidad del registro de una marca idéntica o semejante⁸⁴.

El nacimiento del derecho sobre la marca exclusivamente a partir del registro de la misma, puede generar situaciones que a la luz del derecho pueden resultar injustas. Dada la importancia de las sanas prácticas, la competencia y la buena fe mercantiles, es necesario que se protejan situaciones de hecho en virtud de las cuales, existen legítimos intereses comprometidos.

El registro o uso de una marca similar susceptible de producir confusión sería un acto de competencia desleal y lesionaría los intereses del público, que se vería inducido en error por el uso de la marca conflictiva para los mismos productos u otros idénticos a aquellos para los cuales está registrada o es usada.

Es así como en diversas legislaciones donde prima la inscripción registral, ha venido incorporándose la protección de las marcas no registradas. La vía por la cual ha sido contemplada es mediante su inserción como causal de prohibición de registro, tanto en la Directiva 2008/95/CEE en el artículo 4 párrafo 4 letra b), como en la ley 19.039 artículo 20 letra h), lo que se estudiará más adelante.

C) Relación con otras figuras

a) Marcas notorias

La figura en estudio presenta ciertas similitudes con las marcas notorias. En ambos tipos de marcas, se destaca su inclusión frente a las necesidades que los sistemas atributivos no podían resolver por sí mismos. Constituyen situaciones de hecho, ya que por sí mismas, no generan derecho alguno; de ahí su condición excepcional.

84 ALEMÁN BADEL, MARCO. “*Cuestiones más actuales del derecho de marcas. La problemática de las marcas no registradas; la protección de las marcas notorias y la problemática del uso de las marcas en Internet*”. Documento del Quinto Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de América Latina, organizado conjuntamente por OMPI, OEP, OEPM y AECL. Cartagena de Indias (Colombia), 20 a 24 de noviembre de 2006.

Pero estas cuestiones de hecho han sido ponderadas no precisamente del mismo modo.

Desde temprano, y a partir de la dictación del Convenio de París, la figura de la marca notoria fue reconocida en el artículo 6 bis. Ello en atención al hecho de que la notoriedad constituye un rasgo superlativo en la economía mundial, y de ahí que se ha buscado otorgarle una protección reforzada a las mismas

Esta disposición reconoce la protección que se debe a las marcas que son notoriamente conocidas en un país miembro, aun cuando no estén registradas en él. La protección de las marcas notoriamente conocidas resulta del hecho de su notoriedad y no de su registro, lo que impide el registro o utilización de una marca conflictiva.

Como se dijo, la marca notoria puede ser protegida tanto cuando está registrada, como cuando no lo está. Esto podría inducir a pensar que las marcas notorias pero no registradas serían una especie del género marca no registrada. La respuesta es negativa, y así ha quedado demostrado en el distinto tratamiento que la Directiva europea y la Ley chilena hacen de las marcas notorias y de las marcas no registradas.

Resulta evidente que las marcas que tienen este nivel de distintividad, sobre todo en el ámbito internacional, sean protegidas de inescrupulosos que aprovechan las ventajas, no del todo justas, de la inscripción registral.

b) Marca de Agente

Existen situaciones en que puede haber uso indebido de la marca no registrada que podrían subsumirse en la figura en estudio, como la inscripción no autorizada que hace el representante para obtener el registro a su nombre de una marca que no ha sido registrada y que es de un tercero

Ello es un caso típico de mala fe, y guarda generalmente relación con obligaciones contractuales o legales previas. Pero al igual que lo expresado en el párrafo anterior, ello

tampoco se resuelve bajo la figura de la marca no registrada, sino que con la denominada “marca de agente” del artículo 6 septies del CUP.

Monteagudo define la marca de agente como “aquella previamente registrada en uno de los países unionistas solicitada y, en su caso, obtenida en otro país unionista por un agente o representante sin el consentimiento del titular registral en el extranjero⁸⁵”.

El artículo mencionado establece que el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.

La norma precitada ha sido acogida por diversas legislaciones, entre ellas por el Derecho Europeo en su Reglamento 422/2004 en el párrafo 3 del artículo 8; la Ley 19.039, nada refiere al respecto.

D) Naturaleza Jurídica

Previamente debe señalarse que existe consenso en la doctrina⁸⁶ en considerar que la naturaleza jurídica de las marcas comerciales es la de un bien inmaterial.

Cabe entonces preguntarse el por qué la necesidad de proteger a las marcas no registradas, si ellas podrían ser tuteladas, en principio, por figuras como la marca notoria o la marca de agente.

La respuesta a lo anterior debe partir de la base de la distinción entre lo que Bertone y Cabanellas denominan como “el hecho y el derecho marcarios”. Señalan los autores que el “hecho marcario” es “la simple utilización de un signo con propósitos de individualización, fuera de todo marco legislativo. En otras palabras, la simple colocación de un signo a un producto, o su utilización asociado con éste o con servicios, sin tomar en cuenta la idoneidad de

⁸⁵ MONTEAGUDO MONEDERO, MONTIANO. “El registro de marca en fraude de los derechos de tercero o con violación de una obligación legal o contractual” BIB 1994/104. Ed. Aranzadi civil vol. III (Estudio). Pamplona, 1994. pp. 6 y 7.

⁸⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLO. Ob. cit., pp. 27-30.

ese signo para constituir una marca válida, y con prescindencia de las formalidades requeridas por la Ley para acogerse a la tutela de ésta.

Así, es “hecho marcario” la utilización de un signo no registrado, o incluso no registrable⁸⁷. Agregan que “los hechos marcarios no crean derechos marcarios, ya que la normativa no establece un trámite de “autorización” para usar signos, sino de obtención del derecho de prohibir que terceros utilicen la misma marca. Al efecto, la ley contiene disposiciones sustantivas (qué signos son susceptibles de apropiación, cuál es el alcance de los derechos así obtenidos, etc.) y adjetivas (trámite de registro y renovación, procesos por infracción a los derechos del titular, etc.)”⁸⁸.

De lo expresado, cabe concluir que las marcas no registradas tienen como naturaleza jurídica la condición de “hechos marcarios”.

E) Concepto

a) Bertoni y Cabanellas utilizan el concepto de “marca de hecho” para referirse a las marcas no registradas, término que ha sido acuñado por la doctrina y jurisprudencia argentina. La definen como “los signos que se utilizan con la función distintiva propia de las marcas, sin haber sido registrados como tales, y sin violar los derechos de marcas registradas”⁸⁹.

Agregan que la inclusión de la última mención de la definición es generalmente omitida, “pero es necesario pues, en caso contrario, se estaría frente a marcas usadas ilícitamente, que tienen consecuencias jurídicas distintas”.

Estos autores plantean también que existen casos de marcas no registradas “cuando se realizan hechos marcarios con marcas vencidas, es decir, con signos cuyo registro ha caducado sin que se efectuaran los trámites de renovación. Estos hechos pueden ser realizados por el titular del registro vencido, e incluso por terceros, en ciertas condiciones⁹⁰”.

⁸⁷ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO y BERTONE, LUIS EDUARDO. Ob. cit., p. 327.

⁸⁸ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO y BERTONE, LUIS EDUARDO. Ob. cit., p. 330.

⁸⁹ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO y BERTONE, LUIS EDUARDO. Ob. cit., p. 311.

⁹⁰ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO y BERTONE, LUIS EDUARDO. Ob. cit., p. 330.

Esta alusión final resulta interesante para el estudio de las prohibiciones, por cuanto de aquí se desprende que pueden existir intereses legítimos en apoyo a las solicitudes de anulación o rechazo, además de constituir un mejor derecho y prioridad para su titular.

b) Gabriel Martínez⁹¹ también habla de las “marcas de hecho”, y las caracteriza como “aquellas realidades fácticas que han sido aprehendidas por el ordenamiento jurídico a través de los Tribunales de Justicia, ya que en la legislación argentina no se encuentran mencionadas”. Agrega que “si bien éstas no han sido registradas en el Registro de la Propiedad Industrial, merecen protección al amparo del derecho industrial”.

Menciona que “para su protección, la jurisprudencia requiere que hayan sido intensamente usadas, y que a su amparo, se haya conformado una clientela. Puntualiza además, que se trata de otorgar valor legal a la marca que es usada frente a registros posteriores de buena fe o usos en el comercio; excepciones a los sistemas atributivos como las marcas notorias, depósitos fraudulentos o la marca del agente no constituyen lo mismo que la marca de hecho, por cuanto demuestran o presumen la mala fe de quien registra una marca en fraude a los derechos de un tercero que usa la marca en el país o en el extranjero”.

De lo expuesto, se puede criticar que los requisitos de uso intenso y formación de clientela se asemejan más a lo que debe entenderse por marca notoria que a una no registrada. No obstante, la mención al uso de buena fe puede resultar obvio, pero dada la insuficiencia del estudio de esta figura, no lo es.

c) Héctor Mannoff⁹² la define como “aquel signo distintivo que, sin contar con el correspondiente registro de marca, obtiene una protección similar a la que goza la marca registrada en mérito a su uso previo”.

Agrega que “también es una marca que, habiendo sido adoptada por su titular, no logró cumplir con los requisitos establecidos por el sistema legal, pero aún así, se le reconocen derechos similares a las marcas que sí cuentan con tales requerimientos”.

⁹¹ MARTÍNEZ MEDRANO, GABRIEL. Ob. cit., pp. 1-7.

⁹² MANOFF, HÉCTOR ARIEL. “Efectos jurídicos de la marca no registrada y del uso marcario”. Revistas de Propiedad Intelectual. Ed. Ad-Hoc. Buenos Aires. 2004. pp. 33-35.

Resulta interesante la alusión que hace de las marcas que no cumplieron los requisitos para ser registradas según el ordenamiento jurídico. Según el autor, son igualmente merecedoras de protección.

En mi opinión, los signos que son rechazados, si bien pueden ser perfectamente utilizados en el mercado con fines lícitos (ya que nadie está obligado a registrar, salvo excepcionales casos, como el farmacéutico en Chile), no pueden aspirar a la protección como marcas no registradas, porque presupuesto de esta figura es que se trate de signos distintivos que reúnan los requisitos para ser marca.

Y como ya se analizó en la sección del concepto de marca comercial, los requisitos son que exista un signo que pueda constituir marca según cada ordenamiento jurídico, que sea susceptible de representación gráfica, y que tenga capacidad para distinguir en el mercado productos o servicios.

d) Marco Alemán⁹³ se refiere a ella como “la marca simplemente usada, es decir aquel signo que utiliza un empresario individual o colectivo para identificar sus productos o servicios, y que no ha sido objeto de registro”.

e) Concepto personal. De las definiciones señaladas, pueden extraerse los principales elementos que configuran, a mi entender, la marca no registrada:

- la figura en estudio es un signo por el cual se distinguen productos o servicios.
- la distintividad aludida no es la de cualquier signo, sino que la propiamente marcaría.
- Debe existir un uso previo, el que debe hacerse de buena fe, respetando los derechos de las marcas ya registradas.
- lógicamente no debe estar registrada como marca.
- este uso debe verificarse en el territorio donde se quiere hacer valer la protección.

⁹³ ALEMÁN BADEL, MARCO. Ob. cit., p. 2.

Después de este análisis, se está en condiciones de formular un concepto de marca no registrada: “Aquel signo marcario no registrado, que distingue productos o servicios en el territorio en el que se verifica su uso previo, realizado de buena fe, y que habilita a su titular para ejercer los derechos que le atribuye el ordenamiento jurídico”.

Los derechos atribuidos varían según el ordenamiento jurídico que se trate. Como se estudiará en su oportunidad, en Chile los derechos provenientes de la marca no registrada habilitan a su titular sólo para utilizar la marca, pudiendo posteriormente ejercer un derecho de prioridad para inscribir su marca; en la Comunidad Europea en tanto, la marca no registrada habilita para ejercer el derecho de exclusiva sobre la marca en su integridad, abarcando tanto la posibilidad de utilización como la facultad de prohibir su uso por una marca posterior.

F) El uso de la marca

En la presente sección se estudiará el uso de la marca, los supuestos que pueden configurarse, y la obligatoriedad o no de ello en la ley nacional y en el derecho europeo.

a) Supuestos de uso relevante

Se ha hecho mención a que las marcas no registradas se configuran a partir de la utilización del signo. No cualquier supuesto constituye un uso relevante. Sobre este punto, resultan esclarecedoras las directrices propuestas por Fernández-Nóvoa a partir de la jurisprudencia y doctrina europea⁹⁴.

Este autor señala los siguientes actos de uso de la marca que debe considerarse para determinar si resultan relevantes o no:

a´) La venta de productos o la prestación de servicios bajo la correspondiente marca:

Esta ha de considerarse efectivamente usada siempre que los productos o servicios diferenciados por la marca hayan sido introducidos en el mercado. Por lo general, al distribuirse

⁹⁴ Ver FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., pp. 581 a 590.

los productos, éstos o sus envoltorios están revestidos con la correspondiente marca; ello, sin embargo, no constituye un presupuesto inexcusable de los actos de uso relevante.

Será suficiente antes que ello, que el consumidor establezca una conexión mental entre los productos y la marca como consecuencia de la distribución. Tal conexión puede surgir en el proceso de distribución cuando los productos o sus envases lleven la marca, o bien, cuando en el mismo proceso se respalden los productos o sus envases con la presencia de la marca en la publicidad de éstos, o bien por otras medidas que conecten la marca con la distribución de éstos.

Agrega Fernández-Nóvoa, que como requisitos adicionales de estas ventas, debe considerarse la continuidad que tienen, ya que el uso efectivo será cuando el titular de la marca lleve a cabo repetidos actos de venta, y no lo haga en forma esporádica u ocasional; por otra parte, la cifra de ventas debe tener un nivel mínimo, el cual deberá conjugarse con 2 criterios adicionales: la naturaleza y las características de los productos diferenciados por la marca (referidos a productos de consumo masivo o selectivo, es decir, mayor o menor amplitud del círculo de los compradores potenciales del producto), y la dimensión de la empresa titular de la marca.

b') El uso publicitario de la marca:

Se entiende este acto como supuesto relevante de uso efectivo porque en primer lugar, los productos ingresan al mercado precedidos de una campaña publicitaria; en segundo lugar, la publicidad constituye muy frecuentemente el mecanismo que de modo más eficaz contribuye al proceso de difusión y conocimiento de la marca por parte de los consumidores.

Existen legislaciones como la española que, al delimitar los derechos de exclusiva y ius prohibendi señalan expresamente la utilización de la marca a efectos publicitarios (ello no ocurre en Chile). Finalmente, debe entenderse que la carga del uso de la marca en este caso se encuentra cumplida, cuando la publicidad de la marca esté respaldada por una oferta potencial de los artículos diferenciados por la misma.

c') Las ventas de sondeo o test sales:

Este tipo de ventas son relativamente frecuentes porque permiten medir la reacción de los potenciales consumidores de los productos, y de este modo, facilitan la adopción de una decisión razonable y fundada acerca de la comercialización efectiva de los productos diferenciados por la marca.

Este supuesto puede constituir uso relevante en casos determinados. Ello es así en la medida que estén respaldadas por una adecuada campaña publicitaria, considerando además la cuantía de los gastos promocionales y publicitarios efectuados por el titular de la marca, puede responderse afirmativamente, y con tal de que no se trate de actos de uso aparente.

b) El uso en la Ley 19.039

La noción de uso viene generalmente acompañada de la acción de caducidad. Sin embargo, en Chile el uso de la marca no es requisito de concesión ni de validez. Ello constituye un desajuste importante con las tendencias internacionales, donde se exige el uso como requisito de conservación de la marca, lo cual puede promover por ejemplo, la piratería.

En segundo lugar, debe precisarse que este desajuste con las tendencias internacionales no es injustificado, toda vez que las normativas internacionales establecen preceptos facultativos que dan la posibilidad a los distintos países de adoptar el sistema de nacimiento del derecho sobre la marca que estimen pertinente, pudiendo ser el registro, el uso o un sistema mixto el que predomine.

Resulta ilustrativo lo señalado por el artículo 15.3 del ADPIC, el que dispone: “Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de solicitud”.

Respecto del uso en las marcas no registradas, nuestra legislación señala que debe verificarse un uso “real y efectivo”, lo que se analizará en la sección de prohibición de registro de la marca no registrada.

c) El uso en la Directiva 2008/95/CEE

El artículo 10 establece el requisito obligatorio del uso de la marca comunitaria durante 5 años contados desde que haya concluido el procedimiento de registro. Señala Fernández-Nóvoa, que ello constituye un pilar esencial no sólo de la Directiva europea, sino que del Derecho de Marcas. Este autor reconoce fines esenciales y funcionales al uso obligatorio⁹⁵.

Los esenciales son en primer lugar, arbitrar un mecanismo que contribuya a la consolidación de la marca como bien inmaterial en el mercado; y en segundo lugar, aproximar en la mayor medida posible la realidad formal del registro de marcas a la “realidad viva de la utilización de las marcas en el mercado”.

En cuanto a fines funcionales, señala el de hacer posible que los nuevos solicitantes de marcas puedan registrar las marcas solicitadas, ya que en determinadas clases de productos el registro está muy saturado; además, en el derecho europeo, facilita la operatividad de un sistema que, al menos en los primeros años de su existencia, puede verse gravemente amenazado por las oposiciones entabladas por los titulares de marcas anteriormente registradas en los Estados de la Unión Europea.

La Directiva incluye como fin primordial el uso obligatorio en el considerando noveno de su Preámbulo: “con el fin de reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Comunidad y, por ende, el número de conflictos entre las mismas, es preciso exigir que las marcas registradas sean efectivamente utilizadas so pena de caducidad”.

Son las partes interesadas las que deben velar por el control de esta obligación. Según el Reglamento 422/2004, puede invocarse el incumplimiento al momento de solicitar una oposición ante la División de Oposición de la Oficina, en el procedimiento de nulidad ante la División de Anulación de la Oficina, de caducidad ante la División de Anulación de la Oficina, y de

⁹⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 566 y 567.

violación de la marca mediante demanda de reconvención de caducidad ante un Tribunal Nacional de Marcas Comunitarias⁹⁶.

Las sanciones al incumplimiento de esta carga en los procedimientos judiciales o administrativos son señaladas por la Directiva en su artículo 11 y 12. En forma imperativa, el artículo 11 párrafo 1º dispone que no se podrá declarar la nulidad si el demandante no ha cumplido con el uso señalado en el artículo 10, es decir, un uso efectivo de la marca, o que tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de 5 años.

El artículo 12 párrafo 1º sanciona con la caducidad el incumplimiento de esta obligación, en la medida que no existan causas justificativas de la falta de uso. Sin embargo, señala el párrafo 2º que no se puede alegar la caducidad si en el intervalo entre la expiración de los 5 años y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiere iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca.

Las sanciones facultativas de la Directiva, están en el artículo 11 párrafos segundo y tercero. Ellas establecen que no podrá proceder una oposición ni una demanda reconvención de caducidad basada en la existencia de una marca anterior que no cumpla con esta exigencia.

Concluye el artículo 12 párrafo 2º señalando 2 causales más de caducidad: en la letra a) se alude a las marcas que se convierten en designaciones usuales en el comercio (fenómeno conocido doctrinariamente como “vulgarización de la marca”), y la letra b), las marcas que por el uso del titular o con su consentimiento, puedan inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad u origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada.

Finalmente, al igual que en el estudio en la Ley 19.039, existe una referencia al uso en las marcas no registradas, pero no tan explícito como la norma nacional. Este tema se desarrollará en la siguiente sección, sobre las prohibiciones.

⁹⁶ Ver FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 568.

G) La causal de prohibición de registro de marcas no registradas

a) La Ley 19.039

El artículo 20 en su letra h) contempla como causal de prohibición de registro de marcas a “aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas”.

Esta norma agrega en su parte final: “Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional”.

Como primera idea, debe señalarse que las marcas no registradas reciben protección jurídica en nuestro país, a partir de la causal establecida en atención a si los signos son idénticos o similares, es decir, a la existencia o no de similitud del signo. Se diferencia de las anteriores causales por cuanto no se incluyen ni la fama o el renombre de la marca, o el riesgo de confusión, etc. Constituye la causal por antonomasia en nuestro ordenamiento.

En efecto, las marcas no registradas tienen la misma protección en cuanto a prohibición de registro de marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse respecto de productos, servicios o establecimientos de la misma clase o de clases relacionadas; lo anterior, faculta al dueño de una marca no registrada a utilizar las vías de oposición o demanda de nulidad del registro, como se estudiará posteriormente.

Con la Ley 19.996 de 2005 que modificó la Ley 19.039, se establece la posibilidad de que la solicitud no sea sólo para signos idénticos o similares registrados o válidamente solicitados con anterioridad en una misma clase, sino que se permite invocar esta causal para clases relacionadas, lo que constituye una manifestación de la excepción de la regla de la especialidad. Dado el tenor de esta norma, cabe interpretar que lo anterior también debiera aplicarse a las marcas no registradas.

El legislador establece que esta protección especial debe reunir los siguientes requisitos: que tales marcas estén siendo real y efectivamente usadas; y que lo sean con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional.

El concepto de “uso real y efectivo” puede resultar amplio, por lo que debe recurrirse a situaciones concretas que permitan delimitar la terminología usada. Sobre este requisito, el presente trabajo se remite a los supuestos de uso relevante propuestos por Fernández-Nóvoa ya formulados.

Cabe hacer la salvedad eso sí, que tales supuestos son realizados por este autor en el contexto del uso obligatorio; pero en el caso chileno, se toman como referencia interpretativa.

Sin duda que resultan bastante ilustrativos, pero al mismo tiempo cabe señalar que para que pudiesen operar en Chile bajo el sistema de marcas no registradas, el uso debe ser examinado con mucho mayor rigor que el uso conservativo de la marca existente en ordenamientos como el europeo. Ello porque las marcas no registradas son realidades de hecho.

En tal sentido, los 3 supuestos propuestos deben darse, a mi juicio, en forma conjunta; no cualquier venta puede ser merecedora de protección, debe ir precedida de una campaña publicitaria, y si los medios económicos lo permiten, realizar *test sales*.

En cuanto al segundo requisito, que el uso sea anterior a la solicitud de registro dentro del territorio nacional, cabe agregar que están establecidas en primer lugar, para hacer operativa la prohibición de utilización de ésta por terceros, ya que no podría alegarse tal facultad si se adquiere en forma posterior a la solicitud de registro. En segundo lugar, ello implica la suposición de un mejor derecho propio de las marcas no registradas.

Asimismo, la norma acoge la regla general en materia de marcas, la territorialidad.

Por otra parte, el inciso segundo de la norma en estudio establece un derecho de prioridad para el usuario de la marca no registrada al establecerse “que rechazado o anulado el registro por esta causal deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días”.

Agrega la norma que “si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquélla a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro”.

Finalmente el inciso tercero señala que “pueden aceptarse los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor”. Ello implica que la marca no registrada puede coexistir con otra marca, siempre que se cumplan tales condiciones; además, debe interpretarse también que dentro del grupo de derechos adquiridos por terceros, se incluye la categoría de marcas no registradas.

b) Directiva 2008/95/CEE

La protección de las marcas no registradas está establecida en el artículo 4 párrafo 4 cuarto como causal relativa de prohibición.

La norma citada establece con carácter facultativo, la posibilidad de que cada Estado miembro proteja este tipo de marcas.

Su redacción es la siguiente: “cualquier Estado miembro podrá además disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:

- b) los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior y dicha marca no registrada o dicho signo concedan a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior.

- g) la marca pueda confundirse con una marca que, en la fecha de presentación de la solicitud, estaba siendo usada en el extranjero y que continué utilizándose allí, siempre que la solicitud hubiera sido hecha de mala fe por el solicitante”.

Señala el párrafo 5 que “los Estados miembros podrán permitir que, en las circunstancias apropiadas, el registro de una marca no sea obligatoriamente denegado o declarado nulo, cuando el titular de la marca anterior o del derecho anterior consienta que se registre la marca posterior”

Concluye el párrafo 6 señalando que “cualquier Estado miembro podrá establecer que, no obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 5, las causas de denegación de registro o de nulidad vigentes en dicho Estado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva 89/104/CEE se aplicarán a las marcas cuyo registro se haya solicitado con anterioridad a dicha fecha”.

El Reglamento 422/2004 establece el sistema de prohibiciones relativas en su artículo 8. Enunciado en términos similares a los establecidos en la Directiva, el párrafo 4 por su parte, expresa que “mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

- a) se hubieran adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria.
- b) dicho signo confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

De las normas transcritas, se puede extraer que la protección de la marca no registrada en la Comunidad Europea se vincula con la existencia de un derecho anterior para utilizar la figura en cuestión, y sólo en la medida de que ese signo confiera a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

Lo anterior presenta cierta dificultad al momento de precisar qué tipo de marcas no registradas son las que se refieren estas normas. Del tenor literal, e interpretando en forma sistemática con el resto de las disposiciones de ambos textos legales, podría señalarse que aluden a aquellas marcas que han caducado por no haber sido renovadas, pero esta opción debe descartarse de plano por norma expresa establecida en el artículo 4 párrafo 4 letra h) que la contempla como causal de prohibición.

Podría también indicarse, y ello tendría más sentido con lo preceptuado por la Ley 19.039, que las marcas no registradas se desarrollan a partir de lo que Marco Alemán Badel⁹⁷ entiende por ellas, esto es, como aquéllas simplemente usadas pero no registradas.

La referencia a derechos anteriores que permitan a su titular prohibir el uso de la marca, puede derivarse de contratos como la licencia (regulado en el artículo 8 de la Directiva, y en el artículo 22 del Reglamento), en virtud de los cuales, las partes adquieren derechos que en este caso, pueden ser anteriores a la solicitud de registro o a la prioridad invocada en apoyo de la solicitud, y que pueden constituir la facultad de prohibición de uso.

Y como no sólo las partes pueden generar derechos, éstos también pueden provenir de alguna sentencia judicial (por ejemplo, constituyendo algún derecho preferencial de uso en sede de responsabilidad civil), y también más remotamente, de las mismas leyes, aunque en esta última vía, no se divise claramente un ejemplo esclarecedor (eventualmente, una sociedad que fuese titular de un signo, pero que sea solicitada para su registro en forma fraudulenta por su gerente).

En conclusión, la normativa comunitaria europea promueve la protección de la marca no registrada a partir de la adquisición de derechos anteriores sobre el signo, y en la medida que también el titular pueda prohibir su utilización por una marca posterior. Esto sería así en virtud de la obligación de uso obligatorio que recae en las marcas (a diferencia de lo que ocurre en Chile) para “seguir con vida”, y de este modo, previo a las exigencias propias del uso, la Directiva y el Reglamento regulan con mayor énfasis la figura en estudio, estableciendo requisitos como los descritos, que bien pueden entenderse a partir de relaciones contractuales como las que se generan con las licencias.

96 Cfr. p. 48

3. Cuadro comparativo de causales de prohibición de registro entre la Ley 19.039 y la Directiva 2008/95/CEE

	LEY 19.039	DIRECTIVA 2008/95/CEE
a) Signos que no constituyen marcas	Ver concepto de marcas artículo 19.	Ver concepto de marcas en artículo 2; como causal está expresamente en el artículo 3.1 letra a).
b) Carácter descriptivo	Artículo 20 letra e).	Artículo 3.1 letra c).
c) Carácter genérico	Ídem.	Artículo 3.1 letra d).
d) Moral y Orden Público	Artículo 20 letra k).	Artículo 3.1 letra f).
e) Carácter engañoso	Artículo 20 letra f)	Artículo 3.1 letra g).
f) Falta de Carácter distintivo	Artículo 19 y 20 letra f).	Artículo 3.1 letra b).
g) Artículo 6 ter CUP⁹⁸	Artículo 20 letra a).	Artículo 3.1 letra h).
h) Emblemas y símbolos especialmente protegidos	Artículo 20 letra a) y d).	Artículo 3.2 letra c).
i) Indicaciones geográficas y denominaciones de origen	Artículo 20 letra j).	No existe norma expresa, sólo alusiones al origen geográfico como causal descriptiva; debe buscarse como causal de derecho de propiedad industrial, o en las otras normativas dictadas al efecto
j) Formas	Artículo 20 letra i).	Artículo 3.1 letra e)
k) Mala fe	No existe norma expresa; debe encuadrarse como causal de la letra k) y relacionarla con el artículo 27 sobre imprescriptibilidad.	Artículo 3.2 letra d), y artículo 4.4 letra g).
l) Derechos sobre marcas anteriores.	Artículo 20 letras g) y h).	Artículo 4 párrafos 1 a 4
-Notoriedad	Artículo 20 letra g) inciso 1°.	Artículo 4.2 letra d)
-Renombre	Artículo 20 letra g) inciso 3°.	Artículo 4 párrafos 3 y 4, letra a).
m) Otros derechos de propiedad industrial	No hay norma expresa en el Título II.	Artículo 4.4 letra c) número iv).
n) Derechos de autor	No hay norma expresa en el Título II.	Artículo 4.4 letra c) número iii).
o) Derechos de la personalidad	Artículo 20 letra c).	Artículo 4.4 letra c) números i) y ii).
p) Otros criterios	Artículo 20 letra b) ⁹⁹ .	Artículo 3.2 letra b) ¹⁰⁰

⁹⁸ Prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales.

⁹⁹ Denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, denominaciones comunes recomendadas por la OMS, y aquellas indicativas de acción terapéutica.

¹⁰⁰ Los signos de alto valor simbólico, en particular, un símbolo religioso.

Cabe señalar que la Ley 19.039 regula, para todas las causales de prohibición de registro, lo que preceptúa su artículo 20 bis que expresa que *“en el caso de que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile”*.

CAPÍTULO III: POSICIÓN JURÍDICA DEL TITULAR DE LA MARCA

I. DERECHO EXCLUSIVO SOBRE LA MARCA

1. Enunciación.

La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico, en la forma en que se ha conferido. Según Fernández-Nóvoa¹⁰¹, la exclusividad del derecho atribuido al titular de la marca está íntimamente ligada con la función de indicar el origen empresarial: la exclusividad otorgada es indispensable para garantizar que todos los productos o servicios dotados con el mismo signo y de idéntica clase procedan de una misma empresa.

Este derecho exclusivo sobre la marca puede analizarse desde una perspectiva positiva y una negativa.

A) Ley 19.039

Primeramente, se debe aclarar que el registro de marcas comerciales de productos, servicios y establecimientos industriales, tiene valor para todo el territorio de la República. Además, el registro de marcas de establecimientos comerciales es válido sólo para la región en que está ubicado el establecimiento.

Hecho este alcance, cabe señalar que los derechos conferidos por la marca adquieren vigencia a partir del registro de la misma, sin perjuicio de los derechos que le corresponden al solicitante. Los derechos de la marca son transmisibles por causa de muerte y transferibles por acto entre vivos. Las frases de propaganda no se transfieren, salvo que se traspasen conjuntamente con el registro de la marca a la cual están adscritas.

¹⁰¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 433.

La dimensión positiva del derecho exclusivo sobre la marca se reconoce expresamente en el artículo 19 bis D de la Ley 19.039, al señalar que “la marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro”.

La dimensión positiva se entiende como el derecho positivo del titular a usar la marca. Según Bercovitz¹⁰², ello tiene importancia porque permite al titular utilizar la marca para identificar los productos o servicios para los que ha sido concedida, y para utilizarla a efectos publicitarios, sin incurrir por ello en el riesgo de violar el derecho exclusivo correspondiente al titular de la marca anterior.

Para Fernández-Nóvoa¹⁰³, este derecho positivo de usar la marca es un mecanismo a través del cual el titular de la marca puede conseguir importantes objetivos, ya que al estar jurídicamente protegida la utilización de la marca, el titular puede desplegar una política de intenso uso comercial y publicitario con el fin de dotar a la marca de notoriedad e incluso de renombre.

Por otra parte, la dimensión negativa del derecho exclusivo sobre la marca, o *ius prohibendi*, implica que el titular de la marca registrada puede impedir que cualquier tercero utilice, sin su consentimiento, en el curso de operaciones comerciales, marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos que sean idénticos o similares respecto de los cuales se le ha conferido el registro, y siempre que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

Esta dimensión es más amplia que la positiva porque se extiende no sólo a los signos idénticos, sino también a los signos semejantes utilizados con respecto a productos idénticos o similares.

¹⁰² Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 436.

¹⁰³ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 436.

La norma que establece lo anterior es el artículo 19 bis D inciso 2º, que preceptúa: “el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión”.

Agrega el inciso 3º del mismo artículo que cuando el uso que realiza el tercero es de una marca idéntica a la registrada para productos servicios o establecimientos, se presume que existe confusión. La confusión es un concepto central de derecho marcario, e implica la protección de los consumidores, y al titular de la marca, para que un tercero no se aproveche de los atributos que la marca ha adquirido. Existe un interés público comprometido en ambas situaciones.

Además de lo expresado, se puede añadir que nuestra legislación, a pesar de describir en qué consiste el *ius prohibendi*, no entrega parámetros para determinar cuáles son las facultades que en virtud de este derecho, tiene el titular. En este sentido, normas como la europea, que se analizarán a continuación, son bastante elocuentes.

B) Directiva 2008/95/CEE

El artículo 5 de la Directiva europea es la norma referida a los derechos conferidos por la marca, al señalar en su párrafo 1º: “La marca confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

- a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada;
- b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.”

Del tenor literal de la norma puede señalarse que se prescribe solamente la dimensión negativa del derecho de exclusiva.

El párrafo 2° establece una disposición facultativa para los Estados miembros que refuerza el *ius prohibendi*. La norma es una manifestación de la prohibición de uso sin autorización del titular para el caso de marcas que gocen de renombre, materia ya estudiada.

La Directiva europea se adelanta a la ley chilena en cuanto a las facultades que componen el *ius prohibendi*, ya que enumera a modo ejemplar algunas de estas. El párrafo 3 del artículo 5 dispone: “Podrán en especial prohibirse cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

- a) Poner el signo en los productos o en su presentación.
- b) Ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo.
- c) Importar productos o exportarlos con el signo.
- d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

El derecho conferido por la marca comunitaria es tratado en términos similares por el Reglamento 422/2004 en su artículo 9, salvo en la denominación que hace de las marcas renombradas, al referirlas como marcas notoriamente conocidas.

El mismo Reglamento, además, regula en forma sistemática el derecho de prioridad para la solicitud de registro de la marca comunitaria (correspondiente al plazo de 6 meses contados desde la presentación de la solicitud) que asiste al titular de una marca comunitaria (artículo 29), estableciendo también normas para la reivindicación de la prioridad (artículo 30), de la antigüedad de marcas nacionales (artículo 34) y de la antigüedad de después de registrada la marca comunitaria (artículo 35).

2. Protección de la solicitud de la marca

El derecho de exclusiva inherente a la marca registrada nace a partir de la publicación de su concesión. Ello no implica que la solicitud de una marca carezca de protección jurídica¹⁰⁴: el solicitante es titular de una expectativa que surge en el momento en que se otorga a la solicitud una fecha de presentación y que se refuerza el día en que la solicitud se publica.

Fernández-Nóvoa señala “que este bien inmaterial puede ser cedido o licenciado por el solicitante, no obstante tener una vida efímera, porque la solicitud o bien se transforma en marca registrada, o bien se extingue definitivamente si la marca es denegada o la solicitud es retirada o se considera retirada”¹⁰⁵.

El solicitante de la marca dispone de 2 facultades. Por un lado puede entablar oposición contra la solicitud posterior, y por otro lado puede exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, a los terceros que utilicen una marca idéntica o confundible con la marca solicitada.

La segunda facultad puede dirigirse contra cualquier persona a partir del día de la publicación de la solicitud de la marca¹⁰⁶, y antes de esta fecha, es ejercitable únicamente frente a la persona o personas a quienes se hubiere notificado la presentación de la solicitud de la marca y el contenido de la misma.

Ahora bien, el titular de la solicitud conforme a la Ley 19.039, no puede ejercitar la acción de cesación (que se estudiará más adelante) contra el tercero que lesione la expectativa jurídica generada por la solicitud de la marca¹⁰⁷. El titular tan sólo puede entablar una acción de resarcimiento.

¹⁰⁴ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 449

¹⁰⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 450

¹⁰⁶ Cfr. Párrafo 2° de la Ley 19.039, y artículo 9 párrafo 3° del Reglamento 422/2004

¹⁰⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 450

Mientras que el Reglamento 422/2004 en la segunda frase del párrafo 3º de su artículo 9 señala expresamente que “puede solicitarse una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria que, tras la publicación del registro de la marca, quedarían prohibidos en virtud de esta publicación”.

3. Limitaciones del derecho sobre la marca

Estas se establecen con el objeto de salvaguardar ciertos supuestos en los cuales puede afectarse la transparencia del mercado y los intereses legítimos de los competidores¹⁰⁸.

Respecto a las limitaciones en concreto, puede señalarse que la legislación nacional, en su artículo 19 bis E, se limita a incluir a lo que se conoce en doctrina como “agotamiento del derecho sobre la marca”: “el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso”.

El agotamiento es tratado en el sistema europeo respecto de las marcas comunitarias en el artículo 7 de la Directiva 2008/95/CEE, y en el artículo 13 del Reglamento 422/2004.

El ordenamiento europeo además de lo anterior, establece expresamente en el artículo 6 párrafo 1º de su Directiva, las limitaciones de los efectos de la marca: “el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso en el tráfico económico (siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial):

a) de su nombre y dirección;

b) de indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, origen geográfico, época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

¹⁰⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 454

c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.”

El párrafo 2° agrega, que tampoco podrá prohibirse a los terceros el uso en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y dentro de los límites del territorio en que esté reconocido.

4. Derechos de la marca no registrada

Conforme a todo lo que se ha expuesto hasta el momento en este capítulo, puede señalarse que las marcas no registradas también están revestidas del derecho de exclusiva, como consecuencia de la incorporación de esta figura tanto en la Ley 19.039 como en la Directiva 2008/95/CEE, en las secciones de prohibición de registro.

Pero en el caso chileno, el derecho de exclusiva sólo se aplica desde la dimensión positiva del uso, ya que la dimensión negativa de prohibición de uso no es considerada ni explícita ni tácitamente en la Ley 19.039.

Por lo tanto, una marca no registrada faculta a su titular para poder utilizarla en el mercado, del mismo modo que puede hacerlo con cualquier signo, en la medida que ello no sea ilegítimo. También, se encuentra facultado para distinguir, mediante el signo que comprende la marca no registrada, sus productos o servicios en el mercado.

En cuanto a la posibilidad de prohibición de usar la marca no registrada, ella debe entenderse como consecuencia de su propia naturaleza jurídica. Debido a que la figura en estudio es una realidad fáctica, y considerando que estamos en presencia de sistemas atributivos, otorgar más derechos que los que expresamente les da el ordenamiento jurídico chileno no es posible.

El derecho nacional no asiste a las marcas no registradas para prohibir su uso no autorizado; nuestro sistema las protege en el sentido de que no sean registradas por terceros, y

consecuencialmente, las prohibiciones de registro no pueden asimilarse a las prohibiciones de uso del signo.

La razón legal de esta consideración se radica en lo preceptuado por los incisos primero y segundo del artículo 19 bis D: “La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión”.

En síntesis, el titular de una marca no registrada no puede prohibir, en el sistema chileno, el uso no autorizado de ésta por terceros. Para llegar a adquirir el derecho de prohibición, debe solicitar la inscripción de su marca, y a partir de ahí, puede hacer efectivo su derecho. De lo contrario, sólo está facultado para impedir el registro de una marca que sea idéntica o similar a la suya.

La razón de lo expuesto radica en que se establece que el derecho de exclusiva nace con la publicación del registro, por lo que sólo debe interpretarse que en base al uso previo, real y efectivo que hace el titular de la marca no registrada dentro del territorio nacional, éste puede prohibir el registro, pero no su uso.

En lo que respecta al derecho de exclusiva que tienen las marcas no registradas en la Comunidad Europea, puede señalarse que tanto la Directiva como el Reglamento expresamente consideran la inclusión del derecho de prohibir la utilización de la marca no registrada por una marca posterior al momento de regular las causales de denegación relativas de registro por conflictos con derechos anteriores.

El Sistema Comunitario Europeo establece como requisitos: 1) que los derechos que se tengan en virtud de una marca no registrada, deben ser anteriores al momento de la solicitud o de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud; y 2) que ese signo confiera a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior, por lo que implícitamente, se entiende que la protección de marcas no registradas conlleva a la inclusión del *ius prohibendi*.

En cuanto al derecho de prioridad, el sistema comunitario sólo lo regula desde la perspectiva de la marca registrada.

Finalmente, cabe precisar que existe un matiz respecto a lo expuesto: las marcas notorias. Como ya se ha dicho, están protegidas a partir del artículo 6 bis del CUP, y han sido integradas en la Ley 19.039, en la Directiva 2008/95/CEE y en el Reglamento 422/2004, por lo que aquellas marcas que gocen de notoriedad y que no estén registradas, tienen el derecho de exclusiva en plenitud. No obstante, se trata de una figura diferente a la marca no registrada, por lo que sus efectos no son asimilables entre sí en este punto.

CAPÍTULO 4: ACCIONES Y DEFENSAS

El sistema chileno y europeo establecen diferentes acciones para los titulares de las marcas, así como también las respectivas defensas.

Las facultades que proporcionan ambos ordenamientos jurídicos, se insertan dentro de las marcas registradas, lo que será objeto de investigación a continuación. Posteriormente, este trabajo finalizará con el estudio de las acciones y defensas que asisten a los titulares de las marcas no registradas, comparándolas con las registradas, y determinando en definitiva, cuál es el estatuto legal que protege a las marcas no registradas.

I. LEY 19.039

1. Acciones

En relación al resguardo jurídico que otorga la Ley 19.039 al derecho de exclusiva, puede señalarse que las acciones proporcionadas son las siguientes:

A) *Acciones penales*

B) *Acciones civiles.*

C) *Medidas precautorias.*

D) *Medidas prejudiciales.*

A) Acciones penales

El artículo 28 establece que serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1000 UTM:

- a) A los que usen maliciosamente con fines comerciales una marca igual o semejante a otra ya inscrita.

- b) Los que usen, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada.

- c) Los que con fines comerciales hagan uso de envases o embalajes que llevan una marca registrada sin tener derecho a usarlas.

Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.

El artículo 29 agrega que los condenados por alguna de las conductas descritas, serán obligados al pago de las costas y de los daños y perjuicios causados al dueño de la marca. Los utensilios y los elementos directamente empleados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de objetos con marca falsificada, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o distribución benéfica.

Es interesante observar que las sanciones penales no están tratadas orgánicamente junto a las demás acciones establecidas para el caso de violación de una marca que rigen la observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, sino que están tratadas a continuación de la acción de nulidad del registro de una marca y a propósito de la imprescriptibilidad de los registros obtenidos de mala fe.

Por otra parte, señala el artículo 25 que la omisión del requisito para marcas registradas de contener las palabras “Marca Registrada” o las iniciales “M.R.” o la letra “R” dentro de un círculo, se sanciona con la imposibilidad de hacer valer las acciones penales establecidas por la ley 19.039.

B) Acciones civiles

Tanto las acciones civiles como las medidas prejudiciales y precautorias están tratadas en el Título X de la Ley 19.039, “De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial”.

En su Párrafo 1º, “De las acciones civiles”, el artículo 106 señala como tales las siguientes:

- a) Cesación de actos que violen el derecho de marca.
- b) Indemnización de daños y perjuicios.
- c) Adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.
- d) Publicación de la sentencia a costa del condenado, siempre que el fallo así lo disponga.

La primera acción señalada se conoce como acción cesatoria. Según Fernández-Nóvoa¹⁰⁹, el titular de la marca registrada no tiene que demostrar que el demandado ha actuado dolosa o negligentemente, a diferencia de la acción indemnizatoria, ya que la acción cesatoria no presupone la concurrencia de requisitos subjetivos en el infractor.

La acción cesatoria tiene 2 requisitos objetivos: que el demandado haya realizado uno o varios actos de infracción de la marca, y que exista un riesgo de repetición del acto o actos de infracción de la marca ya efectuados. En ambos casos, la prueba es carga del demandante.

¹⁰⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., pp. 490-494.

En relación a la acción indemnizatoria de daños y perjuicios, la ley 19.039 no establece supuestos de responsabilidad objetiva, por lo que la regla general es que el infractor de la marca responde de los daños y perjuicios causados cuando ha actuado de manera culposa o negligente.

La culpa o negligencia puede probarse, por ejemplo, cuando el infractor hubiere celebrado, sin éxito, tratos con el titular de la marca registrada a fin de pactar un contrato de licencia. Pero no deberán probarse cuando el infractor hubiese advertido suficientemente al infractor acerca de la existencia de la marca y de su violación requiriéndole para que la misma cese¹¹⁰.

El artículo 108, por su parte, se encarga de señalar las pautas para determinar la indemnización de perjuicios. En particular, señala que será a elección del demandante regirse por las reglas generales o de acuerdo a las siguientes reglas:

- Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;
- Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o
- El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

La tercera acción del artículo 106 constituye una medida para reforzar a la acción cesatoria. Es también conocida como acción negatoria¹¹¹, que está dirigida contra los actuales ataques o molestias a una marca, en definitiva, contra todo acto que constituya negación del derecho del legítimo titular.

Finalmente, la última acción civil mencionada es parte integrante de la denominada acción de remoción. La doctrina señala que esta acción busca cortar de raíz las causas de donde proceden

¹¹⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 512.

¹¹¹ LARRAGUIBEL ZAVALA, SANTIAGO. “*Tratado de Marcas Comerciales*”. Ed. Jurídica. Santiago, Chile. 1987. p 213.

los efectos duraderos que se derivan de la infracción de la marca¹¹². Ahora bien, tales efectos pueden ser tangibles o intangibles.

Dentro del grupo de los tangibles, puede mencionarse la medida precautoria del secuestro; mientras que en el grupo de los intangibles, se observa precisamente la publicación de la sentencia a costa del condenado, siempre que el fallo así lo disponga.

Además de las acciones civiles mencionadas, el profesor Larraguibel Zavala postula como acción integrante de este grupo, a la reivindicatoria. A pesar de no estar expresamente reconocida por la Ley 19.039, señala que “los artículos 889, 890 y 891 del Código Civil son aplicables para el titular de una marca que quiera reivindicar su derecho contra el usurpador que registra una marca igual o semejante para la misma clase de productos o servicios, a fin de obtener que se cancele el registro posterior.

Ello importaría una pérdida o grave disminución de la posesión y uso exclusivo de la marca, ya que ésta puede ser utilizada por otro en perjuicio del primero que inscribió”¹¹³.

Si bien la acción reivindicatoria no resulta incompatible con la Ley 19.039, el artículo 17 es categórico al señalar que “los juicios de oposición, nulidad de registro o de transferencias, los de caducidad, así como cualquier reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se substanciarán ante el Jefe del INAPI, ajustándose a las formalidades que establece esta ley”.

C) Medidas precautorias

Se establecen como tales las que figuran en el Párrafo 2° del Título X. Concretamente el artículo 112 establece las siguientes:

-Cesación inmediata de los actos que constituyen la presunta infracción.

¹¹² Ver FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., pp. 495-497.

¹¹³ LARRAGUIBEL ZAVALA, SANTIAGO, Ob. cit., p. 212.

- El secuestro de los productos objeto de la supuesta infracción y de los materiales y medios que sirvieron para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el signo motivo de la presunta infracción;

-El nombramiento de uno mas interventores.

-La prohibición de publicitar o promover en cualquier forma los productos motivo de la supuesta infracción.

-La retención en poder de un establecimiento de crédito, de los bienes o dineros que provengan de la comercialización o venta de los productos.

D) Medidas prejudiciales

El artículo 113 se refiere a ellas, y establece que pueden solicitarse como tales las medidas precautorias recientemente expuestas y las medidas contempladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

Los órganos encargados de velar por todas las acciones descritas son el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y el Tribunal de Propiedad Industrial, como órgano jurisdiccional especial e independiente.

2. Defensas

La protección de la marca se da no sólo desde su efectivo registro y otorgamiento, sino que también desde la presentación de su solicitud.

La ley 19.039 establece como defensas para el titular del derecho de exclusiva de la marca 2 acciones: la establecida en el párrafo 2° en el procedimiento de oposición, y la del párrafo 5° del procedimiento de nulidad de registro.

A) Oposición

El procedimiento de oposición, regulado en los artículos 4 a 17 bis B, es el que rige en la etapa de tramitación de solicitud de registro de la marca.

En este punto, y conforme a lo establecido por el artículo 5, cualquier interesado puede formular ante el INAPI oposición a la solicitud de una marca. Por lo tanto, se observa claramente que esta norma tiene el carácter de ser de orden público, ya que el legitimado para entablar una oposición puede ser cualquier interesado.

Dentro de estos interesados se encuentra obviamente el titular de una marca, el que deducirá la oposición en la medida que considere que la solicitud cuestionada implique un perjuicio en contra de su propia marca. Para ello, deberá contar con antecedentes que hagan procedente su oposición.

Los juicios de oposición, como señala el artículo 17, se substanciarán ante el Jefe del INAPI, ajustándose a las formalidades que establece la ley 19.039.

El titular, para fundar su oposición, debe justificar que la marca solicitada no reúne los requisitos para ser considerada como marca en el sentido de lo preceptuado por el artículo 19, que define las marcas comerciales.

También puede optar por la vía de oponerse mediante la alegación de alguna de las causales de prohibición de registro del artículo 20, o incluso si se alega una errónea clasificación de la solicitud de registro de marca.

En síntesis, la oposición está establecida para que cualquier interesado pueda entablar demanda en juicio de oposición, en contra del solicitante de alguna petición de registro que no reúna los requisitos exigidos por la ley para constituir marca (ello se hará obviamente en la medida que sea perjudicial para sus intereses), o porque ello contraviene normas de orden público. Incluso puede fundamentarse por una errónea clasificación de la solicitud.

La facultad de oponerse precluye una vez que se haya inscrito la solicitud de registro de la marca.

B) Nulidad

Al igual que la oposición, que es la primera oportunidad que tiene el titular para hacer valer sus derechos sobre la marca, la nulidad puede ser reclamada por cualquier persona interesada conforme lo señala el artículo 18 bis G de la Ley 19.039.

A diferencia de la oposición, que pretende impedir el registro del signo marcario, la nulidad se establece para invalidar el registro de una marca que no ha cumplido con los requisitos de validez exigidos por la ley. Uno busca prevenir, y el otro suprimir.

Del mismo modo que la oposición, la nulidad debe basarse en la omisión o incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos por la ley para que la marca pueda ser válidamente registrada, basándose en definitiva en la aplicación de alguna de las causales de prohibición de registro, o en no reunir alguno de los rasgos propios de lo que el artículo 19 señala como marcas comerciales.

Lo anterior constituiría reclamaciones de fondo. Por el contrario, son reclamaciones de forma aquellas que se basan en la omisión de formalidades establecidas en el Título II del Reglamento para el registro de marcas, por ejemplo, falta de publicación en el plazo exigido.

En todo caso, el artículo 26 señala que procede la declaración de nulidad de registro de marcas comerciales cuando se infringe alguna de las prohibiciones del artículo 20.

a) Mala fe

La acción de nulidad, señala el artículo 27, prescribe en el plazo de 5 años contados desde la fecha de registro. Además, la mala fe del registro obtenido transforma la acción de nulidad en imprescriptible.

La mala fe es regulada sólo como un factor que provoca la imprescriptibilidad de la acción de nulidad, la que no se basa en la mala fe del infractor, sino que en la infracción de las causales de prohibición de registro. El tratamiento del tema es radicalmente distinto en el sistema de la Comunidad Europea, como se estudiará en su momento.

3. Acciones y defensas de las marcas no registradas

El uso de una marca no registrada en Chile se ampara en la parte final del inciso primero de la letra h del artículo 20, al regularla como causal de prohibición de registro, y otorgándole un derecho de prioridad de inscripción consistente en un plazo de 90 días frente a terceros no usuarios.

Larraguibel Zavala¹¹⁴ afirma que “el uso de una marca significa posesión de ella con ánimo de señor y dueño, posesión que en el derecho común conduce al dominio. Ello llevaría a la inscripción prioritaria de la marca no registrada, inscripción que es la forma que reconoce el legislador para obtener la propiedad de una marca”.

Esta afirmación resulta clave para entender cuáles son las acciones que asisten al usuario de una marca no registrada.

En primer lugar, se reconoce la posibilidad de entablar demanda por nulidad al establecer expresamente la Ley 19.039 las marcas no registradas como causal de prohibición de registro. Ello no admite duda alguna.

En cuanto a la oposición, opera la misma lógica que en el párrafo anterior, por lo que la diferencia está en el momento en que se hace valer, en este caso, será después de la publicación de la solicitud de registro.

En materia penal, existe un caso tipificado expresamente en la ley 19.039 en su artículo 28, causal b), que señala que los que usen, con fines comerciales, una marca no inscrita, con las

¹¹⁴ LARRAGUIBEL ZAVALA, SANTIAGO. Ob. cit., pp. 191-192.

indicaciones correspondientes a una marca registrada, serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1000 UTM.

Este es una situación en que el uso de la marca no registrada resulta perjudicial para una marca inscrita, ya que se utiliza maliciosamente las indicaciones de la segunda en beneficio de la primera.

Señala el inciso final del mismo artículo, la aplicación de una nueva multa para el que reincide dentro de los cinco años siguientes a la dictación de la primera multa.

Aparte de las sanciones penales, el artículo 29 expresa además la obligación del pago de las costas, y de los daños y perjuicios causados al titular de la marca; también, son procedentes las consideraciones respecto de los utensilios y los elementos directamente empleados para la falsificación, así como los objetos con marcas falsificadas.

En cuanto a la interposición de demandas civiles, nada obsta a que el titular de la marca no registrada solicite la cesación de actos que violen el derecho de marca, la indemnización de daños y perjuicios, la adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, etc. Ello, en la medida en que el titular haga valer su derecho de prioridad para solicitar el registro de su marca, y mientras ésta no se haya registrado.

Idéntico razonamiento debe operar cuando se trate de medidas precautorias y prejudiciales.

II. EL SISTEMA COMUNITARIO EUROPEO

La Directiva 2008/95/CEE precisa en el considerando sexto de sus motivaciones, la pauta básica de la Comunidad Europea al momento de determinar las acciones y defensas que deben establecer los Estados miembros.

En efecto, el considerando sexto expresa: “Los Estados miembros deben reservarse igualmente total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por el registro. Les compete, por ejemplo, determinar la forma de los procedimientos de registro y nulidad, decidir si los derechos anteriores deben invocarse en el procedimiento de registro o en el procedimiento de nulidad o en ambos, o bien, en el caso en el que se puedan invocar derechos anteriores en el procedimiento de registro, prever un procedimiento de oposición o un procedimiento de examen de oficio o de ambos”.

A su vez, el considerando séptimo explicita una idea que la legislación chilena sólo la ha entendido tácitamente: “La presente Directiva no debe excluir la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al derecho de marcas, como las disposiciones sobre competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección a los consumidores”. Lo anterior se plasma en el párrafo 2° del artículo 14.

Hechas estas salvedades, cabe agregar que las acciones y defensas están reguladas en los procedimientos establecidos en el Reglamento 422/2004.

1. Cuestiones preliminares

Primeramente, cabe recordar que en el sistema comunitario pueden confluir hasta tres tipos de marcas: las nacionales, las comunitarias y las internacionales. Por ello, el Reglamento regula las diversas situaciones que pueden suscitarse entre estas marcas.

El Reglamento de la Comunidad Europea no establece acciones civiles o penales del modo que lo hace explícitamente la Ley 19.039. Frente a ello, sólo debe señalarse que debido al factor territorial, tales regulaciones son parte del derecho interno de cada país y deben radicarse en las legislaciones de los Estados miembros.

En razón de lo anterior, y conforme a lo establecido por el artículo 97 del Reglamento, el Derecho aplicable por los tribunales comunitarios de cada Estado miembro, se rige en primer lugar, por lo dispuesto en el mismo Reglamento.

En segundo lugar, cuando las cuestiones que se susciten no sean de aplicación del Reglamento, el tribunal comunitario deberá aplicar su ordenamiento jurídico nacional, incluido su Derecho internacional privado.

Y en tercer lugar, a menos que el Reglamento disponga otra cosa, el tribunal de marcas comunitarias aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.

Es por ello, que el Reglamento sólo se hace cargo del complejo de sistemas de acciones y defensas en el ámbito comunitario, y se enmarca a partir de la oposición al registro de una marca comunitaria, y también en base a los procedimientos de violación y validez de marca, mediante la demanda reconvencional de nulidad y de caducidad, con los correspondientes recursos judiciales.

El artículo 1 inciso 2º establece el carácter unitario que tiene la marca comunitaria. Esto implica que, salvo disposición contraria del Reglamento, ésta produce los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad, por lo que sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad.

El artículo 14 por su parte, hace mención a la aplicación complementaria del derecho nacional de los Estados miembros en materia de violación de marcas. La norma señala en su párrafo 1º, que las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán por el derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales, con arreglo a las disposiciones del Título X “Competencia y Procedimiento en materia de acciones judiciales relativas a marcas comunitarias”.

Esta remisión al Título X cobra gran importancia, en primer lugar, por cuanto el artículo 90 hace aplicable a estos procedimientos el Convenio sobre competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968.

A su vez, el artículo 92 señala la competencia exclusiva de los tribunales de marcas comunitaria para conocer:

a) cualquier acción por violación y-si la legislación nacional lo admite- por intento de violación de una marca comunitaria.

b) acciones de comprobación de inexistencia de violación si la legislación nacional las admite.

c) para cualquier acción entablada a raíz de hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria que, tras la publicación del registro de la marca, quedarían prohibidos en virtud de esta publicación.

d) para las demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria.

El artículo 95 establece una presunción de validez a favor de las marcas comunitarias, a no ser que el demandado impugne la validez de la misma mediante demanda de reconvención por caducidad o por nulidad. El párrafo 2º señala también, que la validez de una marca comunitaria no podrá impugnarse mediante una acción de comprobación de inexistencia de violación.

Finaliza el párrafo 3º del artículo 95 expresando que en las acciones de las letras a) y c) del artículo 92, la excepción de caducidad o de nulidad de la marca comunitaria, presentada por una vía que no sea la de demanda de reconvención, será admisible en la medida en que el demandado alegue que el titular de la marca comunitaria podría ser desposeído de sus derechos por uso insuficiente o que la marca podría ser declarada nula por existir un derecho anterior del demandado.

Cabe añadir que la Sección Cuarta denominada “De la marca comunitaria como objeto de propiedad”, establece en el artículo 17 la asimilación de la marca comunitaria como objeto de propiedad, a una marca nacional registrada en un Estado miembro. Ello, siempre que conste dentro del registro de marcas comunitarias del Estado en cuestión:

a) que el titular tenga su sede o domicilio en la fecha considerada, o

b) si no procede lo anterior, el titular tenga un establecimiento en la fecha considerada.

Fuera de estos casos, el Estado miembro referido será en el que tenga su sede la Oficina.

En virtud de lo anterior, la marca comunitaria puede ser objeto de ejecución forzada conforme al artículo 20, y también ser incluida en un procedimiento de insolvencia según el artículo 21.

2. Demanda de reconvención por caducidad o por nulidad

En cuanto a la demanda de reconvención por caducidad o por nulidad, señala el artículo 96 que ésta sólo podrá fundamentarse en los motivos de caducidad o de nulidad previstos por el mismo Reglamento. Agrega el párrafo 2º que los tribunales comunitarios desestimarán toda demanda de reconvención si la Oficina ya hubiere dirimido con anterioridad entre las mismas partes, mediante resolución ya definitiva, una demanda con el mismo objeto y con la misma causa.

A) Caducidad

La caducidad puede ser declarada mediante solicitud presentada ante la Oficina o bien, a través de una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, según lo establecido por el artículo 50. La misma norma señala cuáles **serían** los requisitos para la declaración de caducidad.

La caducidad puede ser declarada mediante solicitud presentada ante la Oficina o bien, a través de una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, según lo establecido por el artículo 50. La misma norma señala los casos en que ella opera:

- falta de uso efectivo en la Comunidad dentro del plazo de 5 años ininterrumpidos sin causa justificativa de aquello;

- por la actividad o inactividad del titular que permite que la marca se convierta en designación usual en el comercio;

- si por el uso de la marca, o el realizado con el consentimiento del titular, se puede inducir al público a error respecto de su naturaleza, calidad o procedencia geográfica.

El artículo 53 establece otro caso de caducidad: aquella por tolerancia del titular de una marca comunitaria. En ésta, el titular permite durante 5 años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en la Comunidad con conocimiento de ese uso.

La sanción para el titular es la imposibilidad de solicitar la nulidad y la de oponerse al uso de la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiere efectuado de mala fe.

B) Nulidad

Respecto de la nulidad, el artículo 51 se refiere a las causas de nulidad absoluta que mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, o mediante una solicitud presentada ante la Oficina, pueden impetrarse para declarar la nulidad de la marca comunitaria.

Señala la norma que ella podrá declararse si se registra la marca comunitaria contraviniendo alguna de las causales de denegación absoluta de registro del artículo 7, o también para el caso en que se presente la solicitud actuando de mala fe.

En cuanto a la nulidad relativa, ésta es contemplada en el artículo 52, y puede ser declarada si se presenta una solicitud ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si se infringe el artículo 8 sobre las causales de denegación relativa de registro. También puede declararse la nulidad relativa de una marca comunitaria si puede prohibirse su uso en virtud de algún otro derecho anterior.

El artículo 54 señala el efecto retroactivo de la declaración de la caducidad y de la nulidad. Agrega su párrafo 3° que, sin perjuicio de las disposiciones nacionales relativas, bien a los

recursos para la reparación del perjuicio causado por negligencia o por mala fe del titular de la marca, bien al enriquecimiento injusto, el efecto retroactivo de la caducidad o de la nulidad de la marca no afectará:

- a las resoluciones sobre violación de marca que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y que se hayan ejecutado con anterioridad a la resolución de caducidad o de nulidad;

- a los contratos celebrados con anterioridad a la resolución de caducidad o de nulidad, en la medida en que se hubieran ejecutado con anterioridad a esta resolución; sin embargo, podrá reclamarse por razones de equidad la restitución de cantidades entregadas en virtud del contrato, en la medida que las circunstancias lo justifiquen.

a) Mala fe

Cabe agregar por otra parte, que la Directiva contempla como causal de nulidad absoluta en su artículo 3 párrafo 2 letra d) “la solicitud de registro de la marca que haya sido hecha de mala fe por el solicitante”. Del mismo modo es expresada esta causal en el artículo 51 párrafo 1 letra b) del Reglamento.

Por lo tanto, el Sistema Comunitario Europeo otorga autonomía a la mala fe del solicitante al regularla como circunstancia constitutiva de una prohibición o causa de nulidad del registro de la marca¹¹⁵, a diferencia de la legislación chilena, que la regula sólo como un factor que provoca la imprescriptibilidad de la acción de nulidad, la que no se basa en la mala fe del infractor, sino que en la infracción de las causales de prohibición de registro.

Además, agrega la Directiva como norma facultativa en el artículo 4 párrafo 4 letra g), que como causal de nulidad relativa, “la marca pueda confundirse con una marca que, en la fecha de presentación de la solicitud, estaba siendo usada en el extranjero y que continúe utilizándose allí, siempre que la solicitud hubiera sido hecha de mala fe por el solicitante”.

¹¹⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 637.

3. Oposición al registro

Respecto de la oposición al registro de una marca comunitaria, el artículo 41 señala que cualquier persona física o jurídica, así como las diversas agrupaciones, pueden dirigir tras la publicación de la solicitud de marca comunitaria, observaciones escritas a la Oficina, precisando los motivos según los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca y, en especial, aquellos en virtud del artículo 7 (motivos de denegación absolutos). No obstante lo anterior, no adquirirán la calidad de partes en el procedimiento ante la Oficina.

Si se infringe el artículo 8 (motivos relativos de denegación), el artículo 42 faculta expresamente para presentar oposición al registro de la marca, en el plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud de marca comunitaria:

- en los casos de los párrafos 1º y 5º del artículo 8, los titulares de las marcas anteriores del párrafo 2º del artículo 8, así como los licenciarios facultados por los titulares;
- en caso de marca de agente, los titulares de las marcas contempladas en el párrafo 3 del artículo 8;
- en los casos de marcas no registradas o de otros signos utilizados en el tráfico económico de alcance no únicamente local del párrafo 4º del artículo 8, los titulares de las marcas no registradas o de los signos contemplados en dicho párrafo, así como las personas autorizadas, en virtud del derecho nacional aplicable, a ejercer tales derechos.

4. Sanciones

En cuanto a sanciones, éstas están establecidas en el artículo 98, el que preceptúa que el tribunal de marcas comunitarias que compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca comunitaria dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación, o de intento de violación. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición. Resulta interesante lo innovador que

significa reprimir los intentos de violación de marcas, ya que ello implica un intento por reforzar la protección de las marcas.

El párrafo 2º por otra parte, señala que el tribunal de marcas comunitarias aplicará la legislación del Estado miembro, incluido su Derecho internacional privado, en el que se hubieran cometido los actos de violación o de intento de violación.

5. Medidas provisionales y cautelares

El artículo 99 propugna que aquéllas previstas por las legislaciones nacionales para las marcas propias de cada Estado miembro, pueden solicitarse respecto de las marcas comunitarias o de las solicitudes de marca comunitaria.

Deben demandarse ante las autoridades judiciales de dicho Estado, entendiéndose incluidos los tribunales de marcas comunitarias. Esto incluso cuando, según el propio Reglamento, el competente para conocer en cuanto al fondo sea un tribunal de marcas comunitarias de otro Estado miembro.

Tales medidas pueden ser dictadas por el Tribunal Europeo que puede desplegar sus efectos en toda la Comunidad Europea, aunque condicionándose la adopción de las medidas cautelares al cumplimiento de las formalidades preceptivas a efectos de reconocimiento y de ejecución de conformidad con el Título III del Convenio de ejecución.

6. Cuestiones finales

A) El Reglamento también regula las incidencias sobre el derecho de los Estados miembros en su Título XI. En el artículo 105, se resuelve el asunto de competencia ante tribunales de Estados miembros diferentes de las acciones civiles simultáneas y sucesivas sobre la base de marcas comunitarias y de marcas nacionales

B) En cuanto a la aplicación del derecho nacional de los Estados miembros para prohibir el uso de marcas comunitarias, el artículo 106 señala que “Salvo disposición en contrario, el presente

Reglamento no afectará al derecho que exista en virtud de la legislación de los Estados miembros a ejercitar acciones por violación de derechos anteriores con arreglo al artículo 8 o al apartado 2 del artículo 52 contra el uso de una marca comunitaria posterior. Ahora bien, no podrán entablarse ya acciones por violación de derechos anteriores con arreglo a los apartados 2 y 4 del artículo 8 cuando, en virtud del apartado 2 del artículo 53, el titular del derecho anterior hubiere perdido la posibilidad de solicitar la nulidad de la marca comunitaria.

Salvo disposición en contrario, el presente Reglamento no afectará al derecho a ejercitar, sobre la base del Derecho civil, administrativo o penal de un Estado miembro, o sobre la base de disposiciones de Derecho comunitario, acciones que tengan por objeto prohibir el uso de una marca comunitaria, en la medida en que el Derecho de ese Estado miembro o el Derecho comunitario pueda ser invocado para prohibir el uso de una marca nacional”.

El artículo 107 hace alusión a los derechos anteriores de alcance local, y expresa que su titular puede oponerse al uso de la marca comunitaria en el territorio en el que ese derecho está protegido, en la medida en que lo permita el derecho del Estado miembro de que se trate. Esta norma, y la del artículo 106, son para Fernández-Nóvoa¹¹⁶, “una relativización o incluso una ruptura del principio de la unidad de la marca comunitaria”.

El párrafo 2º preceptúa que lo anterior no se aplicará si el titular hubiere tolerado, teniendo conocimiento de ello, el uso de la marca comunitaria en el territorio en el que ese derecho esté protegido, durante cinco años consecutivos, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria se hubiere efectuado de mala fe.

Agrega el párrafo 3º indicando que “el titular de la marca comunitaria no podrá oponerse al uso del derecho contemplado en el apartado 1, incluso si ese derecho no pudiera ya alegarse contra la marca comunitaria”.

Además, cabe añadir que el artículo 9 de la Directiva hace alusión a los derechos anteriores. El párrafo 1 establece la prescripción por tolerancia, por la cual no se puede solicitar la nulidad ni oponerse al uso si el titular hubiere tolerado, teniendo conocimiento de ello, el uso de la marca

¹¹⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 58.

posterior en el territorio en el que ese derecho esté protegido, durante cinco años consecutivos, a no ser que la solicitud de la marca posterior se hubiere efectuado de mala fe.

El párrafo 2 establece como facultativa la posibilidad de que los Estados miembros apliquen la prescripción por tolerancia a otros derechos anteriores, como los de las marcas no registradas.

C) Por otra parte, el artículo 125 señala que son competentes para tomar cualquier decisión en el marco de los procedimientos que establece el Reglamento los examinadores, las divisiones de oposición, la división de administración de marcas y cuestiones jurídicas, las divisiones de anulación, y las salas de recurso.

D) Finaliza el Reglamento estableciendo normas relativas al registro internacional de marcas, al disponer en su artículo 140 que el mismo Reglamento se aplicará a las solicitudes de registro internacional efectuadas en virtud del PAAMI basadas en una solicitud de marca comunitaria o en una marca comunitaria, y a los registros de marcas en el registro internacional gestionado por la Oficina Internacional de la OMPI que designen a la Comunidad Europea.

El artículo 146 expresa que los registros internacionales que designan a la Comunidad Europea, tienen los mismos efectos que las solicitudes de marca comunitaria. Tales registros, según el artículo 151, están sujetos a oposición de la misma forma que las solicitudes de marca comunitaria publicadas; además, los efectos de los registros internacionales que designa la Comunidad Europea podrán ser declarados nulos conforme a lo preceptuado por el artículo 153.

7. Acciones y defensas de las marcas no registradas

Como lo señala el artículo 4 párrafo 4 letra c) de la Directiva 2008/95/CEE, y el artículo 8 párrafo 4 del Reglamento 422/2004, la protección de la marca no registrada en la Comunidad Europea se vincula con la existencia de un derecho anterior para utilizar la figura en cuestión, y sólo en la medida de que ese signo confiera a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

Conforme a lo expuesto en este capítulo y en el anterior, las normas sobre las marcas no registradas son facultativas de los Estados miembros. En la medida que sean adoptadas por

ordenamientos internos, las marcas no registradas, si cumplen los requisitos enunciados en el párrafo anterior, pueden optar a las mismas acciones y defensas que las marcas registradas.

Ello, por cuanto al estar contempladas como causal de prohibición de registro tanto en la Directiva como en el Reglamento, el titular se encuentra facultado para entablar la demanda reconvenzional de nulidad.

También procede la oposición a la solicitud de registro por la misma razón de ser una causal de denegación relativa de registro. Establece el Reglamento que si se infringe su artículo 8 (motivos relativos de denegación), el artículo 42 faculta expresamente para presentar oposición al registro de la marca, en el plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud de marca comunitaria. Ello opera para los casos de marcas no registradas.

Por otra parte, también le es aplicable la prescripción por tolerancia de la acción de nulidad y de la oposición de uso del artículo 9 de la Directiva, por cuanto existe remisión expresa en su párrafo 2. La persona que quiera hacer valer esta excepción en contra de la de la acción de nulidad ejercitada por el titular de la marca no registrada, debe cumplir los requisitos de uso de 5 años y pasividad con conocimiento del titular, siempre y cuando la solicite estando de buena fe. La tolerancia implica no haber realizado reclamación alguna ni judicial ni extrajudicialmente¹¹⁷.

En términos similares, el párrafo 2 del artículo 53 del Reglamento, que se inserta dentro de la Sección Tercera “Causas de Nulidad”, establece la caducidad por tolerancia y se sanciona al titular con la imposibilidad de solicitar la nulidad y la de oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiere efectuado de mala fe.

Por otra parte, el párrafo 5 del artículo 4 de la Directiva establece una norma facultativa que permite al titular de una marca no registrada que “en las circunstancias apropiadas, el registro de una marca no sea obligatoriamente denegado o declarado nulo, cuando el titular de la marca anterior o del derecho anterior consienta que se registre la marca posterior”

¹¹⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. Ob. cit., p. 654.

Las causales de caducidad no incluyen los derechos anteriores adquiridos a partir de una marca no registrada; pero el titular de una marca no registrada puede accionar mediante demanda reconvencional de caducidad si se cumplen los requisitos contemplados en el artículo 12 de la Directiva y artículo 50 del Reglamento.

Además, también puede aplicarse lo prescrito por el Reglamento en el artículo 95 párrafo 3, en cuanto a que en las acciones de las letras a) (acción por violación o intento de violación de marca) y c) (acción indemnizatoria) del artículo 92, la excepción de caducidad o de nulidad de la marca comunitaria, presentada por una vía que no sea la de demanda de reconvención, será admisible en la medida en que el demandado alegue que el titular de la marca comunitaria podría ser desposeído de sus derechos por uso insuficiente o que la marca podría ser declarada nula por existir un derecho anterior del demandado.

CONCLUSIONES

El fenómeno de la internacionalización del Derecho Marcario constituye una tendencia que ha penetrado en los diversos ordenamientos jurídicos y que no puede soslayarse en un mundo globalizado como el actual.

La dictación de normativas en el ámbito internacional fue el primer paso para adecuar los usos y prácticas comerciales que podían observarse.

Una de esas prácticas era el uso de marcas que no estuvieren registradas. A la luz de lo expuesto en este trabajo, esta figura era independiente de otras similares, como las Marcas Notorias o la Marca del Agente.

Su estudio y regulación no ha tenido gran desarrollo, puesto que es un tema que se encuentra en el límite de la aplicación de principios como el territorial y el registral, y en sistemas atributivos como el chileno, constituyen una situación excepcional.

Pero del mismo modo, el formalismo extremo de este tipo de sistemas puede llevar a soluciones injustas, y es por ello que, conforme a las tendencias comparadas, éste se ha ido flexibilizando y adoptando elementos propios de los sistemas declarativos, sobre todo en lo que se refiere a la utilización de la marca.

Este trabajo ha pretendido resaltar a la Marca no Registrada como una manifestación de lo anterior, desarrollando la regulación que tiene en nuestro país, y determinando cuál es su estatuto legal en definitiva.

Conforme a lo anterior, se ha tomado como referencia lo estatuido en materia marcaria por un ordenamiento jurídico que ha tenido gran influencia tanto a nivel internacional, como a nivel regional y nacional.

Es el sistema de la Comunidad Europea que, primeramente, tiene a la Directiva 2008/95/CEE como una normativa que busca acercar y armonizar las diversas legislaciones de los Estados miembros en materia marcaria, estableciendo normas imperativas y facultativas, teniendo éstas últimas gran aceptación y difusión.

Además, se ha implantado un sistema comunitario a partir del Reglamento 422/2004, que regula un complejo tramado de relaciones que se dan a propósito del intercambio comercial internacional, regional y nacional, y que ha devenido en la creación de la marca comunitaria, cuya regulación ha sido fuente de gran ayuda para el desarrollo del derecho marcario.

Es en este contexto que este trabajo ha confrontado a nuestra legislación con la de la Comunidad Europea, poniéndola en relación con todo lo referente a los aspectos esenciales de los sistemas atributivos propios de ambos ordenamientos.

Del presente estudio, puede observarse que existe simetría en aspectos esenciales como la noción de las marcas comerciales, las funciones que se le atribuyen a éstas, la preponderancia de la distintividad para cualquier tipo de signo marcario, etc.

También se ha analizado todo lo referente al registro en ambos ordenamientos jurídicos, estableciendo cuáles son los requisitos y características esenciales, las causales de denegación, etc.

Precisamente el estudio de las prohibiciones de registro ha sido el escenario donde se ha podido constatar diferencias entre ambos ordenamientos. No obstante lo anterior, es en este aspecto donde encuentran asidero legal las Marcas no Registradas.

A partir de aquello, se ha podido definir a la figura en cuestión, determinando sus características más relevantes y su relación con otras causales.

El sistema de la Comunidad Europea ha regulado con bastante precisión y sistematicidad la materia de las causales, distinguiendo entre las absolutas y relativas. Dentro de este último grupo

se ha incorporado a las Marcas no Registradas, las que constituyen una norma facultativa para los Estados miembros.

Los derechos derivados de ellas, han sido tratados desde la perspectiva de marcas anteriores a la solicitud de registro o a la prioridad invocada como apoyo de la solicitud.

En la Ley chilena 19.039, se estipula como causal de prohibición de registro a las Marcas no Registradas, asimilándolas a las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad.

Es en esta materia donde se ha podido determinar los derechos de las Marcas no Registradas. El *ius prohibendi* es regulado dentro de las marcas no registradas en la Comunidad Europea, tanto desde la perspectiva positiva de la utilización del signo, como de la negativa de prohibición de uso.

En Chile, la Ley 19.039 sólo la regula desde la dimensión positiva, dejando la negativa expresamente a las marcas registradas. Sin perjuicio de ello, se le confiere un derecho de prioridad para registrar la marca cuando se haga efectiva la causal de prohibición.

En virtud de lo anterior, se ha podido estudiar y establecer cuáles son las acciones y defensas que asisten a las Marcas no Registradas y a las que sí lo están.

A este respecto, puede señalarse que tanto la oposición como la acción de nulidad son acogidas tanto en la legislación chilena como en el sistema de la Comunidad Europea para la figura en estudio.

Luego, complementan el estatuto de las Marcas no Registradas en Chile, las acciones civiles y penales y las medidas prejudiciales y precautorias en la Ley 19.039.

A nivel europeo, el análisis resulta más complejo ya que se regula la marca comunitaria a nivel internacional, regional y nacional. No obstante, es posible afirmar que además de la oposición y la demanda reconvenzional por nulidad, puede el titular de una Marca no Registrada

accionar mediante demanda reconvenzional de caducidad si se cumplen los requisitos establecidos por el Reglamento. También resulta procedente la aplicación de la prescripción por tolerancia.

Las sanciones, además de lo que preceptúan la Directiva y el Reglamento, deben buscarse también en lo que cada Estado miembro establece. Lo mismo sucede con las medidas precautorias y provisionales.

Finalmente, al entender a las Marcas no Registradas a partir del uso efectivo y real, cabe concluir que la legislación chilena no se adecua en cuanto al uso obligatorio de la marca a las tendencias actuales, a diferencia del sistema de la Comunidad Europea.

Ello resulta esencial para el tratamiento que cada sistema hace no sólo de las Marcas no Registradas, si no que de éstas en general, estableciendo figuras como la caducidad, que en definitiva, permiten armonizar, como se dijo al principio de estas conclusiones, los principios de los sistemas atributivos con el uso de las marcas, elemento que evidencia la realidad comercial, la que va más allá del mismo registro.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- ALEMÁN BADEL, MARCO. “*Cuestiones más actuales del derecho de marcas. La problemática de las marcas no registradas; la protección de las marcas notorias y la problemática del uso de las marcas en Internet*”. Documento del Quinto Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de América Latina, organizado conjuntamente por OMPI, OEP, OEPM y AECI. Cartagena de Indias (Colombia), 20 a 24 de noviembre de 2006.
- BOTANA AGRA, MANUEL. “*La Protección de las Marcas Internacionales*”, Marcial Pons, Madrid, 1994.
- CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO/ BERTONE, LUIS EDUARDO. “*Derecho de Marcas*”, 2ª Ed. Tomo I, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003.
- CASADO CERVIÑO, ALBERTO/ CERRO PRADA, BEGOÑA. “*GATT y Propiedad Intelectual*”. Ed. Tecnos, Madrid, 1994.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. “*Fundamentos del Derecho de Marcas*”, Montecorvo, Madrid, 1984.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS/ GARCÍA VIDAL, ANGEL. “*Derecho de Marcas: Legislación. Jurisprudencia Comunitaria*”. Marcial Pons. Madrid. 2001.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. “*Tratado sobre Derecho de Marcas*”, Marcial Pons, Madrid, 2004.
- GONZÁLEZ-BUENO, CARLOS. “*Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y la Jurisprudencia*”. Ed. La Ley, Madrid, 2005.
- LARRAGUIBEL ZAVALA, SANTIAGO. “*Tratado de Marcas Comerciales*”. Ed. Jurídica. Santiago, Chile. 1987. p 213.
- LARRAGUIBEL ZAVALA, SANTIAGO. “*Tratado sobre Propiedad Industrial*”. Editorial Jurídica. Santiago. 1995.
- MANIS MARK D. / DINWOODIE GRAEME B. “*Trademarks and unfair competition. Law and Policy*”, 2ª Ed., Aspen Publishers. NY. 2007.
- MANOFF, HÉCTOR ARIEL. “*Efectos jurídicos de la marca no registrada y del uso marcario*”. Revistas de Propiedad Intelectual. Ed. Ad-Hoc. Buenos Aires. 2004.
- MARTÍNEZ MEDRANO, GABRIEL. “*Protección de la marca no registrada en el Derecho Argentino*”. Revista Estudios de Derecho Comercial. Universidad de Antofagasta. 2005.

- MASSAGUER FUENTES, JOSÉ. “*Sobre el Agotamiento internacional del Derecho de Marcas*” BIB 1996/113, Aranzadi Civil vol. III (Estudio). Editorial Aranzadi, Pamplona. 1996.
- MC CARTHY, J.THOMAS, “*Trademark and Unfair Competition*”, 3ª Ed., Clark, Boardman, Callaghan. Deerfield-NY-Rochester, 1996.
- MONTEAGUDO MONEDERO, MONTIANO. “*El registro de marca en fraude de los derechos de tercero o con violación de una obligación legal o contractual*” BIB 1994/104. Ed. Aranzadi civil vol. III (Estudio). Pamplona, 1994.
- MONTEAGUDO MONEDERO, MONTIANO. “*La protección de la Marca Renombrada*”, Civitas, Madrid, 1995.

- COOPER CORTÉS, RODRIGO. Apuntes Cátedra “Introducción a la Propiedad Industrial” impartida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Primer Semestre 2006. Apuntes tomados por alumno HONORATO TORREALBA, RODOLFO.

- Ley 19.039, 25 de enero 1991. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Establece normas aplicables a los Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial, y su Reglamento.
- Directiva 2008/95/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas.
- Reglamento 422/2044
- Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883.
- Acuerdo sobre los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC, Marruecos, 15 de abril de 1994.

- <www.inapi.cl>
- <www.wipo.int>
- <www.wto.org>
- <www.sargent.cl>